

ZH_HANDELSGERICHT HG170041 vom 28. Oktober 2019

Zh Handelsgericht, 2019-10-28, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG170041

FR: ZH_HANDELSGERICHT HG170041 du 28 octobre 2019

IT: ZH_HANDELSGERICHT HG170041 del 28 ottobre 2019

Erwägungen

E. 1

Formelles

E. 1.1

Prozessvoraussetzungen Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (vgl. Art. 60 ZPO). Fehlt es an einer Prozessvoraussetzung, ist auf die Klage nicht einzutreten (vgl. Art. 59 Abs. 1 ZPO).

E. 1.2

Örtliche und sachliche Zuständigkeit Die Klägerin verlangt mit ihrer Klage die richterliche Feststellung, dass ihre zwei Marken (Nr. 689'509 und Nr. 691'034) die Marke der Beklagten (Nr. 626'334) nicht verletzen. Für eine solche negative Feststellungsklage steht der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung von Art. 36 ZPO zur Verfügung (BGE 129 III 295 E. 2.3.; BSK MSchG - MARKUS R. FRICK, N 20 zu Vor Art. 51a-60 MschG). Die Klägerin testet die Marken punktuell in E. _____ aus (act. 1 Rz. 11; act. 14 Rz. 84), womit ein Handlungs- und Erfolgsort im Kanton Zürich gegeben ist. Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG.

- 12 -

E. 1.3

Schutzwürdiges Interesse Art. 52 MSchG normiert die markenrechtliche Feststellungsklage. Danach kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder ein Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Die negative Feststellungsklage kommt in der Praxis auch im Sinne einer proaktiven Klärung in der Ausprägung auf Feststellung der Nichtverletzung einer Marke vor (BSK MSchG - MARKUS R. FRICK, N 11 zu Art. 52 MSchG). Voraussetzung ist wie bei jeder Feststellungsklage das Vorliegen eines Feststellungsinteresses. Fehlt ein solches, so ist auf die Klage mangels Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses nicht einzutreten (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO; BSK MSchG - MARKUS R. FRICK, N 16 zu Art. 52 MSchG; Noth/Bühler/Thouvenin, SHK- Markenschutzgesetz, ROGER STAUB, N 8 zu Art. 52 MschG m.H.a. abweichende Minderheitsmeinung, die das Feststellungsinteresse noch der Aktivlegitimation zurechnet). Ein schutzwürdiges Interesse fehlt auch, wenn eine Partei rechtsmissbräuchlich handelt (vgl. BGer vom 12. Juli 2017, 5A_957/2016, E. 1.2.). Die Klägerin begründet das für die Erhebung einer negativen Feststellungsklage notwendige Feststellungsinteresse mit dem Umstand, dass die Beklagte die beiden Schweizer Marken der Klägerin mit Widerspruch belegt habe. Angesichts des geplanten Markenrelaunches sei ihr diese Unsicherheit nicht zumutbar, weshalb sie ein legitimes Interesse daran habe, den Konflikt mittels negativer Feststellungsklage zu klären (act. 1 Rz. 14). Die Beklagte macht

geltend, dass die Frage, ob die zwei Marken der Klägerin die Marke der Beklagten verletzen, vom Institut für geistiges Eigentum (fortan IGE) geklärt werden könne, wo entsprechende Widerspruchsverfahren auch bereits hängig seien. Die Ungewissheit in Bezug auf die Frage der Gültigkeit der Markeneintragungen werde mit den Widerspruchsentscheiden des IGE bzw. allfälligen Rechtsmittelentscheiden des Bundesverwaltungsgerichts beseitigt werden. Daher fehle es an einem Feststellungsinteresse (act. 14 Rz. 19 f.). Die finanzstarke Klägerin handle rechtsmissbräuchlich, wenn sie die Beklagte in ein aufwändiges und kostenintensives Zivilverfahren dränge, anstatt sich dem Widerspruchsverfahren zu stellen (act. 14 Rz. 21). Indem die Klägerin eine

- 13 - Zivilklage eingereicht habe, entziehe sie der Beklagten in rechtsmissbräuchlicher Weise die Möglichkeit, selber zu entscheiden, ob sie der Klägerin im Widerspruchsverfahren oder im ordentlichen Zivilprozess gegenüberzutreten wolle (act. 14 Rz. 10 ff.; act. 39 Rz. 168 ff.). Das Widerspruchsverfahren ist ein rasches und kostengünstiges Verwaltungsverfahren sui generis mit beschränkter Kognition auf relative Ausschlussgründe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 MSchG. Das Widerspruchsverfahren ist nicht "vorsorglich" im Sinne eines Massnahmeverfahrens, da der Entscheid jedenfalls verwaltungsrechtlich unbeschränkte formelle Rechtskraft erlangt. Dies zeigt sich etwa daran, dass der Löschung einer Markeneintragung aufgrund eines gutheissenden Widerspruchsentscheids (also im Zeitraum zwischen rechtskräftigem Entscheid und Vollzug der Löschung im Register) nicht dadurch vorgekommen werden kann, dass vor dem Zivilgericht auf Feststellung der Gültigkeit geklagt wird. Erhebt der Widerspruchsgegner vor dem Entscheid des IGE eine Klage auf Nichtverletzung, so verhält es sich anders. Beurteilt das Zivilgericht die relativen Ausschlussgründe mit umfassender Kognition, so sollte das IGE das vorher eingeleitete Widerspruchsverfahren sistieren und nicht einer gerichtlichen Beurteilung vorgreifen (Noth/Bühler/Thouvenin, SHK-Markenschutzgesetz, GREGOR WILD, N 5 f., 15 und 73 zu Art. 31 MSchG; BGE 130 III 371; MARBACH, SIWR III/1, N 1124 und 1168). Der Entscheid im Widerspruchsverfahren ist bloss vorläufiger Natur und bindet weder die Zivil- noch die Strafgerichte. Der Inhaber einer mit Widerspruchsentscheid widerrufenen Marke bleibt frei, dieselbe ein zