

# ZH\_HANDELSGERICHT HG150021 vom 6. März 2019

Zh Handelsgericht, 2019-03-06, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh\\_handelsgericht\\_HG150021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG150021)

FR: ZH\_HANDELSGERICHT HG150021 du 6 mars 2019

IT: ZH\_HANDELSGERICHT HG150021 del 6 marzo 2019

## Erwägungen

### E. 1

Formelles

#### E. 1.1

Zuständigkeit

##### E. 1.1.1

Örtliche Zuständigkeit

##### E. 1.1.1.1

Allgemeines Im internationalen Verhältnis richtet sich die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte grundsätzlich nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG), wobei völkerrechtliche Verträge – insbesondere das LugÜ – vorbehalten bleiben (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Die Anwendbarkeit des IPRG und des LugÜ setzen das Vorliegen eines internationalen Sachverhalts voraus. Hat eine der Parteien ihren Sitz oder Wohnsitz im Ausland, was vorliegend hinsichtlich beider Parteien der Fall ist, so liegt

- 11 - immer – auch im Immaterialgüterrecht – ein internationales Verhältnis vor (BGE 135 III 185 E. 3.1; BGE 131 III 76 E. 2.3; BLUMER, in: Dasser/Oberhammer [Hrsg.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], Stämpfli Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2011, Art. 22 Ziff. 4 N. 127). Die Klägerin macht sowohl eine Bestandes- bzw. Nichtigkeitsklage (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1), als auch eine Unterlassungsklage (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2) gegen die Beklagte geltend. Die Beklagte erhebt widerklageweise ebenfalls eine Nichtigkeitsklage (Widerklagebegehren gemäss Ziffer 1 und 2), sowie auch eine Unterlassungsklage (Widerklagebegehren gemäss Ziffer 3).

##### E. 1.1.1.2

Bestandesklage Geht es um Bestandesklagen betreffend von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ erfasste Immaterialgüterrechte der Schweiz, sind die schweizerischen Gerichte international zwingend und ausschliesslich zuständig. Die Anwendung von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ ist nicht vom Wohnsitz der beklagten Partei in einem LugÜ-Staat abhängig (JEGHER/VASELLA, in: Honsell/Vogt/Schnyder/Berti [Hrsg.], Basler Kommentar IPRG,

##### E. 1.1.1.3

Unterlassungsklage Klagen auf Unterlassung werden nicht von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ erfasst (BLUMER, a.a.O., Art. 22 Ziff. 4 N. 106). Art. 5 Ziff. 3 LugÜ findet in casu ebenfalls keine Anwendung, da die Beklagte keinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines LugÜ-Vertragsstaates hat (vgl. HOFMANN/KUNZ, in: Oetiker/Weibel [Hrsg.], Basler Kommentar LugÜ, 2. Aufl., 2015, Art. 5 N. 22). Auf die vorliegende Unterlassungsklage kommt daher das IPRG zur Anwendung. Gemäss IPRG sind für Klagen betreffend die Verletzung

von schweizerischen Immaterialgüterrechten die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten oder, wenn ein solcher fehlt, diejenige an seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig. Überdies sind die schweizerischen Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort zuständig (Art. 109 Abs. 2 IPRG). Dessen ungeachtet begründet in vermögensrechtlichen Streitigkeiten die vorbehaltlose Einlassung die Zuständigkeit des angerufenen schweizerischen Gerichtes, sofern dieses nach Artikel 5 Absatz 3 IPRG seine Zuständigkeit nicht ablehnen kann (Art. 6 IPRG). Die Klage auf Unterlassung von unlauterem Wettbewerb bzw. von Markenrechtsverletzungen stellt eine vermögensrechtliche Streitigkeit dar (vgl. BGE 142 III 145 E. 6.1; BGE 82 II 77 S. 78 f.; BGE 133 III 490 E. 3.2). Eine rügelose Einlassung liegt in einer Klageantwort zur Hauptsache vor, die sich nicht zur Zuständigkeit äussert (BUHR/GABRIEL/SCHRAMM, in: Furrer/Girsberger/Müller-Chen [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht: Internationales Privatrecht, Bd. 10, 3. Aufl., 2016, Art. 6 N. 7). Die Beklagte hat sich in ihren Rechtsschriften nicht zur Zuständigkeit geäußert (vgl. act. 29; act. 64). Somit hat sich die Beklagte vorbehaltlos auf die Unterlassungsklage vor dem hiesigen Gericht eingelassen. Gründe, wonach dieses seine Zuständigkeit nach Art. 5 Abs. 3 lit. a und b IPRG ablehnen könnte, sind nicht ersichtlich, insbe-

- 13 - sondere da auf den Streitgegenstand schweizerisches Recht anwendbar ist (siehe unten).

#### **E. 1.1.1.4**

Widerklage Das Gericht, bei dem die Hauptklage anhängig ist, beurteilt auch die Widerklage, sofern zwischen Haupt- und Widerklage ein sachlicher Zusammenhang besteht (Art. 8 IPRG). Dieser sachliche Zusammenhang ist vorliegend klarerweise gegeben, weshalb die Widerklage durch das hiesige Gericht zu beurteilen ist.

#### **E. 1.1.1.5**

Zwischenfazit Zusammenfassend ist die örtliche Zuständigkeit gegeben, was von den Parteien denn auch nicht bestritten wird (vgl. act. 1 Rz. 3 f.; act. 29 Rz. 7 und Rz. 59; act. 58 Rz. 224 f.).

#### **E. 1.1.2**

Sachliche Zuständigkeit Das Handelsgericht ist als einzige kantonale Instanz zuständig für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum (Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 44 GOG). Weiter beurteilt das Handelsgericht Streitigkeiten nach dem UWG, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.– beträgt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO i.V.m. § 44 GOG). Vorliegend handelt es sich um Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum und unlauterem Wettbewerb (oben Ziffer A.b). Der Streitwert beträgt mehr als CHF 30'000.– (siehe unten). Die sachliche Zuständigkeit ist gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit. a und d sowie Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 44 GOG somit gegeben.

#### **E. 1.2**

Anwendbares Recht Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Ansprüche aus un-

- 14 - lauterem Wettbewerb unterstehen zudem dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet (Art. 136 Abs. 1 IPRG). Neben der Verletzung eines Immaterialgüterrechts kann der Verletzte zugleich eine Verletzung des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb geltend machen. Art. 110 IPRG schliesst die Anwendung von

Art. 136 IPRG nicht aus (JEG- HER/VASELLA, a.a.O., Art. 110 N. 6). Vorliegend geht es um den Bestand von Schweizer Marken beziehungsweise um die Nichtigkeitsklärung derselben. Zudem stellen beide Parteien ein Unterlassungs- begehren (vgl. act. 1 S. 2; act. 29 S. 2 f.). In Anwendung von Art. 110 Abs. 1 i.V.m. Art. 136 Abs. 1 IPRG ist somit schweizerisches Recht anwendbar.

### **E. 1.3**

**Klagehäufungen / Widerklage** Die Klägerin macht sowohl eine Bestandesklage (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1) als auch eine Unterlassungsklage (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2) gegen die Beklagte geltend. Auch die Beklagte erhebt widerklageweise sowohl eine Nichtigkeitsklage (Widerklagebegehren gemäss Ziffern 1 und 2) als auch eine Unterlassungsklage (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 3). Die klagende Partei kann mehrere Ansprüche gegen dieselbe Partei in einer Klage vereinen, sofern das gleiche Gericht dafür sachlich zuständig und die gleiche Verfahrensart anwendbar ist (Art. 90 lit. a und b ZPO). Die Verfahrensart steht im vorliegenden Prozess den Klagehäufungen nicht entgegen, da sowohl auf die jeweiligen Bestandes- als auch auf die beiden Unterlassungsklagen das ordentliche Verfahren zur Anwendung gelangt. Auch die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts ist jeweils für beide Ansprüche gegeben (siehe oben). Die vorliegenden Klagehäufungen sind somit zulässig. Die beklagte Partei kann in der Klageantwort zudem Widerklage erheben, wenn der geltend gemachte Anspruch nach der gleichen Verfahrensart wie die Hauptklage zu beurteilen ist (Art. 224 ZPO). Die Verfahrensart steht der Zulässigkeit der Widerklage vorliegend nicht entgegen, da diese – wie die Hauptklage – nach dem

- 15 - ordentlichen Verfahren zu beurteilen ist. Zudem wurde die Widerklage in der Klageantwort und damit rechtzeitig erhoben (vgl. act. 29 S. 2 f.). Die Widerklage ist somit zulässig.

### **E. 1.4**

**Einreichung von weiteren Beweismitteln / Noven** Mit Eingabe vom 12. Februar 2015 reichte die Klägerin ein "Witness Statement" von H.\_\_\_\_\_ sowie einen Wikipedia-Auszug zu "Club Premier" als weitere Beweismittel ein (act. 7; act. 8/47a; act. 8/47b; act. 9), welche der Beklagten am 23. Februar 2015 zugestellt wurden (act. 10). Die Beklagte liess sich daraufhin nicht vernehmen. Es erübrigt sich deshalb, weiter darauf einzugehen. Am 9. Oktober 2017 – und somit nach Aktenschluss vom 9. März 2017 (vgl. act. 71) – reichte die Klägerin zwei Entscheide des Corte Suprema von Chile, datierend vom 27. September 2017, ein (act. 84; act. 85/1-2). Wie angekündigt (vgl. act. 84 S. 2) reichte die Klägerin am 17. Oktober 2017 die diesbezüglichen Deckblätter sowie entsprechende englische Übersetzungen nach (act. 87; act. 88/1-2; act. 89/1-2). Gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und erst nach Abschluss des Schriftenwechsels entstanden sind. Nach Entstehung oder Entdeckung der neuen Tatsachen und Beweismittel müssen die Noven unverzüglich bzw. sofort vorgebracht werden. Unbegründetes Zuzuwarten führt zur Verwirkung des Novenrechts. Eine Frist wird vom Gesetz nicht genannt. Vielmehr hat das Gericht in Würdigung der konkreten Umstände nach Ermessen zu entscheiden, ob das Novenvorbringen rechtzeitig erfolgt ist (PAHUD, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., 2016, Art. 229 N. 16). Die beiden Entscheide des Corte Suprema von Chile datieren jeweils vom 27. September 2017

und sind somit erst nach dem Aktenschluss vom 9. März 2017 entstanden. Die Einreichung der bei- den chilenischen Entscheide beim hiesigen Gericht erfolgte rund 12 Tage nach deren Ausfällung. Aufgrund der von der Klägerin dargelegten langen und um- ständlichen internationalen Korrespondenz- und Instruktionswege erscheint es angebracht, diese als unverzüglich bzw. sofort vorgebracht zu betrachten. Die

- 16 - Beklagte liess sich nicht vernehmen, weshalb sich weitere Ausführungen erübrigen.

### **E. 1.5**

Stellungnahme zur Duplik Mit Eingabe vom 2. März 2017 reichte die Klägerin zusammen mit der Widerklage eine Replik nach Art. 29 BV ein (act. 69). Die Beklagte beantragte, diese sei mit Ausnahme der Ausführungen in Ziff. 234 nicht zu berücksichtigen. Die als "Replik (gemäss Art. 29 BV) und Widerklageduplik" betitelte, über 100-seitige Eingabe der Gegenseite nehme lediglich auf einer halben A4-Seite Bezug zur Widerklage. Die restlichen Ausführungen sowie sämtliche Beilagen würden sich dagegen ausschliesslich auf die Hauptklage beziehen. Die entsprechenden Ausführungen seien im vorliegenden Verfahren nicht zu berücksichtigen, weil sie weder Teil der Widerklageduplik bilden, noch rechtzeitig im Sinne der Rechtsprechung zu Art. 29 BV dem Gericht übermittelt worden seien und zudem Noven enthalten würden, bezüglich welcher die Klägerin nicht dartue, dass und weshalb sie diese rechtzeitig eingereicht habe (act. 74 S. 1 f.). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung gewährt den Parteien gestützt auf Art. 6 Abs. 1 EMRK und Art. 29 BV ein unbedingtes Replikrecht, welches das Recht umfasst, zu jeder Eingabe der Gegenpartei unaufgefordert Stellung zu nehmen, unabhängig davon, ob diese neue Tatsachen oder Behauptungen enthält (vgl. BGE 138 I 484 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 5A\_553/2015 vom 16. Dezember 2015 E. 4.1.1). Gemäss bundesrechtlicher Rechtsprechung wird erwartet, dass eine Partei, die eine Eingabe ohne Fristansetzung zur Kenntnisnahme zugestellt erhält und sich dazu äussern will, dies umgehend und spontan tut oder wenigstens um Ansetzung einer Frist nachsucht; andernfalls wird angenommen, sie habe auf eine weitere Eingabe verzichtet (BGE 138 I 484 E. 2.2). Sieht sich der Anwalt ausserstande, umgehend eine ausformulierte Stellungnahme für seinen Mandanten auszuarbeiten, so muss er dem Gericht ankündigen, dass er eine Stellungnahme einzureichen beabsichtige, oder die Justizbehörde wenigstens um Ansetzung einer Frist ersuchen (Urteil des Bundesgerichts 5D\_81/2015 vom 4. April 2016 E. 2.3.2). Soll die Partei ihr Replikrecht in der zuletzt beschriebenen Konstellation effektiv wahrnehmen können, muss ihr das Ge-

- 17 - richt ausreichend Zeit für eine Stellungnahme lassen. Allerdings muss das Gericht mit der Entscheidfällung auch nur so lange zuwarten, bis es annehmen darf, dass der Adressat auf eine weitere Eingabe verzichtet habe (vgl. Urteile des Bundesgerichts 4A\_215/2014 vom 18. September 2014 E. 2.1; 4D\_27/2014 vom 26. August 2014 E. 4.2.1; 5A\_155/2013 vom 17. April 2013 E. 1.4). In einer allgemeineren Formulierung hielt das Bundesgericht fest, dass jedenfalls vor Ablauf von zehn Tagen nicht von einem Verzicht auf das Replikrecht ausgegangen werden darf (vgl. Urteil des Bundesgericht 9C\_159/2014 vom 7. April 2014 E. 3). Soweit das Bundesgericht losgelöst vom konkreten Fall auf die Zahl von zehn Tagen zu sprechen kommt, handelt es sich jedoch nicht um eine Aufforderung an die Partei, eine allfällige Replik bis spätestens am letzten dieser zehn Tage beim Gericht einzureichen. Vielmehr ist es die Behörde, die vor Ablauf einer Frist von zehn Tagen seit Zustellung der Eingabe nicht von einem Verzicht auf das Replikrecht ausgehen darf (Urteile des Bundesgerichts 6B\_629/2010 vom 25. November 2010 E. 3.3.2; 5D\_81/2015

vom 4. April 2016 E. 2.3.4). Die Duplik und Widerklagereplik der Beklagten datiert vom 15. Dezember 2016 (act. 64; act. 65/1-43) und wurde von der Klägerin am 29. Dezember 2016 entgegengenommen (act. 67/1). Die Klägerin teilte dem hiesigen Gericht am 5. Januar 2017 und somit innerhalb von weniger als 10 Tagen sinngemäss mit, sie werde ihr Replikrecht nach Art. 29 BV zu einem späteren Zeitpunkt – zusammen mit der Einreichung der Widerklageduplik – ausüben (act. 68 S. 2). Zudem teilte die Klägerin dem hiesigen Gericht mit, dass die Einreichung einer Replik innerhalb von 10 Tagen in vorliegendem Fall gar nicht möglich sei, da in dieser Zeitspanne aufgrund der notwendigen Übersetzung der sehr umfassenden Duplikschrift in die englische Sprache keine Instruktionen seitens der US-amerikanischen Anwälte bzw. der Klientin an sich verfügbar gemacht werden könnten. Zudem wurde das hiesige Gericht sinngemäss ersucht, die Eingabe vom 5. Januar 2017 subeventualiter als Antrag auf Ansetzung einer Frist bis zum 3. März 2017 zur Wahrung des Replikrechts gemäss Art. 29 BV zu behandeln, für den Fall, dass dieses davon ausgehen sollte, dass das von der Klägerin gewählte Vorgehen nicht zulässig sei (vgl. act. 68 S. 2). Das von der Klägerin gewählte Vorgehen entspricht somit

- 18 - grundsätzlich der beschriebenen bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 29 BV. Dessen ungeachtet besteht nach Abschluss des zweiten Schriftenwechsels jedoch Aktenschluss, da neue Tatsachen und Beweismittel nur noch beschränkt unter der Voraussetzung von Art. 229 Abs. 1 ZPO vorgebracht werden können. Ein dritter Schriftenwechsel (Triplik und Quadruplik) ist mithin ausgeschlossen (vgl. dazu WILLISEGGER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar ZPO,

### **E. 1.6**

Beilage zum ausschliesslichen Gebrauch durch das Gericht Die Klägerin reichte am 3. Februar 2015 ein Affidavit von E.\_\_\_\_\_ ins Recht, welches zum Teil vertrauliche Informationen enthalte, welche der Gegenseite aus Gründen der Geheimhaltung geschäftlicher Zahlen nicht offengelegt werden dürfen. Aus diesem Grund wurde das Affidavit von E.\_\_\_\_\_ dem Gericht in zwei Versionen eingereicht: In der einen Version (act. 4/5) wurden die vertraulich zu handelnden Informationen abgedeckt bzw. geschwärzt. Die andere, vertrauliche Fassung (act. 4/5a), wurde gemäss der Klägerin dagegen ungeschwärzt eingereicht, weshalb diese Beilage zum ausschliesslichen Gebrauch durch das Gericht bestimmt sei (act. 2 S. 1 f.). Die Beklagte liess sich diesbezüglich nicht vernehmen. Das Vorgehen der Klägerin ist als sinngemässer Antrag auf eine Schutzmassnahme i.S.v. Art. 156 ZPO zu verstehen. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird,

- 20 - erübrigt es sich jedoch, weiter auf diesen Antrag bzw. auf die Frage der Verwertbarkeit der zum ausschliesslichen Gebrauch durch das Gericht bestimmten Version des Affidavits von E.\_\_\_\_\_ (act. 4/5 a) einzugehen. Der massgebliche Sachverhalt ist durch die bereits erhobenen bzw. eingereichten Beweismittel – so u.a. auch durch act. 4/5 – hinlänglich abgeklärt (vgl. diesbezüglich Urteile des Bundesgerichts 4A\_505/2012 vom 6. Dezember 2012 E. 4.2; 5A\_555/2011 vom 16. März 2012 E. 2.2.1).

### **E. 1.7**

Übrige Sachurteilsvoraussetzungen Wie bereits ausgeführt (siehe oben), verlangt die Klägerin die Nichtigkeitsklärung der drei streitgegenständlichen Marken der Beklagten (act. 1 Rz. 94 ff.; act. 58 Rz. 24 ff.). Weiter stellt die Klägerin ein Unterlassungsbegehren und verlangt sinngemäss, es sei der Beklagten unter Strafdrohung gemäss Art. 292 StGB zu

verbie- ten, unter der Bezeichnung C.\_\_\_\_\_ in der Schweiz ihre Waren anzubieten. Die Beklagte verlangt widerklageweise die Nichtigkeitserklärung der auf den Namen der Klägerin eingetragenen C.\_\_\_\_\_ Marken und stellt ein gegen die Klägerin bzw. ein gegen die Verwendung deren Marken in der Schweiz gerichtetes Unterlassungsbegehren (act. 29 Rz. 164 ff.). Nichtigkeitsklagen nach Art. 52 MSchG setzen ein Feststellungsinteresse voraus. Fehlt ein ausreichendes Feststellungsinteresse, ist auf die Klage nicht einzutreten. Beim Feststellungsinteresse handelt es sich somit um eine Prozessvoraussetzung i.S.v. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO (vgl. FRICK, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 52 N. 16; STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz (MSchG), Stämpfli Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2017, Art. 52 N. 8). Unabhängig davon kommt die Aktivlegitimation nach Art. 52 MSchG denjenigen Personen zu, welche ein "rechtliches Interesse" nachweisen können. Mit anderen Worten betrifft das Feststellungsinteresse somit nicht nur die Prozessvoraussetzungen, sondern auch die Frage der materiell-rechtlichen Sachlegitimation (vgl. STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 8). Auch die Aktiv- und Sachlegitimation ist von Amtes wegen zu prüfen. Fehlt sie, ist die Klage als unbegründet abzuweisen (BGE 118 Ia 129 E. 1, m.w.H.; BGE 138 III 737 E. 2, m.w.H.).

- 21 - Das erforderliche Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit ist daher doppelrelevant. Es ist einerseits für die Zulässigkeit (Prozessvoraussetzung; Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO) und andererseits für die Begründetheit (Aktiv- bzw. Sachlegitimation; Art. 52 MSchG) der Klage bedeutsam, wird aber nur in einem Verfahrensstadium untersucht, nämlich bei der Prüfung der Begründetheit (vgl. BGE 137 III 32 E. 2.3, m.w.H.). Unterlassungsklagen nach Art. 55 Abs. 1 MSchG setzen für die Anordnung eines gerichtlichen Verbots voraus, dass eine Verletzung droht. Diese Verletzungsgefahr vermittelt dem Kläger das für die Unterlassungsklage generell notwendige Rechtsschutzinteresse, dem bei dieser Klageart eine besondere Bedeutung zukommt. Die Verletzungsgefahr ist Bestandteil des Rechtsschutzinteresses i.S.v. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO und wird von Amtes wegen geprüft. Fehlt sie, wird auf die Unterlassungsklage nicht eingetreten (FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 29). Dessen ungeachtet kommt die Aktivlegitimation zur Unterlassungsklage nach Art. 55 Abs. 1 MSchG demjenigen Markeninhaber zu, der in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird. Somit setzt die Unterlassungsklage auch materiell-rechtlich voraus, dass eine Verletzungsgefahr vorliegt (vgl. Art. 55 Abs. 1 MSchG). Die erforderliche Verletzungsgefahr bzw. das damit einhergehende Rechtsschutzinteresse ist daher ebenfalls doppelrelevant. Die Verletzungsgefahr ist einerseits für die Zulässigkeit (Prozessvoraussetzung; Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO) und andererseits für die materiell-rechtliche Begründetheit (Sachlegitimation; Art. 55 Abs. 1 MSchG) der Klage bedeutsam, wird aber auch nur in einem Verfahrensstadium untersucht, nämlich bei der Prüfung der Begründetheit (vgl. BGE 137 III 32 E. 2.3, m.w.H.).

### **E. 1.8**

Zwischenergebnis Abgesehen von dem erforderlichen Feststellungsinteresse für die beiden klage- bzw. widerklageweise anhängig gemachten Nichtigkeitsklagen sowie der notwendigen Verletzungsgefahr bzw. dem damit einhergehenden Rechtsschutzinteresse hinsichtlich der jeweiligen klage- bzw. widerklageweise geltend gemachten Unterlassungsklagen erweisen sich die übrigen Prozessvoraussetzungen als erfüllt und

- 22 - geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Damit ist auf die Klage und die Widerklage einzutreten. 2. Nichtigerklärung aufgrund missbräuchlicher Markenhinterlegung 2.1. Unbestrittener Sachverhalt Am 4. April 2011 hinterlegte die Beklagte die Schweizer Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ für "Uhren" in der Klasse 14 (act. 4/2; act. 30/23). Am 30. Juni 2011 liess die Klägerin in der Schweiz die Marken Nrn. 5 C1.\_\_\_\_\_ sowie 6 C2.\_\_\_\_\_ u.a. in der Klasse 14 für "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwa- ren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" sowie in der Klasse 25 für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" hinterlegen (act. 30/51; act. 30/52). Am 18. Januar 2012 meldete die Beklagte die Schweizer Marke Nr. 2 C.\_\_\_\_\_ in der Klasse 9 für "Optische Apparate und Instrumente, einschliesslich Brillen und Brillenetuis, Brillengläser (optisch), Brillengläseretuis, Brillenketten, Brillenkordeln, -bänder, Brillenfassungen, -gestelle, Blendschutzbril- len, Kontaktlinsen, Kontaktlinsenbehälter, optische Linsen, optische Waren" an (act. 4/3; act 30/25). Am 20. April 2012 folgte die klägerische Hinterlegung der Schweizer Marke Nr. 4 C.\_\_\_\_\_ in der Klasse 9 für "Brillen- und Sonnenbrillen- etuis , Sonnenbrillen" (act. 30/53). Am 13. September 2012 meldete die Beklagte letztlich noch die Schweizer Marke Nr. 3 ... C.\_\_\_\_\_ (fig.) für "Uhren" in der Klas- se 14 an (act. 4/4). Unbestritten ist weiter, dass die Klägerin seit dem 6. Februar 2013 über ihre Websites "www.C1.\_\_\_\_\_.com" und "www.D.\_\_\_\_\_.com" C.\_\_\_\_\_ und C.\_\_\_\_\_ ... Produkte in die Schweiz verkauft (act. 1 Rz. 36; act. 29 Rz. 84). 2.2. Feststellungsinteresse / Aktivlegitimation Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht be- steht (Art. 52 MSchG). Die Nichtigkeits- oder Löschungsklage hat zum Ziel, eine im Register eingetragene Marke zu löschen und ihr damit die Abwehrbefugnis ein

- 23 - für alle Mal zu entziehen. Nichtigkeitsklagen sind gegen den Markeninhaber an- zustrengen (FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 4 und N. 11 ff.). Als Nichtigkeitsgründe in Be- tracht kommen auch solche, die ausserhalb des Markenrechts liegen, so z.B. Un- lauterkeit oder Rechtsmissbrauch nach Art. 2 Abs. 2 ZGB (vgl. STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 44 ff.). Die Anforderungen an das Feststellungsinteresse sind für eine Nichtigkeitsklage geringer als für andere positive oder negative Feststellungskla- gen. Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat je- dermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in ab- sehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden. Zum Kreis der Klagebe- rechtigten gehören daher insbesondere die Konkurrenten, welche die eingetragene Marke ebenfalls verwenden wollen (FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 21). Weiter ist u.a. jede Person aktivlegitimiert, welche die Marke bereits selber gebraucht. Ein mar- ginaler Gebrauch ist ausreichend (STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 53 f.). Die Klägerin macht vorliegend eine missbräuchliche Markenhinterlegung geltend. Gemäss den obigen Ausführungen stellt dies einen hinreichenden Nichtigkeits- grund dar. Die Klägerin bezweckt, ihre eigenen C.\_\_\_\_\_ Marken in der Schweiz zu verwenden bzw. gebraucht diese bereits seit dem 6. Februar 2013 über ihre Websites "www.C1.\_\_\_\_\_.com" und "www.D.\_\_\_\_\_.com" (vgl. act. 1 Rz. 36; act. 64 Rz. 299). Die Klägerin hat somit ein schützenswertes Feststellungsinte- resse und ist zur vorliegenden Nichtigkeitsklage aktivlegitimiert, was von den Par- teien denn auch nicht bestritten wird. 2.3. Parteivorbringen Die Klägerin bringt vor, es sei geradezu offensichtlich, dass sich die Beklagte als Mitfahrerin auf dem Trittbrett weltweit bekannter Marken von anderen Marktteil- nehmern einen Vorteil verschaffen wolle (act. 1 Rz. 94). Mit ihren drei

Sperrmar- ken versuche die Beklagte zudem, den Markteintritt bzw. die ungehinderte Entfal- tung der Klägerin unter ihrer seit Jahrzehnten gebrauchten Hausmarke C.\_\_\_\_\_ in der Schweiz zu behindern (act. 1 Rz. 96). Sperrmarken, d.h. in Behinderungs- absicht missbräuchlich registrierte Marken, seien nichtig. Die drei klagegegen- ständlichen Schweizer Marken der Beklagten würden alle die Wortfolge C.\_\_\_\_\_ beinhalten. Genau diese Wortfolge habe die Klägerin seit 1954 intensiv bewor-

- 24 - ben, benutzt und mit zahlreichen Markenregistrierungen gesichert, sodass sich ih- re Hausmarke nicht nur in den USA, sondern auch international, einen hohen Be- kantheitsgrad habe erarbeiten können (act. 1 Rz. 97 f.). Eine missbräuchliche Markenregistrierung liege zudem auch vor, wenn eine Marke, die ein Dritter im Ausland halte und absehbar in der Schweiz gebrauchen bzw. anmelden wolle, durch eine andere Person angemeldet werde. Namentlich gelte dies, wenn der Marke dieses noch nicht in der Schweiz tätigen Dritten im Ausland eine grosse Verkehrsgeltung zukomme und der Dritte sie noch nicht in der Schweiz angemel- det habe. Piratenmässige Markenmeldungen seien zudem unabhängig davon, ob das ältere Kennzeichen notorisch bekannt sei oder nicht, verboten (act. 1 Rz. 100). Defensivmarken bzw. Sperr- oder Piratenmarken seien als nichtig zu betrachten. Dabei sei von der Vermutung einer missbräuchlichen Markeneintra- gung auszugehen, wenn der Hinterleger Kenntnis gehabt habe vom Gebrauch der Marke durch den Erstgebraucher, oder diesen nicht habe ignorieren können (act. 1 Rz. 104). Wenn jemand ein Zeichen lediglich anmelde, um Dritte daran zu hindern, ein identisches oder ähnliches Zeichen zu verwenden, verstosse dies zudem eindeutig gegen den Grundsatz von Treu und Glauben und beeinflusse das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder Anbietern und Abnehmern. Ein sol- ches Verhalten erfülle somit den Tatbestand von Art. 2 UWG (act. 1 Rz. 103). Die Beklagte habe in keiner Weise Anstrengungen unternommen, um Uhren sowie Waren der Klasse 9 (u.a Sonnenbrillen) unter dem Zeichen C.\_\_\_\_\_ in der Schweiz anzubieten (act. 1 Rz. 104). Die Beklagte habe das Zeichen C.\_\_\_\_\_ nur gewählt, um damit eine Verwechslungsgefahr mit den Waren der Klägerin und des C.\_\_\_\_\_ Konzerns allgemein zu schaffen bzw. um von der Bekanntheit und dem Ruf der Marke zu profitieren. Offensichtlich sei dies ein unlauteres Verhalten, welches als Markenpiraterie zu verurteilen sei (act. 1 Rz. 120). Die Bösgläubigkeit des Usurpators werde in den meisten Fällen vorliegen und bilde ein starkes Indiz für den (Rechts-)missbrauch. Die bösgläubigen Absichten der Beklagten im Zeit- punkt ihrer drei streitgegenständlichen Markenmeldungen seien aufgrund der im fraglichen Zeitpunkt vorherrschenden Umstände ausreichend ersichtlich. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass unlauterer Wettbewerb weder bösen Glauben noch ein Verschulden, sondern bloss ein objektiv gegen Treu und

- 25 - Glauben verstossendes Verhalten voraussetze (act. 1 Rz. 111). Im Zeitpunkt der ersten C.\_\_\_\_\_ Markenhinterlegung durch die Beklagte in der Schweiz habe es weltweit keine einzige andere C.\_\_\_\_\_ Marke der Beklagten für Uhren gegeben. Die einzigen zwei vor 2011 von der Beklagten in der Klasse 14 hinterlegten C.\_\_\_\_\_ Markenmeldungen in Mexiko seien zu diesem Zeitpunkt sistiert gewe- sen. Im Gegensatz dazu habe es im April 2011 C.\_\_\_\_\_ Markenregistrierungen der Klägerin gegeben (act. 58 Rz. 198). Es hätten durchaus ausreichende An- haltspunkte dafür bestanden, dass die Klägerin auch in der Schweiz einen Ge- brauch habe aufnehmen wollen, so u.a. auch für Uhren und Sonnenbrillen. Die Ausdehnung der C.\_\_\_\_\_ Markenregistrierungen der Klägerin in verschiedene Ländern der Erde in den Klassen 9, 14 und 25 über zwei Jahrzehnte sei zudem

aus den dem hiesigen Gericht eingereichten Expansionskarten visuell leicht nachvollziehbar. Weiter würden diese Karten klar die Absichten der Klägerin auf- zeigen, in immer mehr Ländern den Gebrauch der Marke aufzunehmen. Ende 2010 habe die Klägerin ihre Hausmarke bereits in 10 Ländern hinterlegt gehabt, die Beklagte dagegen erst in einem einzigen Land, nämlich in Mexiko (act. 58 Rz. 201 ff.). Die Beklagte entgegnet, eine unlautere, die Markennichtigkeit begründende Bösgläubigkeit ergebe sich insbesondere dann, wenn Marken in Behinderungsabsicht eingetragen würden. So erachte die Praxis die Hinterlegung ausländischer, in der Schweiz noch nicht registrierter Zeichen für sich allein noch nicht als unlauter, wohl aber die Absicht, dem ausländischen Konkurrenten durch eine solche Hinterlegung den Zugang zum schweizerischen Markt zu versperren. Bezüglich des vorliegenden Falles sei von Bedeutung, dass die Beklagte ganz klar eine Gebrauchsabsicht habe und die Marke sogar schon gebrauchte. Für das Bestehen einer Absicht, der Klägerin den Zugang zum schweizerischen Markt zu versperren, bestünden aber auch sonst keinerlei Anhaltspunkte (act. 29 Rz. 133 f.). Eine Behinderungsabsicht äussere sich dadurch, dass der Hinterleger ein Konkurrenzunternehmen durch Aneignung ganzer Serien ähnlicher oder identischer Marken systematisch behindern wolle (act. 29 Rz. 138). Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marken der Beklagten sei jedoch eng begrenzt und betreffe insbesondere nicht das Kerngeschäft der Klägerin, nämlich den Verkauf von Da-

- 26 - menkleidern. Die Klägerin könne nur einige wenige Nebenprodukte (Uhren und Sonnenbrillen) nicht unter der Marke C.\_\_\_\_\_ in der Schweiz verkaufen. Der Zugang zum schweizerischen Markt sei ihr daher nicht versperrt. Ein lauterkeitsrechtlicher Anspruch lasse sich vorliegend auch nicht auf den Tatbestand der Rufausbeutung abstützen. Damit überhaupt ein Ruf ausgebeutet werden könne, sei eine Bekanntheit erforderlich. C.\_\_\_\_\_ sei nun aber in der Schweiz alles andere als bekannt, und dies schon gar nicht für Uhren und Sonnenbrillen (act. 29 Rz. 134 f.). Die Klägerin äussere sich mit keinem Wort zu der auch im lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz entscheidenden Prioritätsfrage. Diesbezüglich gelte die Gebrauchspriorität. Eine solche habe die Klägerin aber nicht einmal ansatzweise zu ihren Gunsten behauptet (act. 64 Rz. 73). Selbst wenn unter dem Gesichtspunkt der Irreführungsgefahr – wie von der Klägerin behauptet – keine Bekanntheit von mindestens 50% verlangt würde, habe die Klägerin keine ausreichende Bekanntheit behauptet oder gar nachgewiesen. Weder 10%, noch 30%, noch 45% der Bevölkerung würden die "Allgemeinheit" ausmachen. Vor allem aber habe die Klägerin nicht einmal eine so geringe Bekanntheit ihres Zeichens nachweisen können. Sie habe diese nicht einmal behauptet (act. 64 Rz. 74). Die Beklagte habe nie bestritten, dass sie um die Existenz der Klägerin im amerikanischen Kleidermarkt gewusst habe. Der Umstand, wonach die Klägerin in Mexiko, dem Nachbarland der USA, markenrechtliche Streitigkeiten aufgegriffen habe, sei jedoch kein Indiz dafür gewesen, dass sie dies auch in der von ihr absolut unberührt belassenen Schweiz tun würde. Schliesslich biete das Schweizer Recht auch keine Rechtsgrundlage für ein solches Vorgehen. Im Übrigen könne es unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten ohnehin keine Rolle spielen, wie aggressiv eine Partei in anderen Ländern vorgehe (act. 64 Rz. 187). Es werde bestritten, dass die Klägerin seit 2001 Sonnenbrillen und Uhren im Sortiment führe. Ohnehin wäre dieses angebliche Angebot der Klägerin jedoch nicht von Bedeutung, weil diese Produkte zum relevanten Zeitpunkt nicht in die Schweiz geliefert worden seien. Wie ein Blick auf die klägerische Website zeige, habe sie auch im Oktober 2016 noch keine Uhren in ihrem Sortiment geführt, heute dagegen schon (act. 64 Rz. 163). Die angeblichen Vorbereitungs-

seien zudem nicht substan- ziiert dargelegt und schon gar nicht bewiesen worden, obwohl dies für die Klä- gerin

- 27 - ein Leichtes gewesen wäre, wenn sie denn solche Handlungen vorgenommen hätte (act. 64 Rz. 164). Aus den geografischen Expansionskarten der Klägerin gehe lediglich hervor, dass diese im relevanten Zeitpunkt keine Absicht gehabt habe, den schweizerischen Markt zu beschreiten, insbesondere nicht hinsichtlich Uhren und Sonnenbrillen. So seien klägerische Marken in den Klassen 9 und 14 nämlich erst in Nordamerika und einigen ostasiatischen Ländern angemeldet ge- wesen. Überdies würden selbst die Karten zu den irrelevanten Marken in der Klasse 25 aufzeigen, dass die Schweiz für die Klägerin nicht von geringstem Inte- resse gewesen sei. Nach der EU habe die Klägerin ihre Marke nämlich in zur Schweiz in keiner Weise in Bezug stehenden Ländern wie Syrien, Ägypten, Pakis- tan oder Jordanien registrieren lassen. Die Schweiz sei erst in Reaktion auf die beklagtischen Markenhinterlegungen im Jahr 2011 gefolgt. Das Vorliegen einer erkennbaren Expansionsabsicht der Klägerin zum relevanten Zeitpunkt für die Schweiz habe somit widerlegt werden können (act. 64 Rz. 277). Die Klägerin ha- be zudem weder eine grosse Verkehrsgeltung noch irgendwelche Vorbereitungs- massnahmen zur Betretung des schweizerischen Marktes darlegen können. Ein Missbrauch der Beklagten könne also auch unter diesem Gesichtspunkt ausge- schlossen werden (act. 64 Rz. 289). Bei der Sperrmarke melde der Hinterleger eine Marke an, um einen Dritten in der Aufnahme oder Fortführung seiner wirt- schaftlichen Tätigkeit zu behindern oder abzuhalten. Es könne für das Vorliegen einer Sperrmarke nicht ausreichen, dass objektiv eine Behinderung eintrete, denn jede Markeneintragung führe per se aufgrund des damit erworbenen erga omnes wirkenden Ausschliesslichkeitsrechts zu einer Behinderung von Wettbewerbern. Bei der Sperrmarke müsse sich daher der Zweck der Anmeldung gerade im Errei- chen dieser Behinderung erschöpfen. Im Falle der C.\_\_\_\_\_ Marken der Beklagten verhalte sich dies ganz offensichtlich nicht so. Die Beklagte habe eigene C.\_\_\_\_\_ Produkte, welche sie in der Schweiz sowie auch in anderen Ländern vertreibe. Die Markenmeldungen würden einzig und allein den Zweck verfolgen, den Ver- trieb unter diesen Marken zu schützen. Die Beklagte habe damit ein eigenes, ge- nuines und schützenswertes Interesse am Bestehen des Schutzes ihrer Marken (act. 29 Rz. 130 f.). Von einer Piratenmarke könne zudem vorliegend keine Rede sein, da die Beklagte ganz klar eine Gebrauchsabsicht habe bzw. die Marke ja

- 28 - sogar selber schon gebrauchte. Ein Interesse, die Marke an die Klägerin zu ver- kaufen oder zu lizenzieren, bestehe bei dieser Sachlage offenkundig ebenfalls nicht (act. 29 Rz. 132). 2.4. Rechtliches Gemäss Art. 5 MSchG entsteht das Markenrecht mit der Eintragung im Register. Das Eintragungsprinzip wird jedoch nicht konsequent durchgeführt, sondern durch einzelne Ausnahmen, so z.B. durch den Schutz notorisch bekannter Marken i.S.v. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ durchbrochen (RIZVI/DAVID, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 5 N. 3 ff.). 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 unbenütztetem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Nach geltendem Markenschutz- gesetz kann gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung für registrierte Marken auch kein Schutz beansprucht werden, wenn diese

nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte verhindern oder den Schutzzumfang tatsächlich gebrauchter Marken vergrössern sollen. Solche sog. Defensivmarken sind als nichtig zu betrachten (BGE 127 III 160 E. 1 – Securitas; GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz (MSchG), Stämpflis Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2017, Art. 5 N. 23; BEBI, Gebrauchsabsicht bei Marken, sic! 10/2012 610, S. 611; RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 43 ff.). Verlangt wird somit eine Gebrauchsabsicht zum Zeitpunkt der Hinterlegung, auch wenn der Beweis für die fehlende Gebrauchsabsicht unter Umständen schwierig zu erbringen ist. Der Beweis der fehlenden Absicht fällt gemäss einigen Lehrmeinungen in der Regel praktisch mit dem Nachweis eines Missbrauchstatbestandes zusammen (so z.B.: GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 25; anderer Meinung dagegen: RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 46). Ausgehend von der gesetzlichen Grundregel, dass derjenige eine Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet, trägt grundsätzlich diejenige Partei die Beweislast für

- 29 - die fehlende Gebrauchsabsicht, die sich auf den Nichtigkeitsgrund der Defensivhinterlegung beruft. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der fehlenden Gebrauchsabsicht um eine negative und überdies innere Tatsache handelt, die kaum positiv bewiesen werden kann. Mit der Lehre ist daher anzunehmen, dass im Rahmen der Mitwirkungsobliegenheit von der Gegenseite verlangt werden darf, dass sie Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet. Erscheint dem Richter diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Gesamtwürdigung genügen (Urteile des Bundesgerichts 4A\_429/2011 sowie 4A\_435/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.1 – Yello / Yallo II; mit Verweisen auf: BGE 127 III 160 E. 1a S. 164 – Securitas; sowie: MARBACH, Markenrecht, SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 1446; vgl. STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 78). Solche Ungereimtheiten, welche u.U. auf das Fehlen einer Gebrauchsabsicht schliessen lassen, sind z.B. die Beanspruchung marketingmässig inkompatibler Waren und Dienstleistungen, kaskadenhafte Neuansmeldungen kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist oder das Angebot, die Marke gegen Entgelt abzutreten (STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 78). Beim nicht ausdrücklich geregelten, in der Doktrin und Praxis jedoch anerkannten Tatbestand der missbräuchlichen Markenhinterlegung verstösst der Rechtserwerb angesichts der konkreten, mindestens zumeist subjektiven Umstände gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. Missbräuchliche Markenhinterlegungen finden sich u.a. in den Fällen der Sperr-, Piraten- und Defensivmarken. Der missbräuchlichen Markenhinterlegung wird gelegentlich jener der Marken usurpation begrifflich gleichgesetzt. Das Bundesgericht bezeichnet auch die Sperr- und Piratenmarken als Defensivmarken. Die Rechtsmissbräuchlichkeit einer Markenhinterlegung stellt einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Rechtes an der Marke dar und wird mangels entsprechender gesetzlicher Grundlage aus dem generellen Verbot des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 ZGB) abgeleitet, welches insbesondere besagt, dass der offenbare Missbrauch eines Rechtes keinen Rechtsschutz findet (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Missbräuchlichen Markenhinterlegungen steht neben dem Rechtsmissbrauchsverbot auch das Lauter-

- 30 - keitsrecht, insbesondere Art. 2 sowie Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, entgegen (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 28 ff.; RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 47 ff.; BEBI, a.a.O., S. 611). Von

einer Sperrmarke ist insbesondere die Rede, wenn der Hinterleger eine Marke anmeldet, um einen Dritten in der Aufnahme oder Fortführung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit zu behindern oder abzuhalten (sog. Behinderungsabsicht). Die Sperrmarke ist nichtig (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 34; RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 50). Die Anmeldung ist jedoch nicht bereits dann unrechtmässig, wenn der Anmelder weiss, dass ein Mitbewerber dieses Zeichen im Inland für gleiche Waren benutzen möchte, ohne hierfür formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Vielmehr müssen besondere Umstände hinzukommen, die ein rechtsmissbräuchliches Handeln begründen (RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 51). Eine Sperrmarke liegt etwa vor, wenn der Markenhinterleger weiss, dass ein Dritter, namentlich ein Konkurrent, das Zeichen für gleiche Produkte bereits gebraucht oder einen solchen Gebrauch konkret beabsichtigt, es aber (noch) nicht als Marke hinterlegt hat (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 35). Missbrauch im Sinne einer Sperrmarke liegt auch vor, wenn ein mit der Marke eines Dritten identisches oder ähnliches Zeichen für gleichartige oder gar ungleichartige andere Produkte hinterlegt und dabei beabsichtigt wird, die Erweiterung der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Inhabers der älteren Marke zu behindern, etwa auch mittels Lizenzierung (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 36). Dasselbe gilt bei einer für die Schweiz eingereichten Anmeldung einer Marke, welche ein Dritter im Ausland hält und absehbar in der Schweiz gebrauchen bzw. anmelden möchte. Dem ist namentlich so, wenn der Marke des noch nicht in der Schweiz tätigen Dritten im Ausland eine "grosse Verkehrsgeltung" – aber nicht zwingend notorische Bekanntheit – zukommt, der Dritte sie aber noch nicht in der Schweiz angemeldet hat, hingegen aber bereits nennenswerte Vorbereitungsmaßnahmen zum Betreten des Marktes getroffen hat (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 37; a.M. jedoch RIZVI/DAVID: Diese setzen zudem voraus, dass das ausländische Zeichen auch in der Schweiz notorische Bekanntheit erlangt haben muss; vgl. RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 46). Dieser Dritte kann gegen den Hinterleger der Marke in der Schweiz namentlich wegen Missbrauchs vorgehen, sofern ihm insbesondere zu zeigen gelingt, dass er den Schweizer Markt mittels Werbung bearbeitet oder doch in sein Absatz- oder Vertriebssystem aufge-

- 31 - nommen hat, mag er auch das strittige Zeichen noch nicht in der Schweiz gebraucht haben (BGE 109 II 483 E. 5 – Computerland; GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 37).

Vorauszusetzen ist in diesen Fällen, dass der Markenhinterleger das Zeichen des Dritten kannte. Unwissenheit schliesst Missbrauch aus (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 38). Eine Piratenmarke liegt vor, wenn eine Marke ohne Gebrauchsabsicht hinterlegt wird, um einen Dritten, welcher ein Zeichen im Inland ohne Eintragung gebraucht oder doch in näherer Zukunft zu gebrauchen beabsichtigt, zum Kauf oder zur Lizenzierung der soeben hinterlegten bzw. eingetragenen Marke zu veranlassen (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 39, RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 57). Gegenstand solcher Marken sind bspw. Zeichen von ausländischen oder gar überseeischen Unternehmen, die danach streben dürften, ihren Absatz im Inland zu konsolidieren (RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 57; Urteil des Bundesgerichts 4C\_82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5 – GMAIL). Piratenmarken sind im Gegensatz zu Defensivmarken nicht speziell gegen Konkurrenten gerichtet, sondern gegen irgendwelche Dritte, die für den Markteintritt im Inland möglichst viel bezahlen sollen. Die freie Hinterlegbarkeit von Marken kommt den Markenpiraten entgegen, die den Inhabern ausländischer und erfolgreicher Unternehmen zuvorkommen und die so usurpierten Marken nur gegen ein erhebliches Lösegeld freigeben wollen. Ein Indiz für das Vorliegen einer Piratenmarke kann z.B. die Anmeldung einer Vielzahl von Marken für völlig unterschiedliche Waren und Dienstleistungen sein, hinter denen keine nachvollziehbare,

ernsthafte Planung für die markenmässige Benutzung dieser Zeichen erkennbar ist. Es ist zu beachten, dass nicht ausschliesslich auf den Benutzungswillen abgestellt werden darf, vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller relevanter Umstände des Einzelfalles erforderlich (RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 58). Die Bevorratung von Marken und das Fehlen eines konkreten Vermarktungskonzeptes deuten für sich gesehen noch nicht zwangsläufig darauf hin, dass der Markeninhaber ein rechtsmissbräuchliches Geschäftsmodell verfolgt. Vielmehr muss untersucht werden, ob konkrete Missbrauchsmerkmale vorliegen, die darauf hindeuten, dass ein ernsthafter Benutzungswille fehlt und die Anmeldung der Marken bzw. deren Verwertung bösgläubig erfolgten. Dabei steht die Frage im Vordergrund, ob der Markeninhaber in der Absicht handelte, andere zu

- 32 - behindern. Die Behinderungsabsicht muss sich nicht gegen bestimmte Mitbewerber richten, sondern kann auch verschiedene, im Einzelnen noch nicht bekannte Dritte treffen. Dabei reicht aus, dass die Behinderungsabsicht als ein wesentlicher Beweggrund des Handelns erscheint. Massgeblich ist daher, ob sich nach der Lebenserfahrung eine Behinderungsabsicht des Markeninhabers aufdrängt (RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 59). Das Usurpieren von Marken, auch wenn sie nicht notorisch bekannt sind, kann zudem einen Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfüllen (RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 61). Eine Marke ist bei einem während des Eintragungsverfahrens erfolgten Verstoss gegen das UWG, insbesondere gegen Art. 2 sowie Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, nichtig (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 52). Unlauter und widerrechtlich ist gemäss Art. 2 UWG jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebahren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Die Generalklausel von Art. 2 UWG ist die Grundbestimmung des Lauterkeitsrechts (FERRARI HOFER, in: Heizmann/Loacker [Hrsg.], Kommentar UWG, Zürich, 2018, Art. 2 N. 16.). Art. 2 UWG ist trotz ähnlichem Wortlaut keine Unterart von Art. 2 ZGB, sondern hat vielmehr eine eigenständige Bedeutung. Ihm liegen nicht zivilrechtliche, sondern lauterkeitsrechtliche Überlegungen zu Grunde (FERRARI HOFER, a.a.O., Art. 2 N. 36). Das Lauterkeitsrecht verleiht einen gleichrangigen und autonomen Schutz, der unabhängig vom immaterialgüterrechtlichen Schutz ist und nicht ergänzend wirkt. Die sog. Umwegtheorie wurde vom Bundesgericht aufgegeben (BGE 129 III 353 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 4 A\_86/2009 vom 26. Mai 2009, E. 4; FERRARI HOFER, a.a.O., Art. 2 N. 117 ff.). Die Anwendung von Art. 2 UWG hat keinen Vorrang vor derjenigen der Spezialtatbestände, vielmehr soll eine kumulative Anwendung – wie auch eine kumulative Anwendung mit anderen Bestimmungen des Privatrechts, namentlich des Immaterialgüterrechts – grundsätzlich immer möglich bleiben (FERRARI HOFER, a.a.O., Art. 2 N. 19; HILTY, in: Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basler Kommentar UWG, Basel 2013, Art. 2 N. 5). Die Konkretisierung von Art. 2 UWG liegt nicht allein im richterlichen Ermessen. Rechtspraxis und Lehre haben aus Gründen der Rechtssicherheit Fallkonstellationen – so u.a. die Behinderung des Wett-

- 33 - bewerbs – entwickelt (FERRARI HOFER, a.a.O., Art. 2 N. 15 sowie N. 57). Ein unlauteres, die Markennichtigkeit begründendes Verhalten des Markeninhabers liegt insbesondere dann vor, wenn dieser die Marken in Behinderungsabsicht eintragen lässt. So gilt die Hinterlegung ausländischer, in der Schweiz noch nicht registrierter Zeichen für sich allein noch nicht als unlauter, hingegen aber die Absicht, dem ausländischen Konkurrenten durch eine solche Hinterlegung den Zugang zum schweizerischen Markt zu versperren (WILD, in: Marbach/Ducrey/Wild [Hrsg.], Immaterialgüter- und

Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., 2017, N. 1189 ff.; GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 52 f.; CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, S. 137 f.). Fehlen jedoch besondere Voraussetzungen wie "grosse Verkehrsgeltung" oder "nennenswerte Vorbereitungsmaßnahmen", kann der Inhaber ausländischer Marken aufgrund des Territorialitätsprinzips nicht gegen Parallelanmeldungen in der Schweiz vorgehen (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 53; vgl. DAVID/JACOBS, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., 2012, N. 128; vgl. CHERPILLOD, a.a.O., S. 138 FN. 455; vgl. JUNG, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Stämpfli Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2016, Art. 2 N. 105). Die Entscheidung, ob eine rechtsgenügende Beeinträchtigung i.S.v. Art. 2 UWG vorliegt, muss aufgrund einer gesamtheitlichen Berücksichtigung des fraglichen Wettbewerbsvorganges erfolgen. Auch die Geschäftsmoral bzw. die Gebote der beruflichen Korrektheit haben bei der Beurteilung des lauterkeitsrechtlichen Grundsatzes von Treu und Glauben nach dem Willen des Gesetzgebers eine selbständige Bedeutung (Botschaft UWG 1983, S. 1042; FERRARI HOFER, a.a.O., Art. 2 N. 38). Teilweise anderer Meinung ist diesbezüglich HILTY, gemäss welchem potenziell wettbewerbsgefährdende Verhaltensweisen mithin nicht isoliert, sondern in ihrem funktionalen Kontext unter Berücksichtigung aller sachrelevanter Begleitumstände analysiert werden müssten. Aus der Notwendigkeit einer Gesamtbetrachtung sei nicht zu schliessen, es seien auch subjektive Momente dafür massgebend, ob ein Verhalten als unlauter zu bewerten sei oder nicht. Jedenfalls gelte dies im Rahmen einer Anwendung der Generalklausel, über welche nicht geschäftsmoralische, sondern nur wettbewerbsfunktionale Elemente Berücksichtigung finden könnten (HILTY, a.a.O., Art. 2 N. 49 f.). Zudem stelle der Einschub von Treu und Glauben für das sich auf die Generalklausel

- 34 - stützende Gericht keinen Freipass dar, um über den im Zweckartikel (Art. 1 UWG) vorgeschriebenen funktionalen Ansatz hinaus etwelche unliebsamen Wettbewerbshandlungen für unzulässig zu erklären (HILTY, a.a.O., Art. 2 N. 72).

### 2.5. Würdigung

Es ist unstrittig, dass die Beklagte das Zeichen "C.\_\_\_\_\_" in der Schweiz als Marke sowohl in der Klasse 14 (u.a. Uhren) als auch in der Klasse 9 (u.a. Brillen) vor der Klägerin zur Eintragung in das Register hinterlegt hat (vgl. act. 4/2; act. 4/3; act. 30/51-53; siehe auch unten: Kapitel 4.1.2.1), weshalb sie auf Grund von Art. 6 MSchG Hinterlegungspriorität genießt. Zudem muss die Beklagte die Marken jedoch in der Absicht hinterlegt haben, um diese im Inland ernsthaft zu gebrauchen. Nachfolgend gilt es deshalb zu prüfen, ob konkrete Missbrauchsmerkmale vorliegen, die darauf hindeuten, dass der Beklagten ein ernsthafter Benutzungswille gefehlt hat und die Anmeldungen der Marken bösgläubig erfolgt sind. Dabei steht die Frage im Vordergrund, ob die Markeninhaberin mit der Absicht gehandelt hat, andere bzw. die Klägerin zu behindern, oder ob sie für sich – bspw. durch einen Verkauf – einen unmittelbaren finanziellen Vorteil hat erlangen wollen. Ob eine solche rechtsmissbräuchliche Markenhinterlegung vorliegt, hat das Gericht in einer Gesamtwürdigung aller Umstände zu beurteilen (Urteil des Bundesgerichts 4C\_82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4 – GMAIL). Ausgehend von der gesetzlichen Grundregel, dass derjenige eine Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet, trägt grundsätzlich diejenige Partei die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht, die sich auf den Nichtigkeitsgrund der Defensivhinterlegung beruft (vgl. BGE 127 III 160 E. 1a S. 164 – Securitas). Wie bereits ausgeführt, ist die fehlende Gebrauchsabsicht jedoch eine negative und überdies innere Tatsache, welche kaum positiv bewiesen werden kann. Sofern es der Klägerin nachfolgend gelingen sollte,

Ungereimtheiten darzutun, würde es deshalb der Beklagten als Markeninhaberin obliegen, im Rahmen ihrer Mitwirkungsobliegenheit Gründe zu dokumentieren oder zumindest zu behaupten, wieso die Hinterlegungen in ihrem Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dartut, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bilden sollen. Weiter macht die Klägerin eine Verletzung von Art. 2 UWG geltend. Neben der Tatsache, dass diesbezüglich

- 35 - ein "gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossendes Verhalten oder Geschäftsgebaren" vorliegen muss, setzt der Wortlaut von Art. 2 UWG voraus, dass dadurch "das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern" beeinflusst wird. Unabhängig davon, ob ein Hinterleger in der Absicht handelte, dem ausländischen Konkurrenten durch eine gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Hinterlegung den Zugang zum schweizerischen Markt zu versperren, müssen zudem besondere Voraussetzungen wie eine "grosse Verkehrsgeltung" in der Schweiz oder "nennenswerte Vorbereitungsmaßnahmen" zur Betretung des schweizerischen Marktes hinzukommen. Zwar können gemäss dem Willen des Gesetzgebers sowie Teilen der Lehre im Rahmen der Anwendung der Generalklausel auch geschäftsmoralische Aspekte Berücksichtigung finden, dennoch darf das wettbewerbsfunktionale Element des UWG nicht ausser Acht gelassen werden. Mit anderen Worten obliegt es der Klägerin, aufzuzeigen, inwiefern die streitgegenständlichen Markeneintragungen der Beklagten in Behinderungsabsicht vorgenommen worden seien und inwiefern sich daraus eine die Markennichtigkeit begründende Bösgläubigkeit ergeben soll. Zusammenfassend gilt es nachfolgend zu prüfen, ob der Beklagten zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen eine ernsthafte Gebrauchsabsicht fehlte bzw. ob es dieser hauptsächlich darum ging, die Klägerin zu behindern oder von dieser einen finanziellen Vorteil zu erlangen, was auf das Vorliegen von Sperr- oder Piratenmarken bzw. auf eine rechtsmissbräuchliche Markenhinterlegung i.S.v. Art. 2 ZGB hindeuten würde. Weiter gilt es – insbesondere auch hinsichtlich Art. 2 UWG – zu klären, ob der Klägerin, nebst der Frage, ob eine Behinderungsabsicht vorlag, zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen in der Schweiz eine grosse Verkehrsgeltung zukam und ob die Klägerin ernsthafte Vorbereitungsmaßnahmen zur Betretung des schweizerischen Marktes getroffen hatte.

2.5.1. Fehlende Gebrauchsabsicht  
Nachfolgend gilt es einerseits zu prüfen, ob es der Klägerin gelingt, Ungereimtheiten im Vorgehen der Beklagten aufzuzeigen. Andererseits gilt es zu klären, ob die Beklagte diesfalls als Markeninhaberin im Rahmen ihrer Mitwirkungsobliegenheit

- 36 - erfolgreich ist, Gründe zu dokumentieren oder zumindest zu behaupten, wieso die Hinterlegungen in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bilden. Die Klägerin macht in ihren Ausführungen hauptsächlich geltend, die Beklagte behaupte lediglich pauschal geschäftliche Aktivitäten, ohne diese in irgendeiner Form zu beweisen (act. 58 Rz. 21). Zudem bleibe sie den Nachweis einer Gebrauchsabsicht schuldig (act. 58 Rz. 199). Die einzigen von der Beklagten eingereichten Dokumente, welche einen angeblichen Gebrauch belegen sollten, würden die Lieferung von mit C.\_\_\_\_\_ gekennzeichneten Uhren von lediglich 131 Stück zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von gerade mal CHF 66.35 pro Modell an die I.\_\_\_\_\_ AG auf dem Flughafen Basel-Mulhouse in St. Louis, Frankreich, betreffen. Eine allfällig vorgefallene Lieferung in das, oder gar ein allfällig vorgefallener Verkauf von C.\_\_\_\_\_ Uhren auf dem Gebiet des EuroAirports sei jedoch eine

auf französischem Territorium stattgefundenene Handlung und vermöge in keiner Weise einen Gebrauch der Marke C.\_\_\_\_\_ in der Schweiz darzustellen (act. 58 Rz. 175). Die Beklagte behauptete zwar im Versuch, den Gebrauch von C.\_\_\_\_\_ in der Schweiz nachzuweisen, dies jedoch nur für Uhren. Ein Nachweis für den Gebrauch von Waren der Klasse 9 (u.a. Sonnenbrillen) fehle dagegen vollends (act. 58 Rz. 176). Die I.\_\_\_\_\_ AG liste auf ihrer Website unter der Rubrik "Our Company – Our Brands" diejenigen Marken auf, die in ihren Verkaufsgeschäften angeboten würden. Bei der für Uhren relevanten Unterrubrik "Watches, jewelry and accessories" finde man zwar die Marke J.\_\_\_\_\_ der Beklagten. Es fehle jedoch der kleinste Hinweis darauf, dass die I.\_\_\_\_\_ AG auch Produkte der beklagten Marke C.\_\_\_\_\_ anbieten würde (act. 58 Rz. 177). Die Klägerin habe die Behauptungen der Beklagten durch eine Privatdetektei in den Flughäfen von Zürich und Genf überprüfen lassen mit dem Ergebnis, dass in keinem der Geschäfte, insbesondere auch nicht in den von der I.\_\_\_\_\_ AG betriebenen, jemals eine C.\_\_\_\_\_ Uhr angeboten worden sei. Mehr noch, eine Uhrenmarke C.\_\_\_\_\_ sei in den Verkaufslokalen sogar absolut unbekannt gewesen (act. 58 Rz. 178). Zudem werfe die Tatsache, dass die einzigen von der Beklagten eingereichten Belege für angebliche Lieferungen ausgerechnet solche an die I.\_\_\_\_\_ AG bzw. den Duty FreeStore auf dem EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg be-

- 37 - treffen würden, berechnete Fragen in Bezug auf die Glaubwürdigkeit solcher "Nachweise" auf. Die I.\_\_\_\_\_ AG sei offensichtlich eng mit der Beklagten verbunden, da der Präsident der Beklagten grösster Einzelaktionär und Vize-Präsident der I.\_\_\_\_\_ AG sei. Zum anderen bedeute eine blosser Lieferung von gekennzeichneten Waren an einen Detailhändler noch lange nicht, dass die Waren auch tatsächlich auf dem Markt angeboten worden seien (act. 58 Rz. 89). Weiter habe die Beklagte nachweislich Hausmarken weiterer Unternehmen wie z.B. K.\_\_\_\_\_, L.\_\_\_\_\_, M.\_\_\_\_\_, N.\_\_\_\_\_, etc. auf ihren Namen eintragen lassen, obwohl sie für keine dieser Marken jemals eine Gebrauchsabsicht oder Gebrauchspläne gehabt habe, geschweige denn je ein Gebrauch vorgelegen habe. Die Beklagte gebe mit anderen Worten selber zu, Sperrmarken registriert zu haben. Dass ausgerechnet C.\_\_\_\_\_ eine löbliche Ausnahme davon sein solle, sei vor diesem Hintergrund wenig glaubwürdig (act. 58 Rz. 136). Zusammenfassend gelingt es der Klägerin mit diesen Ausführungen, gewisse Ungereimtheiten hinsichtlich dem Vorliegen einer ernsthaften Gebrauchsabsicht seitens der Beklagten aufzuzeigen. Massgebend ist hier nicht der tatsächliche Gebrauch, sondern vielmehr die ernsthafte Gebrauchsabsicht zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung können jedoch eine fehlende Geschäftstätigkeit oder ein fehlender Gebrauch der Marke durchaus ein zu würdigendes Indiz hinsichtlich einer fehlenden ernsthaften Gebrauchsabsicht zum Zeitpunkt der Markenhinterlegung darstellen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C\_82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5 – GMAIL). Sollte sich also herausstellen, dass die von der Beklagten behaupteten geschäftlichen Aktivitäten lediglich vorgetäuscht bzw. derart marginal ausgefallen sind, dass damit bloss der Anschein eines Markengebrauchs erweckt werden sollte, könnte dies gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als ein Indiz für die mangelnde Gebrauchsabsicht zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen der Beklagten gewertet werden. Die Beklagte entgegnet, aufgrund des bereits dargelegten Gebrauchs bzw. der dargelegten Gebrauchsabsicht könne vorliegend von Sperrmarken keine Rede sein (act. 64 Rz. 139). Die Beklagte verfüge zudem über klare Gebrauchsabsich-

- 38 - ten auch in Bezug auf Brillen. Einen Gebrauch ihrer Marke für Brillen habe die Beklagte zwar in der Schweiz noch nicht aufgenommen. Aufgrund der laufenden Sperrfrist und der wichtigen Gründe für einen Nichtgebrauch sei dies aber nicht zu beanstanden und deute keinesfalls auf das Vorliegen einer Sperrmarke hin (act. 64 Rz. 142). Fakt sei, dass die Beklagte bereits deutlich vor Klageeinleitung C.\_\_\_\_\_ Uhren an die Schweizer Unternehmung I.\_\_\_\_\_ AG verkauft habe. Die Abnehmerin betreibe verschiedene Geschäfte in der Schweiz, insbesondere auch an Flughäfen, was alleine schon das Vorliegen einer Gebrauchsabsicht belege. Dass die konkreten Lieferungen an Basel-Mulhouse gegangen seien, ändere da- ran nichts, zumal sich der I.\_\_\_\_\_ -Shop am Flughafen Basel auf dem Schweizer Teil des Flughafens befinde und somit zum Schweizer Zollgebiet gehöre. Ein Ver- kauf an den Flughafen Basel bestätige sodann sicherlich eine Gebrauchsabsicht für die Schweiz. Es gebe keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte nicht auch die anderen Schweizer Flughäfen via I.\_\_\_\_\_ mit C.\_\_\_\_\_ Produkten belie- fern möchte. Die eingereichten Belege würden beweisen, dass die I.\_\_\_\_\_ AG mit C.\_\_\_\_\_ Produkten der Beklagten gehandelt habe. Ob sie dies heute noch tue, sei für das vorliegende Verfahren unbedeutend. Sicherlich keine Rolle spielen könne es, ob C.\_\_\_\_\_ Produkte auf der Website von I.\_\_\_\_\_ abgebildet seien, da diese gemäss eigenen Angaben rund 50'000 verschiedene Artikel verkaufe. Aus dem Fehlen von C.\_\_\_\_\_ in der Rubrik "Our Company - Our Brands" dürfe somit keinesfalls geschlossen werden, diese Marke werde von I.\_\_\_\_\_ gar nicht ver- kauft (act. 64 Rz. 143). Die Klägerin verkenne zudem, dass es vorliegend keine Rolle spielen könne, ob die Beklagte ihre C.\_\_\_\_\_ Marke bereits für sämtliche beanspruchten Waren irgendwo gebraucht habe. Einzig beim Fehlen einer Ge- brauchsabsicht könne sich die Frage stellen, ob eine Hinterlegung allenfalls rechtsmissbräuchlich sei. Das Bestehen einer Gebrauchsabsicht setze aber kei- neswegs bereits erfolgte Gebrauchshandlungen voraus, und schon gar nicht für sämtliche Waren. Vorliegend verhalte es sich so, dass der Gebrauch für Uhren erstellt sei und nicht ernsthaft bestritten werden könne. Ebenso sei aufgezeigt worden, dass Unternehmungen aus der Uhrenbranche regelmässig auch eine Sonnenbrillenlinie unter ihrer Uhrenmarke lancieren würden. Gleiches plane vor- liegend auch die Beklagte. Kaum ein Uhrenhersteller aber lanciere seine Sonnen-

- 39 - brillenkollektion gleichzeitig mit seinen ersten Uhren. Vielmehr erfolge ein ent- sprechender Launch meist erst später, nachdem sich die Marke für die Uhren be- reits etabliert habe. Folglich könne es der Beklagten in Bezug auf ihre Absicht, die Marke auch für Sonnenbrillen zu gebrauchen, nicht zum Nachteil gereichen, dass sie dies noch nicht getan habe (act. 64 Rz. 243). Aufgrund der von der Beklagten entwickelten, umfangreichen Produktelinien und den seit längerem zur Schweiz bestehenden Beziehungen der Beklagten bzw. ihres Präsidenten, könne das Vor- liegen einer Absicht zum Gebrauch der C.\_\_\_\_\_ Marke im Jahr 2011 nicht ange- zweifelt werden (act. 64 Rz. 245). Die Beklagte führe in ihrem Sortiment momen- tan 99 verschiedene Uhrenmodelle unter der Marke C.\_\_\_\_\_. Darüber hinaus bie- te sie unter dieser Marke eine umfangreiche Schmuckkollektion an (act. 29 Rz. 38 f.). Zum Beweis ihrer behaupteten mexikanischen und internationalen Geschäftsakti- vitäten offeriert die Beklagte u.a. diverse Auszüge aus Magazinen sowie aus ihrer Website "www.C1.\_\_\_\_\_.com.mx", welche Abbildungen und Darstellungen von verschiedenen Uhrenmodellen und Schmuckstücken, teilweise mit der Aufschrift C.\_\_\_\_\_, zeigen. Zudem reichte sie eine Produkteliste ein (act. 30/43; act. 65/17; act. 65/19-21; act. 65/30). So bestreitet die Klägerin denn auch den Gebrauch der beklagtischen C.\_\_\_\_\_ Uhren in Mexiko an sich nicht. Im Gegenteil kann der von der Klägerin eingereichten,

notariell beglaubigten Berichterstattung inkl. Fotodokumentation des Notars O.\_\_\_\_\_ vom 16. August 2013 entnommen werden, dass zum Zeitpunkt der Dokumentation u.a. im "... building" in P.\_\_\_\_\_, Mexiko Stadt, verschiedene Uhren der Beklagten verkauft worden seien (act. 4/31 S. 36). Auch der notariell beglaubigten Berichterstattung des Notars Q.\_\_\_\_\_ vom 6. August 2013 (act. 4/33) sowie der Kopie des Investigation Reports von R.\_\_\_\_\_ S.C. vom 31. Juli 2013 (act. 4/38) lassen sich entnehmen, dass die beklagten C.\_\_\_\_\_ Uhren in Mexiko zum Verkauf angeboten wurden. Weiter zeigt die Klägerin bspw. auf, dass die Beklagte in Mexiko anfangs 2016 sogenannte "anti-Trump Uhren" unter der Marke C.\_\_\_\_\_ mit der Aufschrift "... " auf den Markt gebracht habe (act. 58 Rz. 149; act. 59/46; act. 59/47; act. 59/48). Es ist somit unzweifelhaft, dass die Beklagte in der Vergangenheit in Mexiko C.\_\_\_\_\_ Uhren (ob zu Recht oder nicht) angeboten hat.

- 40 - Wie die Beklagte zu Recht ausführt, geht es vorliegend jedoch nicht um den von dieser mit C.\_\_\_\_\_ Produkten international bzw. in Mexiko erzielten Umsatz (act. 64 Rz. 139). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Frage der fehlenden Gebrauchsabsicht vielmehr für jeden Staat gesondert zu prüfen, und der Gebrauch einer Marke in einem fremden Staat lässt grundsätzlich keine Rückschlüsse auf eine Gebrauchsabsicht in der Schweiz zu (vgl. Urteile des Bundesgerichts 4A\_429/2011 und 4A\_435/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.4 – Yello / Yallo II). Nachfolgend gilt es somit basierend auf dieser Rechtsprechung zu prüfen, ob es der Beklagten – unabhängig von ihren Geschäftsaktivitäten in Mexiko – gelingt, die von der Klägerin aufgezeigten Ungereimtheiten hinsichtlich dem Vorliegen einer ernsthaften Gebrauchsabsicht zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen in der Schweiz zu entkräften. Hinsichtlich der behaupteten regelmässigen Uhrenlieferungen an die I.\_\_\_\_\_ ... AG reichte die Beklagte "beispielhaft einige Rechnungen ein" (act. 30/46) und behielt sich vor, bei Bedarf weitere Rechnungen nachzureichen (act. 29 Rz. 44), was sie in der Folge jedoch unterliess. Wie die Klägerin zu Recht ausführt, ergibt sich aus der Adressanschrift der besagten Rechnungen vom 21. Juni 2013, 15. Oktober 2013 und 13. Mai 2014 (act. 30/46), dass die geltend gemachten Lieferungen jeweils an den BASEL MULHOUSE EURO AIRPORT, ... [Adresse]), also nach Frankreich erfolgten. Die Beklagte stellt dem entgegen, die betreffenden I.\_\_\_\_\_ - Geschäfte würden sich allesamt auf dem "schweizerischen Teil" des Flughafens Basel-Mulhouse befinden, wo die C.\_\_\_\_\_ Uhren der Beklagten verkauft würden (act. 29 Rz. 45). Es ist zweifelhaft, ob diese Argumentation zu überzeugen vermag. So gehört bspw. nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Patentrecht das ganze innerhalb der Landesgrenzen liegende Gebiet, und nur dieses, zur Schweiz. Für den Schutz der Erfindungspatente gelten danach die von der zollrechtlichen Gesetzgebung aufgestellten Begriffe der Zollgrenze, der Zollausschlussgebiete, der Zollfreibezirke und der Zollanschlussgebiete nicht. Der Flughafen gilt zwar grenzverkehrs- und luftverkehrstechnisch als schweizerische Anlage, dadurch wird jedoch der Grundsatz, dass er französisches Territorium darstellt, nicht durchbrochen. Patentrechtlich folgt daraus, dass die Ablieferung von Ware auf dem Flughafen Basel-Mulhouse keine Inverkehrsetzung in der Schweiz

- 41 - bedeutet (BGE 115 II 279 E. 4). Es ist zwar strittig, ob diese Rechtsprechung aus dem Patentrecht direkt auf die Frage der Gebrauchsabsicht bzw. auf den Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs im Markenrecht übertragen werden kann. Letztlich kann diese Frage jedoch offen bleiben. Einerseits kann aus den eingereichten Belegen für angebliche Uhrenlieferungen an einen Detailhändler – unabhängig von der Frage, ob diese als

Nachweise für einen rechtserhaltenden Gebrauch im Sinne des Markenrechts genügen würden – nicht direkt geschlossen werden, dass die Uhren auch tatsächlich auf dem Flughafen Basel-Mulhouse verkauft wurden. Andererseits gilt es zu berücksichtigen, dass die von der Beklagten geltend gemachten Uhrenlieferungen an den Flughafen Basel-Mulhouse insgesamt lediglich 131 Stück zu tiefen Durchschnittspreisen umfassten, was von der Klägerin nicht bestritten wurde und sich mit den eingereichten Urkunden deckt (act. 58 Rz. 175; act. 30/46). Dieser Lieferumfang ist in der Tat als sehr geringfügig zu betrachten. Selbst wenn man also davon ausgehen würde, dass diese angeblichen Geschäftsaktivitäten oder gar Verkäufe auf einem "schweizerischen Teil" des Flughafens Basel-Mulhouse und somit in der Schweiz stattgefunden hätten, könnte man aufgrund deren lediglich marginalen Umfangs keine konkreten Rückschlüsse auf eine ernsthafte Gebrauchsabsicht der Beklagten hinsichtlich Uhren in der Schweiz zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhin- terlegungen ziehen. Sowohl bei der I. \_\_\_\_\_ AG als auch bei der I. \_\_\_\_\_ AG handelt es sich um Schweizer Gesellschaften mit Sitz in S. \_\_\_\_\_ (act. 29 Rz. 42; act. 30/47). Wie sich der von der Klägerin eingereichten Übersicht entnehmen lässt, betrieb I. \_\_\_\_\_ im Juli 2016 am Flughafen Basel-Mulhouse fünf "Duty Free stores" und zwei "Duty Paid stores". Am Flughafen Genf verfügte I. \_\_\_\_\_ über vier "Duty Free stores" und vier "Duty Free/Duty Paid stores". In "Geneva Downtown" befand sich zudem ein "Duty Free store" und in "Samnaun Border" existierte sowohl ein "Duty Free store" als auch ein "Duty Paid store". Am Flughafen Zürich betrieb I. \_\_\_\_\_ weiter einundzwanzig "Duty Free stores", zwölf "Duty Free/Duty Paid stores", sowie zwei "Duty Paid stores" (act. 59/54a). Die Beklagte bringt so denn auch vor, es gebe keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte nicht auch die anderen Schweizer Flughäfen via I. \_\_\_\_\_ mit C. \_\_\_\_\_ Produkten beliefern möchte (act. 64

- 42 - Rz. 143). Grundsätzlich ist der Beklagten zuzustimmen, wonach aufgrund der Tatsache, dass die Uhren gemäss den besagten Rechnungen (act. 30/46) an den ausserhalb der Schweiz liegenden Flughafen Basel-Mulhouse geliefert wurden, nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Verkauf in den anderen I. \_\_\_\_\_ Verkaufsgeschäften in der Schweiz angestrebt werde. Diesbezüglich gilt es jedoch festzuhalten, dass für einen solchen Gebrauch in der Schweiz jegliche konkreten Hinweise fehlen. Zudem hat die Klägerin die Behauptung der Beklagten, wonach diese der I. \_\_\_\_\_ AG regelmässig Uhren und Schmuckkollektionen der Marke C. \_\_\_\_\_ liefere, durch eine Privatdetektei in den Flughäfen von Zürich und Genf überprüfen lassen mit dem Ergebnis, dass in keinem der Geschäfte, insbesondere auch nicht in den von der I. \_\_\_\_\_ AG betriebenen, jemals eine C. \_\_\_\_\_ Uhr angeboten worden sei. Weiter sei eine Uhrenmarke C. \_\_\_\_\_ in den Verkaufslokalen sogar absolut unbekannt gewesen (act. 58 Rz. 178; act. 59/55; act. 59/56). Zwar trifft es zu, dass die Beklagte neben den von den Untersuchungen der Privatdetektei abgedeckten Verkaufsgeschäften – wie bereits ausgeführt (siehe oben) – noch andere Filialen in der Schweiz betreibt. Unabhängig davon reichte die Beklagte ausser den besagten Rechnungen (act. 30/46), welche zum Nachweis eines tatsächlichen Gebrauchs in der Schweiz kaum geeignet erscheinen, keinen einzigen unzweifelhaften Beleg für tatsächliche Gebrauchshandlungen in der Schweiz ein. Obwohl der Beklagten vorliegend, wie bereits ausgeführt, grundsätzlich nicht die Pflicht obliegt, den tatsächlichen Gebrauch ihrer streitgegenständlichen Marken umfassend zu beweisen, wäre es für sie jedoch ein Leichtes gewesen, nur einen einzigen entsprechenden Nachweis einzureichen um damit die Vorbringen der Klägerin zu entkräften, hätte effektiv ein ernsthafter, den Rahmen des Marginalen übersteigender Gebrauch im Gebiet der Schweiz stattgefunden. Da sie dies im

Rahmen ihrer Mitwirkungsobliegenheit jedoch unterliess, kann ein gewisser Verdacht, wonach durch die eingereichten Rechnungen der blosser Anschein eines Markengebrauchs erweckt werden sollte bzw. dass der von der Beklagten geltend gemachte, angebliche regelmässige Gebrauch bestenfalls als marginale Geschäftsaktivität zu qualifizieren ist, nicht von der Hand gewiesen werden. Dieser Umstand kann als Indiz für eine mangelnde Gebrauchsabsicht der Beklagten gewertet werden.

- 43 - Dessen ungeachtet müssen jedoch, wie bereits ausgeführt, weitere Elemente hinzutreten, damit von einer erstellten fehlenden ernsthaften Gebrauchsabsicht bzw. einer missbräuchlichen Marken hinterlegung an sich gesprochen werden kann. Im Fall "GMAIL" setzte das Bundesgericht etwa voraus, dass die Marke einerseits nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden sei, andererseits aber insbesondere auch, dass damit vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile erlangt werden sollten (Urteil des Bundesgerichts 4C\_82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4 – GMAIL). Im Fall "Yello / Yallo II" wurde die fehlende Gebrauchsabsicht dagegen hauptsächlich daraus hergeleitet, dass im betreffenden Registrierungsverhalten der Beklagten ein Indiz dafür zu erblicken sei, dass diese durch eine in inhaltlicher und geografischer Hinsicht möglichst breite Registrierungsaktivität Dritte vom Gebrauch des Zeichens "Yello" abhalten wolle (Urteile des Bundesgerichts 4A\_429/2011 und 4A\_435/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.2.3 – Yello / Yallo II). Gemäss der zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird also vorausgesetzt, dass sich eine fehlende Gebrauchsabsicht hauptsächlich darin manifestiert, dass vom bisherigen Benutzer entweder finanzielle oder andere Vorteile erlangt werden sollen oder dass dieser oder ein Dritter vom Gebrauch des entsprechenden Zeichens abgehalten bzw. behindert werden soll. Mit anderen Worten darf somit nicht ausschliesslich auf den Benutzungswillen abgestellt werden, vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller relevanten Umstände des Einzelfalles erforderlich (vgl. RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 58). Überdies gilt es zu beachten, dass selbst nicht jede ohne Gebrauchsabsicht hinterlegte Marke missbräuchlich ist. So ist bspw. eine auf Vorrat hinterlegte Marke nicht rechtsmissbräuchlich, sofern der Markeninhaber im Grundsatz beabsichtigt, die Marke künftig im Verkehr zu gebrauchen, selbst wenn zur Zeit der Hinterlegung keine konkrete Gebrauchsabsicht vorhanden war (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 49). So führt die Beklagte u.a. sinngemäss aus, sie habe einen Gebrauch ihrer streitgegenständlichen Marke für Sonnenbrillen in der Schweiz zwar noch nicht aufgenommen, plane dies jedoch für die Zukunft. Zudem lanciere kaum ein Uhrenhersteller seine Sonnenbrillenkollektion gleichzeitig mit seinen ersten Uhren, sondern meist erst später (act. 64 Rz. 142 und Rz. 243). Zwar reichte die Beklagte, wie die Klägerin zu Recht ausführt (vgl. act. 58 Rz. 123 S. 71), keine Nachwei-

- 44 - se für die Existenz einer allfälligen Sonnenbrillenkollektion in ihrem Sortiment an sich ein, auch nicht hinsichtlich des mexikanischen Marktes. Unabhängig davon erscheinen jedoch die Ausführungen der Beklagten, wonach sie zwar keinen Gebrauch in der Schweiz aufgenommen habe, aber plane, in Zukunft eine Sonnenbrillenkollektion auf den Markt zu bringen, aufgrund ihrer Positionierung als Uhren- und Schmuckherstellerin nicht völlig ungläubhaft. Weiter kann der Beklagten nicht vorgeworfen werden, sie hätte hinsichtlich ihrer Marken hinterlegung für Sonnenbrillen geschäftliche Aktivitäten behauptet, welche sich als lediglich vorge täuscht herausgestellt hätten bzw. welche derart marginal ausgefallen wären, dass damit bloss der Anschein eines Markengebrauchs hätte erweckt werden sollen. Zudem setzt das Markenschutzgesetz, wie bereits ausgeführt, für eine

gültige Registrierung in den ersten fünf Jahren keinen Gebrauch voraus. Selbst wenn al- so zum Zeitpunkt der streitgegenständlichen Markenhinterlegung für Sonnenbril- len vom 18. Januar 2012 seitens der Beklagten keine konkrete Gebrauchsabsicht vorgelegen hätte, kann daraus nicht direkt geschlossen werden, dass die Hinter- legung auch rechtsmissbräuchlich erfolgt ist, da keine zwingenden Indizien vorlie- gen, wonach der Beklagten eine grundsätzliche Absicht, die Marke in Zukunft zu gebrauchen, abgesprochen werden müsste. Selbst wenn man jedoch, entgegen diesen Ausführungen, davon ausgehen wür- de, dass die Beklagte nicht einmal im Grundsatz beabsichtigt hätte, ihre streitge- genständliche Marke für Sonnenbrillen jemals zu gebrauchen bzw. wenn man ihre diesbezüglichen Ausführungen als blosser Schutzbehauptungen qualifizieren wür- de, müsste sich diese fehlende Gebrauchsabsicht, wie bereits ausgeführt, dessen ungeachtet jedoch darin manifestieren, dass mit der Markenhinterlegung vom bis- herigen Benutzer entweder finanzielle oder andere Vorteile erlangt werden soll- ten, oder dass dieser oder ein Dritter vom Gebrauch des entspre- chenden Zei- chens abgehalten bzw. behindert werden sollte. Nachfolgend gilt es somit hinsichtlich der drei streitgegenständlichen Markenhin- terlegungen zu prüfen, ob die Beklagte mit der Absicht gehandelt hat, einen finan- ziellen Vorteil von der Klägerin zu erlangen, oder ob sie beabsichtigte, diese zu behindern.

- 45 - 2.5.2. Erzielung eines finanziellen oder anderen Vorteils Die Klägerin macht geltend, der einzige Grund für die Vorgehensweise der Be- klagten bzw. für die Hinterlegung der drei streitgegenständlichen Marken an sich liege darin, auf dem Trittbrett der Bekanntheit und des Ansehens der klägerischen Hausmarke C.\_\_\_\_\_ mitzufahren (act. 1 Rz. 110). Die Absicht einer Rufausbeutung setzt voraus, dass der Klägerin in der Schweiz zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen der Beklag- ten eine grosse Verkehrsgeltung oder zumindest eine gewisse Bekanntheit zu- kam. Nachfolgend gilt es somit zu prüfen, ob es der Klägerin aufzuzeigen gelingt, dass ihr bzw. der Firmengruppe C.\_\_\_\_\_ an sich, im Zeitpunkt der drei streitge- genständlichen Markenhinterlegungen durch die Beklagte, eine grosse Verkehrs- geltung in der Schweiz zukam. Zwar kann nicht ernsthaft bestritten werden, dass die Klägerin bzw. die C.\_\_\_\_\_ Firmengruppe in ihrem Heimatmarkt USA hinsichtlich Damenkleider zu den be- kanntesten Modemarken gehört und dort beträchtliche Umsätze generiert (vgl. act. 1 Rz. 23 ff.). Dessen ungeachtet kann jedoch die pauschale Behauptung der Klägerin, "die Bekanntheit ihrer C.\_\_\_\_\_ Hausmarke habe schon lange unzählige Länder weltweit erreicht, so auch die Schweiz", nicht nachvollzogen werden und bleibt letztlich unsubstanziert. So lassen Berichterstattungen in US-Medien oder Fernsehprogrammen sowie Werbekampagnen mit international bekannten Per- sönlichkeiten und Filmschauspielerinnen (vgl. act. 1 Rz. 23 ff.; act. 4/5 Rz. 83) keine Rückschlüsse auf das Vorliegen einer massgeblichen Verkehrsgeltung in der Schweiz zu. Auch die Tatsache, wonach in der Schweiz seit Jahren amerika- nische Fernsehserien wie "Friends" oder "The Simpsons" ausgestrahlt würden, in denen die Modemarke C.\_\_\_\_\_ "thematisiert werde", oder auch die Argumentati- on, wonach sich T.\_\_\_\_\_ und U.\_\_\_\_\_ im Film "... " in einer Boutique in Los Ange- les Kleider der Klägerin vorführen liessen (vgl. act. 1 Rz. 27; act. 4/5 Rz. 78), rei- chen nicht aus, um in der Schweiz eine grosse Verkehrsgeltung zu erlangen. Zweifellos reisen jährlich viele Schweizer Touristen in die USA und sind dort, wie die Klägerin selbst ausführt, einer ungewohnten "Flut" von Werbung ausgesetzt (act. 1 Rz. 29 f.). Selbst wenn also die Klägerin in der Vergangenheit in den USA

- 46 - "beträchtliche Werbemassnahmen" wie Reklametafeln oder von Flugzeugen geschleppte Werbeflächen durchgeführt hat, heisst das nicht auch, dass Schweizer Touristen diese Bemühungen effektiv wahrgenommen haben bzw. auf die Klägerin sowie deren C.\_\_\_\_\_ Marke aufmerksam geworden sind. Auch aus angeblichen Einnahmen aus in amerikanischen C.\_\_\_\_\_ und D.\_\_\_\_\_ Ladenlokalen mit Visa und MasterCard getätigten Einkäufen, welche von Schweizer Banken ausgestellt worden seien, kann nicht auf eine grosse Verkehrsgeltung in der Schweiz geschlossen werden. Zudem steht, wie die Beklagte zu Recht ausführt, nicht hinter jeder Schweizer Kreditkarte effektiv ein Schweizer Konsument (act. 29 Rz. 77). Die klägerische Argumentation, wonach "ohne Weiteres" davon auszugehen sei, dass die in die USA reisenden Schweizer Touristen – angeblich immerhin jedes Jahr rund 6 % der Schweizer Bevölkerung – diese Eindrücke in ihr Heimatland tragen und die Marke C.\_\_\_\_\_ in ihrem Bekanntenkreis bekannt machen würden (vgl. act. 1 Rz. 31), vermag somit nicht zu überzeugen. Selbst wenn die Klägerin zudem in internationalen Modezeitschriften und -magazinen, welche zum Teil auch in der Schweiz erhältlich seien, in Erscheinung trete (vgl. act. 1 Rz. 32; act. 4/5 Rz. 66), ist dies zum Nachweis einer grossen Bekanntheit in der Schweiz nicht geeignet. Auch aus der Tatsache, wonach die Klägerin Social Media Networks wie Facebook, Twitter, Instagram etc. bedient habe bzw. bediene, lässt sich kaum eine grosse Verkehrsgeltung in der Schweiz zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen herleiten. Die wenigen belegten Nennungen der Klägerin bzw. ihrer Marke in den schweizerischen Printmedien (vgl. act. 1 Rz. 34 ff.; act. 4/5 Rz. 64 f.) vermögen zudem eine grosse Verkehrsgeltung in der Schweiz ebenfalls nicht darzutun. Entscheidungen der Markenämter von Honduras, Australien oder Südkorea, welche eine grosse Notorität oder Bekanntheit der Klägerin generell festgestellt haben sollen, sind hinsichtlich der Beurteilung einer "grossen Verkehrsgeltung" in der Schweiz zudem nicht von Relevanz (act. 1 Rz. 38 f.; act. 4/5 Rz. 67). Letztlich gilt es auch zu beachten, dass die Klägerin in der Schweiz über keine Verkaufsgeschäfte verfügt. Zudem ist ihre Website erst seit anfangs 2013 – und somit erst nach den drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen der Beklagten – direkt an die Schweizer Kundschaft gerichtet. Der von der Klägerin angestrebte Vergleich mit

- 47 - berühmten Marken wie bspw. Puma (vgl. act. 58 Rz. 109) schlägt zudem fehl, weil solche Marken in der Schweiz unzweifelhaft bereits seit langem in Verkaufsgeschäften erhältlich sind und rege getragen werden. Der Versuch der Klägerin, eine Bekanntheit in der Schweiz zum streitgegenständlichen Zeitpunkt indirekt, u.a. über Werbemassnahmen in den USA, herzuleiten, scheidet dagegen. Zusammenfassend gelingt es der Klägerin nicht, den Nachweis einer grossen Verkehrsgeltung sowie einer massgeblichen Bekanntheit in der Schweiz zu erbringen. Zudem gilt es zu beachten, dass es vorliegend letztlich um Uhren und Sonnenbrillen geht. Inwiefern der Klägerin in der Schweiz gerade hinsichtlich Uhren und Sonnenbrillen eine Bekanntheit geschweige denn eine grosse Verkehrsgeltung zukommen sollte, legt diese jedoch nicht dar. Somit geht das Argument der Rufausbeutung fehl. Dessen ungeachtet ist es letztlich auch nicht möglich, einerseits keine Gebrauchsabsicht zu haben, andererseits aber direkt auf dem Trittbrett der Bekanntheit der klägerischen Marke zu fahren, da dies wiederum einen konkreten Gebrauch bedingen würde. Insofern widerspricht die Argumentation der Klägerin, wonach der einzige Grund für die Vorgehensweise der Beklagten bzw. für die Hinterlegung der drei streitgegenständlichen Marken darin liege, auf dem Trittbrett der Bekanntheit und des Ansehens der klägerischen Hausmarke C.\_\_\_\_\_ zu fahren, ihrem Vorbringen, wonach die

Beklagte keine ernsthafte Gebrauchsabsicht habe, und vermag demnach ebenfalls nicht zu überzeugen. Weiter will die Klägerin die Absicht der Beklagten, einen unmittelbaren finanziellen Vorteil zu erlangen, aus den Gesamtumständen bzw. aus verschiedenen Indizien herleiten. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, sind einige der von der Klägerin aufgezeigten Indizien zwar durchaus kritisch zu betrachten. Dennoch stellt sich diesbezüglich jeweils die Frage, ob aus diesen Umständen – insbesondere aus sachlicher, zeitlicher und territorialer Hinsicht – konkret die Absicht der Erzielung eines finanziellen Vorteils hergeleitet werden kann. Zudem gilt es zu beachten, dass der Klägerin in der Schweiz zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen, wie bereits ausgeführt, keine grosse Verkehrsgeltung zu- kam.

- 48 - Den klägerischen Vorbringen lässt sich bspw. entnehmen, dass die Beklagte auf der weltweit zugreifbaren (C.\_\_\_\_\_) D.\_\_\_\_\_ Facebook-Seite der Klägerin im Juli 2013 Links zu ihrer eigenen Facebook-Seite platziert habe, und zwar mit den Inhalten "There is definitely no time to waste, so take a look at our new fan page for C1.\_\_\_\_\_ watches" sowie "B.\_\_\_\_\_, S.A. DE C.V. is the legitimate owner of the trademark registrations for C.\_\_\_\_\_ (watches and jewelry) in Mexico, Switzerland, the European Community" (act. 1 Rz. 75 und 112; act. 4/36). Die Beklagte führt diesbezüglich lediglich aus, dieser Post sei "irrelevant" und werde "bestritten" (act. 29 Rz. 111). Mit anderen Worten kann die Beklagte keine plausible Erklärung für diesen Post, welcher sich kaum als gutgläubig qualifizieren lässt, vorbringen. Vielmehr liegt es auf der Hand, dass die Beklagte durch diesen Facebook-Post eine Verbindung bzw. eine Fehlzuordnung zwischen sich und der Klägerin schaffen wollte. Unabhängig davon gilt es jedoch zu beachten, dass der besagte Facebook-Post der Beklagten letztlich aufgrund der geringen Bekanntheit der Klägerin in der Schweiz – insbesondere auch gerade hinsichtlich Uhren – zu keiner Verwechslungsgefahr führt. Auch ist nicht ersichtlich, inwiefern die Beklagte aufgrund der fehlenden Bekanntheit der Klägerin aus dem besagten Facebook-Post (zumindest in der Schweiz) einen unmittelbaren finanziellen Vorteil erzielen sollte. Letztlich datiert der besagte Post auch aus dem Jahr 2013 und erfolgte somit nach den drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen der Beklagten in der Schweiz. Dessen ungeachtet sind auch sonstige angebliche Verwechslungen und Fehlzurechnungen, welche gemäss der Klägerin in Mexiko stattgefunden hätten, bspw. diejenigen der Gesellschaften V.\_\_\_\_\_ oder W.\_\_\_\_\_ (vgl. act. 1 Rz. 83 ff.; act. 4/42; act. 4/43), aufgrund des Territorialitätsprinzips letztlich nicht geeignet, um in der Schweiz ein unlauteres Verhalten zu begründen (vgl. zum Territorialitätsprinzip im UWG: WILD, a.a.O., N. 1145 ff.; HEIZMANN, in: Heizmann/Loacker [Hrsg.], Kommentar UWG, Zürich, 2018, Art. 1 N. 53). Auch hinsichtlich der beim Kauf von C.\_\_\_\_\_ Uhren im Jahr 2013 in Mexiko abgegebenen Etiketten mit dem Hinweis, dass die Uhren zwar durch die Beklagte importiert, als exportierende Gesellschaft jedoch schlicht eine "C.\_\_\_\_\_" mit Sitz in Hong Kong angegeben wurde, liegt zwar ein gewisser Verdacht nahe, dass dadurch der Eindruck erweckt werden sollte, in einer geschäftlichen Beziehung

- 49 - mit dem C.\_\_\_\_\_ Konzern der Klägerin zu stehen (vgl. act. 1 Rz. 78; act. 4/37; act. 4/38 S. 5). Gleiches gilt für die Erklärung der Beklagten, wonach ihr Verkäufer AA.\_\_\_\_\_ in seinem Schreiben an die AB.\_\_\_\_\_, SA. DE CV zwar ausgeführt habe, dass die Beklagte Lizenznehmerin und autorisierte Vertreterin u.a. der Marke C.\_\_\_\_\_ sei, dies jedoch lediglich ein Versehen darstelle und darauf zurückzuführen sei, dass AA.\_\_\_\_\_ als juristischer Laie nicht zwischen Inhaberschaft und Lizenz unterscheiden könne (vgl. act. 1

Rz. 86; act. 4/44; act. 29 Rz. 116; act. 30/77). Auch die pauschale Erklärung der Beklagten, die Marke C.\_\_\_\_\_ ha- be F.\_\_\_\_\_ an seine Mutter erinnert, welche mit Vornamen "... " hiess, und er ha- be sich deshalb zur Schaffung einer Uhrenkollektion unter dem Namen C.\_\_\_\_\_ entschlossen, vermag nicht zu überzeugen. Zwischen dem spanischen Vornamen ".." und dem englischen Wort bzw. Nachnamen "... " ist überhaupt kein Zusammenhang ersichtlich. Unabhängig davon haben diese sowie weitere von der Klä- gerin vorgebrachte Indizien bzw. Verhaltensweisen der Beklagten in Mexiko je- doch aufgrund ihrer zeitlichen, räumlichen und geografischen Gegebenheiten kei- nen massgeblichen Zusammenhang zum vorliegenden Sachverhalt in der Schweiz. Zudem ist nicht ersichtlich, inwiefern diese Indizien belegen würden, dass die Beklagte mit den drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen kon- kret bezweckt haben sollte, einen finanziellen Vorteil gegenüber der Klägerin in der Schweiz zu erlangen. Zutreffend führt die Klägerin aus (vgl. act. 58 Rz. 215), dass man einen Vorteil auch erzielen kann, indem man versucht, die eigene Marke, welche mit der Dritt- marke quasi identisch ist, möglichst teuer zu verkaufen. Indessen unterlässt es die Klägerin, substantiiert aufzuzeigen, inwiefern die Beklagte einen Verkauf ihrer drei streitgegenständlichen Marken konkret angestrebt hätte. Insbesondere bringt die Klägerin nicht vor, dass die Beklagte sie während den nun bereits seit mehr als einem Jahrzehnt andauernden, gegenseitigen internationalen Streitigkeiten, jemals von sich aus hinsichtlich eines allfälligen Verkaufsangebotes kontaktiert hätte. Selbst wenn im Rahmen der erfolglosen, gerichtlich initiierten Vergleichs- verhandlung oder anlässlich der während der Dauer der Sistierung des gerichtli- chen Verfahrens erfolgten weiteren Gespräche zwischen den Parteien (vgl. act. 38) gegenseitig Verkaufssummen diskutiert worden wären, könnte dies

- 50 - der Beklagten nicht als Versuch angerechnet werden, einen finanziellen Vorteil zu erzielen, weil diese Gespräche nicht auf Initiative der Beklagten erfolgt sind. Zu- dem liegt es in der Natur der Sache, dass im Rahmen einer gerichtlichen Ver- gleichsverhandlung über allfällige Vergleichszahlungen diskutiert wird. Dessen ungeachtet ist fraglich, ob Inhalte von Vergleichsgesprächen, welche die Parteien dem Gericht unaufgefordert mitteilen, in Hinblick auf Art. 152 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. a BGFA verwertet werden dürften. Letztlich kann diese Frage je- doch offen bleiben, da der Inhalt solcher Gespräche, wie bereits ausgeführt, oh- nehin nicht geeignet wäre, um nachzuweisen, dass die Beklagte mit der Hinterle- gung der drei streitgegenständlichen Schweizer Marken konkret die Erlangung ei- nes finanziellen Vorteils bezweckt hat. Zusammenfassend gelingt es der Klägerin somit nicht, aufzuzeigen, inwiefern die Beklagte mit den drei streitgegenständli- chen Markenhinterlegungen in der Schweiz konkret die Erzielung eines finanziel- len Vorteils bezweckt hat.

- 51 - 2.5.3. Behinderungsabsicht Gemäss der Klägerin sei das Vorliegen einer Behinderungsabsicht "ohne Weite- res" in der Tatsache erkennbar, wonach die Beklagte gegen die Schweizer Schutzausdehnung der IR-Marke Nr. ... C.\_\_\_\_\_ der Klägerin in den Klassen 9 und 14 auf das Gebiet der Schweiz Widersprüche erhoben habe (act. 1 Rz. 96). Diese Argumentation vermag jedoch nicht zu überzeugen. Der Zweck eines jeden Widerspruches gegen eine Schutzausdehnung an sich liegt grundsätzlich gerade darin, diese zu verhindern. Vorliegend stützte die Beklagte ihren Widerspruch denn auch auf ihre bereits im Schweizer Register eingetragene Marke Nr. 2 C.\_\_\_\_\_ (vgl. act. 30/55 S. 19 f.). Es ist somit nicht ersichtlich, inwiefern aus dem Verhalten der Beklagten geschlossen werden könnte, der Zweck des Wider- spruchs liege gerade im Erreichen einer Behinderung

an sich. Die Klägerin sieht eine Behinderungsabsicht weiter darin, dass die Beklagte versucht habe, sie davon abzuhalten, ihre eigene Hausmarke C.\_\_\_\_\_ in der ihr rechtmässig zustehenden Weise – z.B. durch Lizenzvergabe – im Rahmen ihrer gewöhnlichen Geschäftsaktivitäten zu gebrauchen. So habe die Beklagte durch ihre Anwälte die Lizenznehmerin der Klägerin kontaktiert, um sich einer Lizenzvergabe der C.\_\_\_\_\_ Marke durch die Klägerin in Bezug auf Schmuckwaren und Uhren für "verschiedene Territorien inkl. das Gebiet von Europa" entgegenzustellen (vgl. act. 1 Rz. 118; act. 4/46). Die Beklagte dagegen macht geltend, sie stütze sich auf ihre "entsprechenden Markenrechte" und es sei nichts daran auszusetzen, wenn sie diese auch durchsetze (vgl. act. 29 Rz. 162). Es ist grundsätzlich nicht Aufgabe des hiesigen Gerichts, aufgrund der pauschalen Ausführungen der Parteien zu beurteilen, in welchen der "verschiedenen" Territorien die Parteien über "entsprechende" Markenrechte verfügen. Sofern die Beklagte in den entsprechenden Ländern jedoch effektiv über gültige, prioritäre Markenrechte gegenüber der Klägerin verfügt haben sollte, wäre grundsätzlich nichts daran auszusetzen, wenn sie diese der Klägerin gegenüber durchgesetzt hätte bzw. könnte aus diesem Vorgehen an sich keine Behinderungsabsicht hergeleitet werden.

- 52 - Weiter macht die Klägerin geltend, das vorliegende Verfahren befasse sich zwar mit der Schweiz, aber auch diesbezüglich sei auf die Gesamtumstände, d.h. auch auf das Verhalten der Beklagten in weiteren Ländern, abzustellen. Die dargelegte Vielzahl von beklagtischen Registrierungen von Hausmarken anderer Drittunternehmen sei hierbei zu berücksichtigen (act. 58 Rz. 22). Grundsätzlich ist der Klägerin zuzustimmen, wonach die Gesamtumstände zu berücksichtigen sind. Die Beklagte gibt zu, verschiedene Drittmarken anderer Unternehmen in Mexiko für Uhren eingetragen zu haben, ohne dass konkrete Pläne bestanden, diese für die Vermarktung auch tatsächlich einzusetzen (act. 29 Rz. 21). Wieso die Beklagte bekannte Drittmarken wie K.\_\_\_\_\_, AC.\_\_\_\_\_, N.\_\_\_\_\_, AD.\_\_\_\_\_ oder L.\_\_\_\_\_ in Mexiko ohne konkrete Gebrauchsabsicht und ohne Zustimmung der entsprechenden Markeninhaber für sich hat eintragen lassen (vgl. act. 1 Rz. 47; act. 4/18; act. 4/21a; act. 4/21b; act. 4/22a; act. 4/22b; act. 4/25a; act. 4/25b; act. 4/25c; act. 29 Rz. 99 f.; act. 30/18), ist in der Tat nur schwer nachvollziehbar. Diese fraglichen Markenmeldungen haben aber in Mexiko stattgefunden und liegen bereits etliche Jahre zurück. Somit steht das beklagtische Vorgehen sowohl territorial, als auch sachlich und zeitlich lediglich in einem geringen Zusammenhang zum vorliegenden Sachverhalt in der Schweiz. Weiter kann aus der Tatsache, wonach die Beklagte in Mexiko bei der Hinterlegung von Drittmarken ohne konkrete Gebrauchsabsicht gehandelt hat, nicht direkt darauf geschlossen werden, dass sie die entsprechenden Firmen auch behindern oder von diesen einen finanziellen Vorteil erlangen wollte. Auch hinsichtlich der schweizerischen Eintragungen obliegt es der Klägerin, eine konkrete Behinderungsabsicht substantiiert aufzuzeigen. Diese macht jedoch lediglich pauschal geltend, mit ihren drei Sperrmarken versuche die Beklagte, den Markteintritt bzw. die ungehinderte Entfaltung der Klägerin unter ihrer seit Jahrzehnten gebrauchten Hausmarke C.\_\_\_\_\_ in der Schweiz zu behindern (act. 1 Rz. 96). Für das Vorliegen einer Sperrmarke kann es jedoch nicht ausreichen, dass objektiv eine Behinderung eintritt, denn jede Markeneintragung führt per se aufgrund des damit erworbenen erga omnes wirkenden Ausschliesslichkeitsrechts zu einer Behinderung von Wettbewerbern. Bei der Sperrmarke muss sich daher der Zweck der Anmeldung gerade im Erreichen dieser Behinderung erschöpfen.

- 53 - Es müssen also besondere Umstände hinzukommen, die ein rechtsmissbräuchliches Handeln begründen (vgl. RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 51 f.). Auch Wettbewerbshandlungen an sich sind stets mit der Behinderung von Mitbewerbern verbunden, weshalb eine Behinderung nur unter zusätzlichen, im Einzelfall zu bestimmenden Voraussetzungen unlauter sein kann (JUNG, a.a.O., Art. 2 N. 70). Sodann hat die Beklagte die Marke C.\_\_\_\_\_ – zumindest in der Schweiz – lediglich in den Klassen 14 und 9 für Uhren und Brillen, nicht jedoch in der Klasse 25 für Kleider, dem Haupttätigkeitsfeld der Klägerin, eintragen lassen. Uhren stellen dagegen das Haupttätigkeitsgebiet der Beklagten dar. Zudem erscheint es jedenfalls nicht als abwegig, wenn ein Uhrenhersteller beabsichtigt, auch Sonnenbrillen auf den Markt zu bringen bzw. haben diese zumindest einen gewissen Bezug zu Uhren. Ob Kleider, Uhren und Sonnenbrillen im streitgegenständlichen Zeitpunkt dabei auch als "gleichartig" i.S.v. Art. 3 MSchG zu qualifizieren waren, ist mit Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts (vgl. BGE 128 III 96 E. 2d) zwar zu bezweifeln, kann jedoch, wie die Klägerin selbst ausführt (vgl. act. 1 Rz. 99), letztlich offen bleiben, da auch eine Wareungleichartigkeit einer Bejahung eines missbräuchlichen Vorgehens grundsätzlich nicht entgegenstehen würde (vgl. dazu: GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 36). Es ist demnach nicht so, dass die Beklagte die streitgegenständlichen Marken sehr breit und in unzähligen verschiedenen Warenkategorien ohne jeglichen Bezug zu ihrer geschäftlichen Kerntätigkeit hätte eintragen lassen. Auch hat die Beklagte ihr Zeichen nicht für Waren registrieren lassen, die sich als marketingmässig völlig inkompatibel erweisen würden. Das Registrierungsverhalten der Beklagten bildet demnach kein Indiz für eine rein defensive Zielsetzung, in dem es den Anschein erwecken würde, die Beklagte würde mit der Markenregistrierung für eine breite Waren- und Dienstleistungspalette einzig das Ziel verfolgen, den Gebrauch der Marke C.\_\_\_\_\_ für Dritte bzw. für die Klägerin zu versperren. Insbesondere erscheint es auch nicht als abwegig, wenn die Beklagte als Uhrenherstellerin ein Interesse am Uhrenland Schweiz aufweist. Zudem ist F.\_\_\_\_\_ – der Präsident der Beklagten – gleichzeitig Vizepräsident des Verwaltungsrates und mit 11.63 % der Aktien der grösste Einzelaktionär des schweizerischen, börsenkotierten Duty Free Händlers I.\_\_\_\_\_ AG mit Sitz in S.\_\_\_\_\_, und hat dadurch einen gewissen Bezug zur Schweiz (act. 29 Rz. 17 f.;

- 54 - act. 30/7; act. 30/10-15). Zudem arbeitete die Beklagte – zumindest in der Vergangenheit – mit schweizerischen Uhrenfirmen zusammen (vgl. act. 65/1-4; act. 65/6-15). Die Frage, ob F.\_\_\_\_\_ mit den erfolglosen Versuchen, den CEO der Klägerin zu kontaktieren, effektiv die Erlangung einer Lizenz angestrebt hat, oder ob es diesem lediglich um eine blosser Zusammenarbeit ging, kann letztlich offen bleiben. Bereits die Tatsache, wonach die Beklagte bzw. deren Präsident Kenntnis von der Marke der Klägerin in den USA für Kleider hatte (vgl. act. 64 Rz. 83), diese zugegebenermassen mehrmals erfolglos hinsichtlich einer Zusammenarbeit bezüglich Uhren kontaktierte und anschliessend ohne deren Einwilligung eigene C.\_\_\_\_\_ Marken in Mexiko registrieren liess bzw. eine eigene C.\_\_\_\_\_ Kollektion aufbaute, kann durchaus als fragwürdig betrachtet werden. Dennoch gilt es zu beachten, dass sich diese Vorgänge bereits um das Jahr 2000 herum und zudem in Mexiko zugetragen haben. Zudem kann aus diesem weit in der Vergangenheit liegenden und geografisch sowie sachlich kaum mit der Schweiz in Verbindung stehenden Vorgang nicht direkt geschlossen werden, die Beklagte wolle im vorliegend relevanten Zusammenhang in der Schweiz im Sinne eines Racheaktes die Erweiterung der wirtschaftlichen Tätigkeiten der Klägerin behindern, so bspw. mittels einer Lizenzierung. Dessen ungeachtet ist zu prüfen, ob für die Beklagte zum Zeitpunkt der

drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen überhaupt absehbar war, dass die Klägerin konkret beabsichtigte, den schweizerischen Markt insbesondere hinsichtlich Uhren und Sonnenbrillen zu betreten. Zudem gilt es zu klären, ob es der Klägerin gelingt, nennenswerte Vorbereitungsmaßnahmen für das Betreten des schweizerischen Marktes vor der ersten streitgegenständlichen Markenhinterlegung durch die Beklagte im Jahre 2011 nachzuweisen. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, vermag die Klägerin diese Beweise jedoch nicht zu erbringen. So bringt die Klägerin bspw. nicht vor, dass sie den Schweizer Markt direkt mittels Werbung bearbeitet oder diesen in ihr Absatz- oder Vertriebssystem aufgenommen hätte. Zudem existiert kein einziges Verkaufsgeschäft der Klägerin in der

- 55 - Schweiz. Zwar ist nachvollziehbar, dass für die logistische Umsetzung eines internationalen Versandes, welcher auf den 6. Februar 2013 hin lanciert wurde, einiges an Vorarbeit geleistet werden musste bzw. dass diesem Vorhaben eine (zeit)intensive Planungsphase voranging. Nachvollziehbar ist ebenfalls, dass eine solche Planung darauf ausgerichtet war, interessante Länder wie z.B. die Schweiz in das Absatz- oder Vertriebssystem aufzunehmen (vgl. act. 1 Rz. 101; act. 58 Rz. 96). Letztlich unterlässt es die Klägerin jedoch, konkrete Vorbereitungsmaßnahmen für das Betreten des schweizerischen Marktes substantiiert aufzuzeigen, geschweige denn zu belegen. Der Umstand, dass die Website "www.C1.\_\_\_\_.com" der Klägerin schon seit dem Jahr 2000 international, d.h. von jedem Land der Welt, so auch von der Schweiz aus, einsehbar war und dass diese auch schon vor 2013 von schweizerischen Einwohnern besucht worden sei (vgl. act. 1 Rz. 101), kann nicht als Vorbereitungsmaßnahme hinsichtlich eines Markteintrittes in die Schweiz gewertet werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die klägerische Website erst seit anfangs 2013 und damit nach den drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen der Beklagten explizit u.a. auf die schweizerische Kundschaft ausgerichtet war (vgl. act. 1 Rz. 13; act. 29 Rz. 53; act. 64 Rz. 67). Auch aus dem Vorbringen, wonach die Klägerin bereits im Jahre 2003 durch Markeneintragungen in Mexiko deutliche Signale gesetzt habe, um ihre Produkte auch ausserhalb des Heimatmarktes zu lancieren, kann nicht unmittelbar geschlossen werden, dass danach auch andere Märkte, wie insbesondere der europäische und schweizerische Markt, folgen würden. Auch das Vorhandensein einer kanadischen C.\_\_\_\_ Marke, welche bereits 1986 angemeldet worden sei, kann nicht als nennenswerte Vorbereitungsmaßnahme für das Betreten des schweizerischen Marktes verstanden werden (vgl. act. 1 Rz. 101). Zusammenfassend erbringt die Klägerin somit keinen unzweifelhaften Nachweis für nennenswerte Vorbereitungsmaßnahmen für das Betreten des schweizerischen Marktes zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen der Beklagten. Weiter ist nicht nachvollziehbar, inwiefern aus den von der Klägerin eingereichten Karten, welche die Expansion der klägerischen Marken in den Klassen 9, 14 und 25 grafisch illustrieren sollen (vgl. act. 58 Rz. 87 ff.; act. 59/7a; act. 59/8a;

- 56 - act. 59/9a), geschlossen werden könnte, dass die Anmeldung der klägerischen "Hausmarke" in der Schweiz in den Klassen 14 und 9 für die Beklagte "ohne Weiteres absehbar gewesen" sein soll. Zum einen standen diese Karten der Beklagten zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen kaum zur Verfügung. Andererseits lässt sich den Expansionskarten hinsichtlich der klägerischen Markeneintragungen in den Klassen 14 (u.a. Uhren) und 9 (u.a. Sonnenbrillen) entnehmen, dass bis und mit dem Jahr 2010 ausser in Nordamerika und einigen wenigen asiatischen bzw. fernöstlichen Ländern keine klägerischen Registrierungen in den Klassen 9

und 14 vorlagen (vgl. act. 59/8a; act. 59/9a). Europäische Registrierungen für Uhren der Klägerin folgten erst im Verlaufe des Jahres 2011 – so u.a. am 30. Juni 2011 in der Schweiz (vgl. act. 30/51) – und damit nach der schweizerischen Hinterlegung der Beklagten für Uhren vom 4. April 2011 (vgl. act. 4/2). Hinsichtlich Sonnenbrillen liess die Klägerin im Jahr 2011 zwar in Europa Marken hinterlegen, nicht jedoch in der Schweiz. Die diesbezügliche Markenhinterlegung der Klägerin erfolgte erst am 20. April 2012 (act. 30/53) und somit nach der beklagtischen Hinterlegung in der Klasse 9 vom 18. Januar 2012 (act. 4/3). In der Klasse 25 (u.a. Kleider) waren bis im Jahr 2007 zwar quasi sämtliche europäischen Länder mit Markeneintragungen der Beklagten abgedeckt, nicht jedoch die Schweiz (act. 59/7a). Diesbezüglich liess die Klägerin erst am 30. Juni 2011 – und somit nach der ersten schweizerischen Markenhinterlegung durch die Beklagte an sich – eine Marke in der Klasse 25 registrieren (act. 30/51). Zudem ist nicht ersichtlich, inwiefern die Klägerin zum streitgegenständlichen Zeitpunkt von europäischen Markenregistrierungen für Kleider in der Klasse 25 direkt auf eine bevorstehende Registrierung für Uhren und Sonnenbrillen in der Schweiz schliessen sollte. Zusammenfassend kann aus den besagten Expansionskarten somit, entgegen den Ausführungen der Klägerin, vielmehr geschlossen werden, dass die Schweiz in den Überlegungen der Klägerin keine allzu grosse Rolle gespielt hat. Eine konkrete Absicht der Klägerin, den Schweizer Markt insbesondere hinsichtlich Uhren und Sonnenbrillen zu betreten, war für die Beklagte somit zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen nicht absehbar. Eine Behinderungsabsicht liegt deshalb auch aus diesem Grund nicht vor.

- 57 - Zusammenfassend zeigt die Klägerin nicht auf, inwiefern sich der Zweck der drei streitgegenständlichen schweizerischen Markeneintragungen der Beklagten gerade und ausschliesslich darin erstreckt haben sollte, die Klägerin in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zu behindern. Zudem stehen die meisten der von der Klägerin als Gesamtumstände bezeichneten Vorgänge aus zeitlicher, geografischer und sachlicher Hinsicht in keinem relevanten Zusammenhang zum vorliegenden Verfahren. Weiter war für die Beklagte zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen nicht absehbar, dass die Klägerin beabsichtigt hätte, den Schweizer Markt hinsichtlich Uhren und Sonnenbrillen zu betreten. Die Tatsache, dass die Klägerin durch die prioritären Markenhinterlegungen der Beklagten an sich objektiv behindert wird, ist für das Vorliegen einer Behinderungsabsicht nicht ausreichend. Jede Markeneintragung führt per se aufgrund des damit erworbenen erga omnes wirkenden Ausschliesslichkeitsrechts zu einer Behinderung von Wettbewerbern. Bei der Sperrmarke muss sich daher der Zweck der Anmeldung gerade im Erreichen dieser Behinderung erschöpfen. 2.6. Zwischenfazit Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auf Grund der von der Klägerin geltend gemachten Umstände sowie der diesbezüglichen Entkräftungsversuche der Beklagten zwar gewisse Zweifel bestehen, ob die Beklagte durch die eingereichten Rechnungen für Uhrenlieferungen an den Flughafen Basel-Mulhouse den blossen Anschein eines Markengebrauchs in der Schweiz erwecken wollte, was als Indiz hinsichtlich einer fehlenden Gebrauchsabsicht gewertet werden könnte. Unabhängig davon gelingt es der Klägerin jedoch nicht, aufzuzeigen, inwiefern die Beklagte mit der Absicht gehandelt hätte, die Klägerin zu behindern, oder inwiefern diese mit den drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen hauptsächlich die Erlangung eines finanziellen Vorteils angestrebt hätte. Zudem war für die Beklagte zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen nicht absehbar, dass die Klägerin beabsichtigte, hinsichtlich Uhren und Sonnenbrillen in die Schweiz zu expandieren. Der Klägerin gelingt somit der Nachweis der typischen Indizien einer

Defensivhinterlegung nicht. Demnach liegen weder Sperr- noch Piratenmarken vor. Die drei streitgegenständlichen Markeneintragungen der

- 58 - Beklagten sind somit nicht als rechtsmissbräuchlich im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB zu qualifizieren. Da es der Klägerin nicht gelingt, eine konkrete Behinderungsabsicht der Beklagten hinsichtlich der Eintragung der drei streitgegenständlichen Schweizer Marken aufzuzeigen, da der Beklagten dessen ungeachtet zu diesem Zeitpunkt keine grosse Verkehrsgeltung in der Schweiz zukam und diese auch keine nennenswerten Vorbereitungsmaßnahmen zur Betretung des schweizerischen Marktes nachweisen konnte, können die drei streitgegenständlichen Markeneintragungen der Beklagten zudem auch unter dem Aspekt von Art. 2 UWG nicht beanstandet werden. Die Nichtigkeitsklage aufgrund missbräuchlicher Markenhinterlegung ist demnach abzuweisen.

### **E. 3**

Unterlassungsklage Die Klägerin stellt neben der Nichtigkeitsklage ein Unterlassungsbegehren (act. 1 S. 2; act. 58 S. 2).

#### **E. 3.1**

Parteivorbringen Die Klägerin verlangt mit ihrem Rechtsbegehren gemäss Ziffer 2 sinngemäss, es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall zu untersagen, in der Schweiz unter der Bezeichnung C.\_\_\_\_\_ u.a. Uhren und Brillen zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonst wie in Verkehr zu bringen (act. 1 S. 2). Weitere Vorbringen, Ausführungen, bzw. Erläuterungen der Klägerin hinsichtlich ihres Unterlassungsbegehrens lassen sich jedoch weder der Klageschrift noch der Replik entnehmen. Die Beklagte beantragt, die Klage – und damit auch das Unterlassungsbegehren – sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei (act. 29 S. 2).

- 59 -

#### **E. 3.2**

Rechtliches Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten, sowie eine bestehende Verletzung zu beseitigen (vgl. Art. 55 Abs. 1 lit. a und b MSchG). Die Unterlassungsklage gemäss Art. 55 MSchG zielt darauf ab, den Verletzer an der Begehung zukünftiger Verletzungen gleicher Art zu hindern. Die Unterlassungsklage wirkt somit präventiv und ist geeignet, weitere Verletzungen dauerhaft abzuwehren. Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG setzt für die Anordnung eines gerichtlichen Verbots voraus, dass eine Verletzung droht. Die Anmeldung einer Marke ist ein starkes Indiz für die bevorstehende Verwendung des Zeichens als Marke, zumal eine Hinterlegung ohne Gebrauchsabsicht missbräuchlich ist. So bedeutet die Hinterlegung der Marke zumindest eine Gefährdung der Markenrechte i.S.v. Art. 55 Abs. 1 MSchG (vgl. FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 28 ff.; STAUB, a.a.O., Art. 55 N. 11 und N. 51.). Allerdings sind gemäss Gerichtspraxis immer die konkreten Fallumstände relevant. So indiziert bspw. die Tatsache, dass der Beklagte die Marke verteidigt, eine Gebrauchsabsicht (vgl. Urteil des Handelsgerichts Bern HG 05 9185 vom 13. Juni 2006 – Zyloric / Uloric, in: sic! 2007 S. 109, S. 111; STAUB, a.a.O., Art. 55 N. 51; FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 30). Unabhängig davon sind die Rechte des Klägers jedoch nur dann verletzt oder gefährdet, wenn seine Ansprüche auf einer gültigen Markeneintragung beruhen. Die Nichtigkeit der Klagemarke kann der Beklagte entweder einrede- oder widerklageweise

geltend machen (STAUB, a.a.O., Art. 55 N. 12; FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 11).

### **E. 3.3**

Würdigung Die Klägerin geht weder in der Klage noch in der Replik konkret auf das von ihr mittels Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 gestellte Unterlassungsbegehren ein. Insbesondere behauptet die Klägerin nicht, dass die Beklagte die drei streitgegenständlichen Marken in der Schweiz gebrauchen würde. Vielmehr stellt sich die Klägerin im Gegenteil auf den Standpunkt, der Beklagten fehle es an einer ernsthaften Gebrauchsabsicht (vgl. act. 58 Rz. 21). Dessen ungeachtet können die drei behaupteten und nachgewiesenen Markenhinterlegungen durch die Beklagte –

- 60 - entsprechend den obigen Ausführungen – dennoch als Indiz für die drohende Markenverletzung gewertet werden (vgl. act. 1 Rz. 4; act. 4/2-4). Ob dies allein für die Annahme einer drohenden, zukünftigen Verletzung genügt, bestimmt sich nach den konkreten Fallumständen. Diesbezüglich gilt es festzuhalten, dass die Beklagte ihre Marken im vorliegenden Verfahren vehement verteidigt, was als Indiz für eine Gebrauchsabsicht gewertet werden kann. Unabhängig davon können die Rechte der Klägerin jedoch nur dann verletzt oder gefährdet werden, wenn ihre Ansprüche auf gültigen Markeneintragungen beruhen. Die Beklagte verlangt widerklageweise u.a. die Nichtigerklärung der klägerischen Marke Nr. 4 C.\_\_\_\_\_ sowie der Marken Nrn. 5 C1.\_\_\_\_\_ und 6 C2.\_\_\_\_\_ für die in Klasse 14 beanspruchten Waren "daraus [aus Edelmetallen und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" (vgl. act. 29 S. 2 f.). Wie nachfolgend zu zeigen sein wird (siehe unten), ist die Widerklage diesbezüglich begründet. Mit anderen Worten sind die Markeneintragungen, auf welche die Klägerin ihr Unterlassungsbegehren abstützt, zum Urteilszeitpunkt nicht mehr gültig. Somit können die Rechte der Klägerin auch nicht mehr gefährdet sein. Demnach liegt keine Verletzungsgefahr vor. Die Verletzungsgefahr ist Bestandteil des Rechtsschutzinteresses und von Amtes wegen zu prüfen. Zudem stellt das Rechtsschutzinteresse eine Prozessvoraussetzung i.S.v. Art. 59 ZPO dar. Wie bereits ausgeführt (siehe oben), handelt es sich dabei um eine sog. doppelrelevante Tatsache. Im Rahmen der materiellen Prüfung hat sich vorliegend gezeigt, dass die Verletzungsgefahr sowie das damit einhergehende Rechtsschutzinteresse nicht bewiesen werden konnten. Wenn sich im Rahmen der materiellen Prüfung zeigt, dass eine doppelrelevante Tatsache nicht bewiesen werden kann, weist das Gericht die Klage mit einem (der Rechtskraft fähigen) Entscheid ab. Es kann aber nicht mehr auf seinen Eintretensentscheid zurückkommen und auf die Sache nicht eintreten (LEUENBERGER/WALTHER/BERGER, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Zivilprozessrecht, ZBJV 153/2017 S. 237, S. 246 f.; vgl. Urteil des Bundesgerichts

- 61 - 4A\_703/2014 vom 25. Juni 2015 E. 5.1). Demnach ist die Unterlassungsklage abzuweisen.

### **E. 3.4**

Zwischenfazit Die klägerische Unterlassungsklage ist abzuweisen.

## **E. 4**

Widerklage

### **E. 4.1**

## Nichtigerklärung aufgrund relativer Ausschlussgründe

### E. 4.1.1

Parteivorbringen Die Beklagte führt aus, die streitgegenständlichen Marken der Klägerin seien vom Markenschutz nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und c MSchG ausgeschlossen, da die Beklagte mit der Schweizer Marke Nr. 2 C.\_\_\_\_\_ in der Klasse 9, sowie mit der Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ in der Klasse 14, über prioritäre Markeneintragungen verfüge (act. 29 Rz. 167 ff.). Zudem bestehe in Bezug auf die streitgegenständliche Marke Nr. 4 C.\_\_\_\_\_ Zeichenidentität mit der Marke der Beklagten Nr. 2 C.\_\_\_\_\_. In Bezug auf die Marke Nr. 5 C1.\_\_\_\_\_ bestehe nahezu Identität zur Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_. Das Fehlen eines Abstandes zwischen "... " und "... " sei absolut vernachlässigbar. Bei der streitgegenständlichen Marke Nr. 6 C2.\_\_\_\_\_ übernehme die Klägerin nahezu vollständig die Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ der Beklagten und stelle sie an den Anfang ihrer eigenen Marke. Sie ergänze diese lediglich durch den schwachen Bestandteil "D.\_\_\_\_\_ ". Damit bestehe klar eine hochgradige Zeichenähnlichkeit (act. 29 Rz. 170 ff.). Weiter bestehe sowohl bezüglich den Eintragungen in Klasse 9, als auch in Klasse 14 Identität bzw. Gleichartigkeit der Waren (act. 29 Rz. 174 ff.). Im Umfang der Doppelidentität sei für den Ausschluss der streitgegenständlichen Marken der Klägerin keine Verwechslungsgefahr erforderlich. Es ergebe sich somit, dass die Schweizer Marke Nr. 4 C.\_\_\_\_\_ für "Brillen- und Sonnenbrillenetuis sowie Sonnenbrillen", und die Schweizer Marke Nr. 5 C1.\_\_\_\_\_ für "Uhren und Zeitmessinstrumente", ohne Weiteres die Markenrechte der Beklagten verletzen würden. In Bezug auf die restlichen Marken bzw. die noch verbleibenden Waren sei das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zu prüfen. Massgeblich für die Beurteilung der Verwech-

- 62 - lungsgefahr sei das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise. Die Verwechslungsgefahr hänge von der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Warenähnlichkeit ab. Dabei bestehe eine Wechselwirkung. Wende man diese Kriterien auf den vorliegenden Fall an, werde klar, dass vorliegend eine grosse Verwechslungsgefahr bestehe. Die Marken der Widerklägerin seien für die beanspruchten Waren weder beschreibend noch anspielend und hätten demzufolge einen normalen Schutzzumfang. Die Klägerin habe identische bzw. hochgradig ähnliche Marken hinterlegt, und dies für hochgradig gleichartige bzw. zum Teil identische Waren. Es bestehe somit eine hochgradige Verwechslungsgefahr (act. 29 Rz. 177 ff.). Somit ergebe sich, dass die streitgegenständlichen Marken der Klägerin die prioritären Markenrechte der Beklagten verletzen würden. Damit könne diese die ihr aus dem Markenrecht zustehenden Ansprüche geltend machen (act. 29 Rz. 180). Die Klägerin führt aus, die Beklagte sei Inhaberin von Markenrechten in der Schweiz, welche sie rechtsmissbräuchlich und auf unlautere Weise habe eingetragen lassen. Mit anderen Worten seien ihre Markeneintragungen ungültig und ihre Marken seien zu löschen. Folglich verfüge sie über gar keine gültigen Rechte, welche verletzt oder gefährdet werden könnten. Nach Vollzug der Löschung sei die Widerklage mit ihren Rechtsbegehren 1, 2 und 3 gegenstandslos (act. 58 Rz. 224).

### E. 4.1.2

Rechtliches und Würdigung

#### E. 4.1.2.1

Allgemeines Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht (Art. 52 MSchG). Mit der Nichtigkeitsklage verlangt der Kläger die Feststellung der Nichtigkeit der eingetragenen Marke. Als Nichtigkeitsgrund in Betracht kommen insbesondere relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG (STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 44). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese (lit. a; sog. "Doppelidentität"); mit

- 63 - einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. b); oder einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. c). Als ältere Marken gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach Art. 6 - 8 MSchG geniessen (Art. 3 Abs. 2 MSchG). Wie bereits ausgeführt (siehe oben), verfügt die Beklagte seit dem 22. März 2012 über die Schweizer Marke Nr. 2 C.\_\_\_\_\_, welche sie am 18. Januar 2012 in der Klasse 9 hinterlegen liess (vgl. act. 4/3). Die Klägerin liess ihre Schweizer Marke Nr. 4 C.\_\_\_\_\_ in der Klasse 9 dagegen erst am 20. April 2012 hinterlegen (vgl. act. 30/53). Zudem besitzt die Beklagte seit dem 13. April 2011 die Schweizer Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ für "Uhren" in der Klasse 14, welche sie am 4. April 2011 für diese Waren hinterlegt hat (vgl. act. 4/2). Die Klägerin liess ihre Schweizer Marken Nr. 5 C1.\_\_\_\_\_ und Nr. 6 C2.\_\_\_\_\_ in der Klasse 14 dagegen jeweils erst am 30. Juni 2011 hinterlegen (vgl. act. 30/51; act. 30/52). Damit geniessen die älteren Marken der Beklagten zweifelsfrei Priorität nach Art. 6 MSchG. 4.1.2.1.1. Doppelidentität (Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG) Eine Zeichenidentität liegt vor, wenn das jüngere Zeichen vollständig mit der älteren Marke übereinstimmt (JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz (MSchG), Stämpflis Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2017, Art. 3 N. 18). Wie die Beklagte zutreffend ausführt (vgl. act. 29 Rz. 171), stimmt die jüngere, klägerische Marke Nr. 4 C.\_\_\_\_\_ vollständig mit der älteren Marke der Beklagten Nr. 2 C.\_\_\_\_\_ überein. Demnach besteht diesbezüglich eine Zeichenidentität. Hinsichtlich der Marke Nr. 5 C1.\_\_\_\_\_ der Klägerin besteht dagegen keine vollständige Identität zur Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ der Beklagten. Umstritten ist, ob Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG eng auszulegen ist und damit nur dann zur Anwendung kommt, wenn eine vollständige Übereinstimmung von Zeichen und beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorliegt (so: JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 17), oder ob es

- 64 - genügt, wenn die beiden Marken weitgehend identisch sind (so: STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 3 N. 15 ff.). Nach h. M. ist keine vollständige Übereinstimmung erforderlich. Es muss genügen, wenn die beiden Marken weitgehend identisch sind und für weitgehend die gleichen Waren bestimmt sind. Unbedeutende Abweichungen, welche den weitgehend identischen Gesamteindruck bestehen lassen, sind zuzulassen (vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 16). In Bezug auf die Marke Nr. 5 C1.\_\_\_\_\_ der Klägerin besteht zwar keine vollständige, jedoch eine weitgehende Identität zur Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ der Beklagten. Das Fehlen eines Abstandes zwischen "... " und "... " ist – wie die Beklagte zutreffend ausführt (vgl. act. 29 Rz. 172) – vernachlässigbar bzw. kann als unbedeutende Abweichung, welche den weitgehend identischen Gesamteindruck bestehen lässt, qualifiziert werden. Somit besteht

diesbezüglich ebenfalls eine Zeichenidentität. Hinsichtlich der streitgegenständlichen Marke Nr. 6 C2.\_\_\_\_\_ der Klägerin liegt dagegen unbestrittenerweise (vgl. act. 29 Rz. 173 sowie Rz. 178) keine Zeichenidentität in Bezug auf die beklagte Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ vor. Waren sind gleich, wenn die Waren des jüngeren Zeichens vollständig von den Waren, für welche die ältere Marke geschützt ist, erfasst werden (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 20). Die klägerische Marke Nr. 4 C.\_\_\_\_\_ ist für "Brillen- und Sonnenbrillenetuis" sowie für "Sonnenbrillen" in Klasse 9 eingetragen (act. 30/53). Die Marke Nr. 2 C.\_\_\_\_\_ der Beklagten ist u.a. für "Optische Apparate und Instrumente, einschliesslich Brillen und Brillenetuis" sowie für "Blendschutzbrillen" und "optische Waren" in Klasse 9 eingetragen (act. 4/3). Die Waren des jüngeren Zeichens der Klägerin werden demnach vollständig von den Waren, für welche die ältere, beklagte Marke geschützt ist, erfasst. Es besteht somit Warenidentität. Da die klägerische Marke Nr. 4 C.\_\_\_\_\_ zudem identisch zur älteren Marke der Beklagten Nr. 2 C.\_\_\_\_\_ ist, liegt eine Doppelidentität i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG vor. Die klägerische Marke Nr. 4 C.\_\_\_\_\_ ist demnach für sämtliche beanspruchten Waren vom Markenschutz ausgeschlossen.

- 65 - Die Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ der Beklagten ist für "Uhren" in Klasse 14 eingetragen (act. 4/2). Die streitgegenständlichen Marken Nr. 5 C1.\_\_\_\_\_ und Nr. 6 C2.\_\_\_\_\_ der Klägerin beanspruchen in Klasse 14 jeweils "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" (act. 30/51-52). Die Beklagte verlangt mit dem Widerklagebegehren gemäss Ziffer 2, es sei festzustellen, dass die streitgegenständlichen Marken Nr. 5 C1.\_\_\_\_\_ und Nr. 6 C2.\_\_\_\_\_ der Klägerin für die in Klasse 14 beanspruchten Waren "daraus [aus Edelmetallen und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente", nichtig seien (vgl. act. 29 S. 2 f.). Aus der gewählten Formulierung geht hervor, dass die Beklagte damit den Bestand der zwei streitgegenständlichen Marken für aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte Produkte, nicht jedoch für den Rohstoff Edelmetalle und deren Legierungen an sich, anfechten wollte. Da im Markenrecht auch Teilnichtigkeitsklagen zulässig sind (vgl. BGE 136 III 102 E. 3.6 – Yello/Yallo; FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 19), ist dieses Vorgehen nicht zu beanstanden. Bezüglich der Waren "Uhren und Zeitmessinstrumente" besteht letztlich somit Warenidentität. Die Marke Nr. 5 C1.\_\_\_\_\_ der Klägerin ist zudem identisch zur Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ der Beklagten. Es besteht für die Waren "Uhren und Zeitmessinstrumente" somit eine Doppelidentität i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG. Die Marke Nr. 5 C1.\_\_\_\_\_ der Klägerin ist demnach in Klasse 14 hinsichtlich der Waren "Uhren und Zeitmessinstrumente" vom Markenschutz ausgeschlossen. Hinsichtlich der restlichen von der klägerischen Marke Nr. 5 C1.\_\_\_\_\_ in Klasse 14 umfassten Waren sowie der von der Marke Nr. 6 C2.\_\_\_\_\_ der Klägerin in Klasse 14 umfassten Waren besteht dagegen unbestrittenerweise (vgl. act. 29 Rz. 177 f.) keine Doppelidentität i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG. Nachfolgend gilt es vielmehr zu prüfen, ob diesbezüglich eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. b oder c MSchG vorliegt.

- 66 - 4.1.2.1.2. Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG) Die Verwechslungsgefahr hängt von der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit, und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ab (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 46). Je näher sich die Waren sind, desto grösser wird das Risiko von

Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom Älteren abheben (BGE 122 III 382 S. 387 – Kamillosan; BGE 126 III 315 S. 320 – Apiella; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 47). Die Rechtsprechung unterscheidet drei Grade der Kennzeichnungskraft: schwache, starke und normale Marken (Urteil des Bundesgerichts 4C\_88/2007 vom 17. Juli 2007 E. 2.3.1 – zero/zero+ III). Die Kennzeichnungskraft einer Marke bestimmt sich zunächst nach ihrer Unterscheidungskraft. Grundsätzlich ist originär eine normale Unterscheidungskraft anzunehmen. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob besondere Umstände vorliegen, welche die Annahme einer ursprünglich geringeren oder höheren Kennzeichnungskraft rechtfertigen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 84 f.). Hinsichtlich der prioritären, älteren Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ der Beklagten ist – wie diese zu Recht ausführt (vgl. act. 29 Rz. 179) – von einer normalen Kennzeichnungskraft auszugehen. Besondere Umstände, welche die Annahme einer ursprünglich geringeren oder höheren Kennzeichnungskraft rechtfertigen würden, liegen nicht vor. Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise (BGE 119 II 473 S. 475 – Radion/Radomat; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 127). Die massgeblichen Verkehrskreise bilden die aktuellen und potenziellen Abnehmer der normativ objektiviert definierten Waren (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 52). Wird eine ältere Marke oder ihr prägender Hauptbestandteil übernommen, liegt meist eine Zeichenähnlichkeit vor. Eine Kombination mit einem schwachen Zusatz schafft keine hinreichende Unterscheidbarkeit. Es besteht die Gefahr, dass die Abnehmer aufgrund des identischen oder ähnlichen Bestandteils fälschlicherweise glauben, dass eine Marke eines verbundenen Unternehmens vorliege (vgl. BGE 93 II 424 S. 429 – Burberrys; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 134). Die streitgegenständliche Marke Nr. 6 C2.\_\_\_\_\_ der Klägerin besteht einerseits aus dem Hauptbestandteil "C.\_\_\_\_\_", sowie andererseits aus

- 67 - dem Zusatz "D.\_\_\_\_\_". Wie bereits ausgeführt, vermag eine Kombination mit einem schwachen Zusatz in der Regel keine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen, was auch vorliegend der Fall ist. Zudem besteht die Gefahr, dass die Abnehmer aufgrund des identischen oder ähnlichen Bestandteils C.\_\_\_\_\_ fälschlicherweise glauben, dass eine Marke eines verbundenen Unternehmens vorliege. Demnach liegt eine Zeichenähnlichkeit zur beklagten Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ vor. Zur Bestimmung der Gleichartigkeit der Waren haben Lehre und Rechtsprechung verschiedene Kriterien entwickelt, so z.B. die Art der Waren, deren Verwendungszweck, Herstellungsstätte, Vertrieb, Abnehmerkreise etc. (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 271 ff.). Wie die Beklagte zu Recht ausführt, lässt sich dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5467/2011 vom 20. Februar 2013 entnehmen, dass zwischen Uhren sowie Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteinen sowie aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellten oder plattierten Waren, Warenähnlichkeit angenommen wird, weil diese Waren über einen ähnlichen Verwendungszweck verfügen wie Uhren, über dieselben Vertriebskanäle vertrieben werden und sich an den gleichen Abnehmerkreis richten (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5467/2011 vom 20. Februar 2013 E. 5.3.3). Keine Warenähnlichkeit besteht dagegen gemäss dem besagten Urteil zwischen Uhren sowie Edelmetallen und deren Legierungen an sich, weil Edelmetalle und deren Legierungen zu den Rohstoffen gehören ("produits bruits"), während Uhren den Endprodukten zuzurechnen sind ("produits finis"). Zudem richten sich diese beiden Produktgruppen an unterschiedliche Konsumentengruppen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5467/2011 vom 20. Februar 2013 E. 5.3.3.). Da die Beklagte die beiden streitgegenständlichen klägerischen Marken Nr. 5 C1.\_\_\_\_\_ und Nr. 6 C2.\_\_\_\_\_

hinsichtlich Edelmetallen und deren Legierungen – wie bereits ausgeführt (siehe oben) – jedoch nicht anzweifelt und Teilnichtigkeitsklagen expli- zit zulässig sind, spielt dies letztlich keine Rolle. Zusammenfassend gilt es dem- nach festzuhalten, dass die Waren der beiden jüngeren, klägerischen Marken Nr. 5 C1. \_\_\_\_\_ und Nr. 6 C2. \_\_\_\_\_ im angefochtenen Umfang "daraus [aus Edelmetallen und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwa-

- 68 - ren, Edelsteine", gleichartig sind zu den Waren "Uhren", für welche die ältere, be- klagte Marke Nr. 1 C. \_\_\_\_\_, geschützt ist. Abschliessend ist festzuhalten, dass zwischen der klägerischen Marke Nr. 5 C1. \_\_\_\_\_ und der beklagten Marke Nr. 1 C. \_\_\_\_\_ – wie bereits ausgeführt (siehe oben) – eine Zeichenidentität vorliegt. Zudem besteht zwischen diesen beiden Marken im Umfang der Waren "daraus [aus Edelmetallen und deren Le- gierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine", eine Waren- gleichartigkeit. Demnach liegt eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG vor. Die streitgegenständliche Marke Nr. 5 C1. \_\_\_\_\_ der Klägerin ist demnach in Klasse 14 im Umfang "daraus [aus Edelmetallen und deren Legie- rungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klas- sen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine", vom Marken- schutz ausgeschlossen. Weiter besteht zwischen der Marke Nr. 6 C2. \_\_\_\_\_ der Klägerin und der beklagti- schen Marke Nr. 1 C. \_\_\_\_\_ eine Zeichenähnlichkeit. Zudem liegt zwischen diesen beiden Marken im Umfang "daraus [aus Edelmetallen und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen ent- halten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine", ebenfalls eine Waren- gleichartigkeit vor. Weiter besteht zwischen diesen beiden Marken in Bezug auf die Waren "Uhren und Zeitmessinstrumente" – wie bereits ausgeführt (siehe oben) – Warenidentität. Demnach liegt eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vor. Die streitgegenständliche Marke Nr. 6 C2. \_\_\_\_\_ der Klä- gerin ist demnach für die in Klasse 14 beanspruchten Waren "daraus [aus Edel- metallen und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" ebenfalls vom Markenschutz ausge- schlossen.

- 69 -

#### **E. 4.1.2.2**

Feststellungsinteresse / Aktivlegitimation Art. 3 MSchG betrifft relative Schutzausschlussgründe. Diese werden auch nach erfolgter Markeneintragung nicht von Amtes wegen berücksichtigt, sondern kön- nen allein vom Inhaber der älteren Marke geltend gemacht werden (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 1 ff.). Wer ein rechtliches Interesse hat, kann – wie bereits ausge- führt (siehe oben) – vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechts- verhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht (Art. 52 MSchG). Die Nichtigkeits- oder Löschungsklage hat zum Ziel, eine im Register eingetragene Marke zu löschen (FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 11 ff.). Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand be- hindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behin- dert zu werden (FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 21). Der Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, hat ohne Weiteres ein schutzwürdiges Interesse (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.175/2002 vom 21. August 2002, in: sic! 2002 S. 851, S. 853 –

Appenzeller Switzerland- Appenzeller Natural). Zweifelsfrei sind die beiden streitgegenständlichen Marken der Beklagten jeweils älter als die drei streitgegenständlichen Marken der Klägerin. Zudem fallen die streitgegenständlichen klägerischen Marken im angefochtenen Umfang in den Schutzbereich der jeweiligen beklagten Marken. Das schutzwürdige Interesse der Beklagten an der richterlichen Feststellung der Nichtigkeit der klägerischen Marken bzw. ihre Aktivlegitimation ist somit ohne Weiteres gegeben. Dessen ungeachtet wurde bereits festgestellt, dass die drei streitgegenständlichen beklagten Marken – entgegen den Ausführungen der Klägerin (vgl. act. 58 Rz. 224 f.) – nicht in rechtsmissbräuchlicher und unlauterer Weise eingetragen wurden. Auch liegt seitens der Beklagten keine fehlende ernsthafte Gebrauchsabsicht hinsichtlich ihrer C.\_\_\_\_\_ Markeneintragungen vor (siehe oben).

### **E. 4.1.3**

Zwischenfazit Da das Feststellungsinteresse gegeben ist und relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG vorliegen, ist die Nichtigkeit der auf den Namen der

- 70 - Klägerin eingetragenen Marke Nr. 4 C.\_\_\_\_\_ für sämtliche beanspruchten Waren sowie die teilweise Nichtigkeit der klägerischen Marken Nr. 5 C1.\_\_\_\_\_ und Nr. 6 C2.\_\_\_\_\_ für die in Klasse 14 beanspruchten Waren "daraus [aus Edelmetallen und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" festzustellen. Einer Anweisung an das IGE zur Löschung der nichtig zu erklärenden Marken bedarf es – entgegen den Widerklagebegehren gemäss Ziffer 1 und 2 – dagegen nicht. Das Gericht ist gemäss Art. 54 MSchG von Amtes wegen zur Mitteilung des Nichtigkeitsurteils an das IGE verpflichtet, und Letzteres nimmt die Löschung gestützt auf Art. 35 lit. c MSchG vor (vgl. ZR 2011 Nr. 44 E. 16; FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 8). Insoweit ist den Widerklagebegehren Ziff. 1 und 2 nicht stattzugeben.

### **E. 4.2**

Unterlassungsklage

#### **E. 4.2.1**

Parteivorbringen Die Beklagte bringt vor, die Klägerin biete spätestens seit dem 6. Februar 2013 mit "C.\_\_\_\_\_" und "C2.\_\_\_\_\_" gekennzeichnete Sonnenbrillen über ihre in der Schweiz abrufbaren Websites "www.C1.\_\_\_\_\_.com" sowie "www.D.\_\_\_\_\_.com" dem schweizerischen Publikum an. Die Produkte könnten von der Schweiz aus bestellt werden und würden in die Schweiz geliefert (act. 29 Rz. 164). Durch dieses Verhalten verletze die Klägerin die Markenrechte der Beklagten. Das Markenrecht verleihe der Beklagten das ausschliessliche Recht, die Marken zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht würden, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Sie könne gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. a, b, d und e MSchG anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sei (act. 29 Rz. 165). Im Zeitpunkt der Klageeinleitung habe zumindest eine Erstbegehungsgefahr bestanden. Zwischenzeitlich habe die Klägerin jedoch eingestanden, den Gebrauch ihrer C.\_\_\_\_\_ Marke in der Schweiz aufgenommen zu haben. Durch diese Gebrauchshandlungen habe die Klägerin die Markenrechte der Beklagten sowohl in Klasse 9 als auch in Klasse 14 verletzt. Da die Klägerin die Widerrechtlichkeit ihrer Handlungen bestreite und darüber hinaus am 30. August 2016 eine Nichtigkeitsklage

- 71 - wegen angeblichen Nichtgebrauchs gegen eine der beklagten C.\_\_\_\_\_ Marken beim hiesigen Gericht eingeleitet habe, sei vorliegend klar von einer Wiederholungsgefahr auszugehen (act. 29 Rz. 187; act. 64 Rz. 298). Die Klägerin entgegnet, die Beklagte habe nie eine ernsthafte Gebrauchsabsicht hinsichtlich ihrer C.\_\_\_\_\_ Markeneintragung für Brillen oder für Sonnenbrillen bekundet. Eine Gebrauchsabsicht fehle nicht nur in der Schweiz, sondern auch in allen weiteren Ländern, wo die Beklagte C.\_\_\_\_\_ für Waren der Klasse 9, d.h. u.a. für Brillen sowie Brillenetuis, als Marke habe registrieren lassen. Die Beklagte habe denn auch nicht einmal Anstrengungen unternommen, irgendeinen Nachweis eines Gebrauchs von C.\_\_\_\_\_ für Waren der Klasse 9 zu erbringen. Auch in Bezug auf ihre C.\_\_\_\_\_ Markeneintragung für Uhren sei die Beklagte die erforderlichen Nachweise für einen Gebrauch in der Schweiz schuldig geblieben. Es fehle ihr also nur schon in Bezug auf die Waren der Klasse 9 an einem Rechtsschutzinteresse. Für registrierte Marken könne kein Schutz beansprucht werden, wenn sie nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden seien (act. 58 Rz. 225).

#### **E. 4.2.2**

**Rechtliches und Würdigung** 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 gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere: das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen (lit. a); unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern (lit. b); unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen (lit. c); unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen (lit. d), sowie das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (lit. e). Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter u.a. verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten, sowie eine bestehende Verletzung zu beseitigen (vgl. Art. 55 Abs. 1 lit. a und b MSchG). Eine Verletzung der Rechte an einer Marke liegt dann vor, wenn der Beklagte ohne Zustimmung des Rechtsinhabers eine

- 72 - der in Art. 13 Abs. 2 MSchG näher definierten Handlungen vornimmt und dadurch in den Schutzbereich gemäss Art. 3 MSchG eingreift (STAUB, a.a.O., Art. 55 N. 8). Wie bereits ausgeführt (siehe oben), sind die Marken Nr. 4 C.\_\_\_\_\_ der Klägerin in der Klasse 9, sowie die Marken Nr. 5 C1.\_\_\_\_\_ und Nr. 6 C2.\_\_\_\_\_ der Klägerin in der Klasse 14, in dem von der Beklagten angezweifelt Sachlichen Umfang aufgrund von Art. 3 Abs. 1 lit. a, b und c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen. Die Unterlassungsklage gemäss Art. 55 MSchG zielt darauf ab, den Verletzer an der Begehung zukünftiger Verletzungen gleicher Art zu hindern. Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG setzt für die Anordnung eines gerichtlichen Verbots voraus, dass eine Verletzung droht. Diese Verletzungsgefahr vermittelt dem Kläger das für die Unterlassungsklage generell notwendige Rechtsschutzinteresse, dem bei dieser Klageart eine besondere Bedeutung zukommt. Die Verletzungsgefahr ist Bestandteil des Rechtsschutzinteresses und wird von Amtes wegen geprüft. Fehlt sie, wird auf die Unterlassungsklage nicht eingetreten. Als Prozessvoraussetzung muss das aktuelle Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage im Zeitpunkt der Urteilsfällung noch vorhanden sein. Das Rechtsschutzinteresse kann entweder in einer Erstbegehungs- oder einer Wiederholungsgefahr begründet sein

(FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 28 f.; vgl. STAUB, a.a.O., Art. 55 N. 49). Hat eine Rechtsverletzung bereits stattgefunden, geht es um den Nachweis der Wiederholungs- gefahr, wobei die Gerichte hier im Vergleich zur Erstbegehungsgefahr grosszügi- ger sind. Der Kläger muss den Beweis für die in der Vergangenheit bereits erfolg- te gleichartige Markenverletzung erbringen. Er muss zudem dartun, dass eine Wiederholung der Markenverletzung zu befürchten ist. Die Wiederholungsgefahr wird vermutet, wenn der Beklagte die Rechtswidrigkeit seines verletzenden Ver- haltens bestreitet (FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 31). Wie die Beklagte zu Recht festhält, bietet die Klägerin unbestrittenermassen seit dem 6. Februar 2013 mit "C.\_\_\_\_\_" und "C2.\_\_\_\_\_" gekennzeichnete Produkte über ihre in der Schweiz abrufbaren Websites "www.C1.\_\_\_\_\_.com" sowie "www.D.\_\_\_\_\_.com" dem schweizerischen Publikum an (vgl. act. 1 Rz. 36; act. 29 Rz. 84). In der von der Beklagten als Beweismittel eingereichten Nichtigkeitsklage

- 73 - der Klägerin betreffend Nichtgebrauch an das hiesige Gericht vom 30. August 2016 zwischen denselben Parteien (act. 65/42) hat die Klägerin zudem festgehal- ten: "Die Klägerin ist auch in der Schweiz Inhaberin mehrerer Marken mit der prä- genden Wortkombination C.\_\_\_\_\_. (...) Diese sind unter anderem namentlich in den Klassen 9 (u.a. insbesondere für "Sonnenbrillen"), 14 (u.a. insbesondere für "Uhren" und "Schmuckwaren"), und 25 (u.a. für "Bekleidungsstücke") geschützt und werden insbesondere auch für diese Waren gebraucht" (act. 65/42 Rz. 24). Weiter führt die Klägerin in der besagten Klage aus: "Die Klägerin verwendet ihre Marken in der Schweiz" (act. 65/42 Rz. 30). Weiter legte die Beklagte diverse Ausdrücke der Website der Klägerin "www.C1.\_\_\_\_\_.com" vom 13. Dezember 2016 ins Recht (act. 65/43), welche den durch die Klägerin in der Schweiz statt- findenden Gebrauch illustrieren sollen. Zusammenfassend gibt die Klägerin somit zu, ihre streitgegenständlichen Marken in der Schweiz für sämtliche von diesen in den Klassen 9, 14 und 25 umfassten Waren zu benutzen. Da die Klägerin somit ohne Zustimmung der Beklagten unter Zeichen, welche nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind, Waren anbietet und dadurch eine der in Art. 13 Abs. 2 MSchG näher defi- nierten Handlungen vornimmt, liegt eine Verletzung der Rechte der Beklagten als Markeninhaberin vor. Zudem bestreitet die Klägerin – wie die Beklagte zu Recht ausführt (vgl. act. 64 Rz. 298) – die Rechtswidrigkeit ihres verletzenden Verhal- tens konsequent (vgl. act. 58 Rz. 225). Demnach wird die Wiederholungsgefahr klarerweise vermutet bzw. liegt eine Verletzungsgefahr vor. Die Beklagte als Rechtsinhaberin ist demnach zur Erhebung der Unterlassungsklage legitimiert und ihr Rechtsschutzinteresse ist gegeben. Die Beklagte verlangt, es sei der Klägerin "unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie mit Busse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. a und c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, unter den Marken C1.\_\_\_\_\_, C.\_\_\_\_\_ und C2.\_\_\_\_\_ in der Schweiz Brillen- und Sonnenbril- lenetuis, Sonnenbrillen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente anzupreisen, zu bewerben, zu vertreiben, anzubieten, oder

- 74 - sonstwie in Verkehr zu bringen und/oder bei solchen Handlungen Dritter mitzuwir- ken, oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern" (act. 29 S. 3). Das Unterlassungsbegehren muss genügend bestimmt sein und muss vom Kläger so formuliert werden, dass es bei Gutheissung zum Urteilsdispositiv erhoben werden kann. Für markenrechtliche Unterlassungsbegehren bedeutet dies, dass sie das betroffene Kennzeichen, die betroffenen Produkte, das zu unterlassende Verhal- ten und das betroffene

Territorium aufführen müssen (FRICK, a.a.O, Art. 55 N. 33). Das beklagliche Unterlassungsbegehren erfüllt diese Kriterien und ist demnach mit Blick auf das Bestimmtheitsgebot nicht zu beanstanden. Die Beklagte ersucht sodann um Anordnung von Vollstreckungsmassnahmen. Nach Art. 236 Abs. 3 ZPO ordnet das Gericht auf Antrag der obsiegenden Partei Vollstreckungsmassnahmen an. Lautet der Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden, so können Vollstreckungsmassnahmen gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO angedroht werden. Die von der Beklagten beantragte Anordnung der Strafdrohung nach Art. 292 StGB sowie die Anordnung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung stellen mögliche Vollstreckungsmassnahmen dar (vgl. Art. 343 Abs. 1 lit. a und c ZPO). In der Praxis des Einzelrichters am Handelsgericht des Kantons Zürich hat sich die Strafdrohung nach Art. 292 StGB bei "seriösen Parteien" bewährt. Darüber hinausgehende Androhungen sind in solchen Fällen dagegen nicht zu formulieren (ZR 114/2015 S. 102; Verfügung und Urteil des Einzelgerichts des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 26. März 2014 HE130306). Es liegen keine Anzeichen vor, wonach es sich bei der Klägerin um keine "seriöse Partei" handeln sollte. Die Anordnung einer zur Strafdrohung nach Art. 292 StGB zusätzlichen Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung erscheint somit nicht als verhältnismässig und kann demnach unterbleiben. Insoweit ist Ziff. 3 des Widerklagebegehrens nicht stattzugeben. In Anbetracht von Art. 13 Abs. 2 MSchG, wonach der Markeninhaber anderen verbieten kann, ein Zeichen zu gebrauchen, welches nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, sowie der Tatsache, dass das diesbezügliche Rechtsschutzinteresse der Beklagten aufgrund des Vorliegens einer Wie-

- 75 - derholungs- bzw. Verletzungsgefahr klarerweise ausgewiesen ist, ist das beklagliche Unterlassungsbegehren demnach begründet.

### **E. 4.2.3**

Zwischenfazit Zusammenfassend ist der Klägerin unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, unter den Marken C1.\_\_\_\_, C.\_\_\_\_ und C2.\_\_\_\_ in der Schweiz Brillen- und Sonnenbrillen, Sonnenbrillen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente anzupreisen, zu bewerben, zu vertreiben, anzubieten oder sonstwie in Verkehr zu bringen und/oder bei solchen Handlungen Dritter mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern. Die zusätzlich beantragte Busse im Zuwiderhandlungsfall ist nicht anzudrohen, weshalb Widerklagebegehren Ziff. 3 insoweit abzuweisen ist.

### **E. 5**

Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30'000.–.

### **E. 5.1**

Streitwert Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt (Art. 91 Abs. 1 S. 1 ZPO). Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder die Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Stehen sich Klage und Widerklage gegenüber, so bestimmt sich der Streitwert nach dem höheren Rechtsbegehren (Art. 94 Abs. 1 ZPO). Zur Bestimmung der Prozesskosten werden die Streitwerte zusammengerechnet, sofern sich Klage und Widerklage nicht gegenseitig ausschliessen

(Art. 94 Abs. 2 ZPO). Massgebend für die Feststellung der Nichtigkeit einer Marke ist der Wert, den diese für ihren Inhaber hat. Die Schätzung des Wertes der als nichtig angegriffenen Marke bietet einige Schwierigkeiten. Regelmässig werden Nichtigkeitsklagen – wie auch im vorliegenden Fall – mit einer Verletzungsklage verbunden. In der Praxis hat sich eine Dreiteilung entwickelt. Geht es um wirtschaftlich eher undeutende Zeichen, liegt der Streitwert etwa im Bereich von CHF 50'000.– bis - 76 - CHF 100'000.–. Geht es um solche Marken, hinter denen erhebliche Werte (Umsatz, Werbung, usw.) stehen, werden schnell einmal Streitwerte von CHF 500'000.– bis CHF 1'000'000.– genannt. Darüber hinausgehende Streitwerte bleiben den sehr bekannten wenn nicht gar berühmten Klagemarken vorbehalten, wobei dann auch eine erhebliche Verletzungshandlung zur Diskussion stehen muss (vgl. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493, S. 504 f.). Die Klägerin gibt den Streitwert mit "unbestimmt, übersteigt aber sicher CHF 100'000.–" an (act. 1 Rz. 5.). Mit Hinweis auf die von der Klägerin geltend gemachte weltweite Bekanntheit ihres Markennamens C.\_\_\_\_\_ und des gemäss Angaben der Klägerin Jahre zurückreichenden Streites mit der mexikanischen Beklagten um die Marken, wurde der Streitwert mit Verfügung vom 6. Februar 2015 einstweilen auf CHF 250'000.– festgesetzt (act. 5), was von der Klägerin in der Folge nicht beanstandet wurde. Die Beklagte wies in der Klageantwort darauf hin, dass sich das Prozessthema einzig auf das Gebiet der Schweiz beschränke und dass der Streitwert aufgrund fehlender Bekanntheit der Klägerin und ihrer Marken in der Schweiz in Tat und Wahrheit viel tiefer liegen dürfte, für die Berechnung der Gerichtskosten und der Parteientschädigung der Streitwert von CHF 250'000.– jedoch "einstweilen akzeptiert" werde (act. 29 Rz. 8). In der Klageantwort und Widerklage geht die Beklagte hinsichtlich der Widerklage ebenfalls von einem CHF 100'000.– übersteigenden Streitwert aus (act. 29 Rz. 9). Wie schon hinsichtlich der Klage wurde auch für die Widerklage einstweilen ein Streitwert von CHF 250'000.– festgesetzt (act. 31). Basierend auf obigen Ausführungen ist somit sowohl hinsichtlich der Klage als auch der Widerklage von einem Streitwert von jeweils CHF 250'000.– auszugehen. Da sich Klage und Widerklage gegenüberstehen und beide jeweils einen Streitwert von je CHF 250'000.– aufweisen – mit anderen Worten keines der Rechtsbegehren höher einzuschätzen ist –, beträgt der Streitwert in Anwendung von Art. 94 Abs. 1 ZPO vorliegend insgesamt ebenfalls CHF 250'000.–. Zur Bestimmung der Prozesskosten werden die Streitwerte jedoch zusammengerechnet, so-

- 77 - fern sich Klage und Widerklage nicht gegenseitig ausschliessen. Die Klägerin verlangt sinngemäss die Nichtigerklärung der C.\_\_\_\_\_ Marken der Beklagten (vgl. act. 1 S. 2). Die Beklagte beantragt widerklageweise die Nichtigerklärung der C.\_\_\_\_\_ Marken der Klägerin (vgl. act. 29 S. 2 f.). Klage und Widerklage schliessen sich somit gegenseitig aus (vgl. DIGGELMANN, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., 2016, Art. 94 Rz. 5 f.). In Anwendung von Art. 94 Abs. 2 ZPO werden die Streitwerte deshalb nicht zusammengerechnet. Der Streitwert beträgt vorliegend somit CHF 250'000.–.

## **E. 5.2**

**Gerichtskosten** Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Sie richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG), welcher die Basis zur Berechnung der Grundgebühr bildet (§ 4 Abs. 1 GebV OG). Das

Gericht kann die Grundgebühr unter Berücksichtigung des Zeitaufwandes des Gerichts und der Schwierigkeit des Falls ermässigen oder erhöhen (§ 2 Abs. 1 lit. c und d sowie § 4 Abs. 2 GebV OG). Die Gebühr kann bis auf das Doppelte erhöht werden, wenn keine der Parteien Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz hat (§ 11 GebV OG). Bei einem Streitwert von CHF 250'000.– beträgt die nach § 4 Abs. 1 GebV OG ermittelte Grundgebühr rund CHF 15'000.–. Angesichts des ausländischen Sitzes beider Parteien sowie des Umfangs der Akten, der Anzahl der gerichtlichen Verfügungen, vorab aber auch der Durchführung einer Vergleichsverhandlung mit entsprechender Vorbereitung (Prot. S. 16 f.) und schliesslich der Komplexität und Vielfalt der Rechtsfragen rechtfertigt es sich, die Gerichtsgebühr zu verdoppeln. Die Gerichtsgebühr ist deshalb auf CHF 30'000.– festzusetzen. Die Verteilung der Gerichtskosten erfolgt nach Obsiegen und Unterliegen der Parteien (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Die Gerichtskosten sind jeweils mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Da

- 78 - die Beklagte mit ihrer Widerklage nur sehr marginal unterliegt, rechtfertigt es sich, die Kosten der Klägerin vollumfänglich aufzuerlegen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

### **E. 5.3**

**Parteientschädigung** Bei berufsmässig vertretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteientschädigung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b und 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Die Parteientschädigung richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV), welcher die Basis zur Berechnung der Grundgebühr bildet (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Das Gericht kann die Grundgebühr unter Berücksichtigung der Verantwortung, des notwendigen Zeitaufwands der Vertretung und der Schwierigkeit des Falls ermässigen oder erhöhen (§ 2 Abs. 1 lit. c, d und e, § 4 Abs. 2 AnwGebV). Die so ermittelte ordentliche Gebühr deckt den Aufwand für die Erarbeitung der Begründung oder Beantwortung der Klage und die Teilnahme an der Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere notwendige Rechtsschriften wird ein Einzelzuschlag von je höchstens der Hälfte der Gebühr berechnet (§ 11 Abs. 2 AnwGebV). Bei einem Streitwert von CHF 250'000.– beträgt die nach § 4 Abs. 1 AnwGebV ermittelte Grundgebühr rund CHF 18'000.–. Aufgrund der Verantwortung, des notwendigen Zeitaufwandes der Vertretung und der Schwierigkeit des Falls ist die Grundgebühr um rund 1/3 auf CHF 23'500.– zu erhöhen. Für den doppelten Schriftenwechsel ist ein Zuschlag von 50 % zu berechnen (§ 11 AnwGebV). Das Ergebnis ist zu runden. Die Anwaltsgebühr ist deshalb auf CHF 35'000.– festzusetzen. Die Zusprechung einer Parteientschädigung richtet sich nach Obsiegen und Unterliegen der Parteien (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Aufgrund des lediglich sehr marginalen Unterliegens der Beklagten mit der Widerklage rechtfertigt es sich, die Klägerin zu verpflichten, der Beklagten die volle Parteientschädigung zu bezah-

- 79 - len. Die Beklagte macht keinen Mehrwertsteuerzuschlag geltend (vgl. act. 29 Rz. 190; act. 64 Rz. 318), weshalb ihr auch kein solcher zuzusprechen ist. In Höhe von CHF 23'500.– ist der Beklagten die ihr zustehende Parteientschädigung – nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist – direkt aus der von der Klägerin geleisteten Sicherheit zu überweisen (vgl. Art. 111 Abs. 1 ZPO).

- 80 - Das Handelsgericht erkennt: 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Es wird festgestellt, dass die Schweizer Marke Nr. 4 C.\_\_\_\_\_ für sämtliche beanspruchten Waren nichtig ist. Im Übrigen wird das Widerklagebegehren Ziff. 1 abgewiesen. 3. Es wird festgestellt, dass die Schweizer Marken Nr. 5 C1.\_\_\_\_\_ und Nr. 6 C2.\_\_\_\_\_ jeweils für die in Klasse 14 beanspruchten Waren "daraus [aus Edelmetallen und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Wa- ren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente", nichtig sind. Im Übrigen wird das Widerklagebegehren Ziff. 2 abgewiesen. 4. Der Klägerin wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfall verboten, unter den Marken C1.\_\_\_\_\_, C.\_\_\_\_\_ und C2.\_\_\_\_\_ in der Schweiz Brillen- und Sonnenbrillenetuis, Sonnenbrillen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente anzupreisen, zu bewerben, zu vertreiben, anzubieten oder sonstwie in Ver- kehr zu bringen und/oder bei solchen Handlungen Dritter mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern. Im Übrigen wird das Widerklagebegehren Ziff. 3 abgewiesen.

#### **E. 6**

Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

#### **E. 7**

Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 35'000.– zu bezahlen. In Höhe von CHF 23'500.– wird diese Entschä- digung der Beklagten – nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist –

- 81 - direkt von der Obergerichtskasse aus der von der Klägerin geleisteten Si- cherheit ausbezahlt.

#### **E. 8**

Schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie an das IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern.

#### **E. 9**

Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit- wert beträgt CHF 250'000.–. Zürich, 6. März 2019 Handelsgericht des Kantons Zürich Vizepräsidentin: Gerichtsschreiber: Dr. Claudia Bühler Marius Zwicky

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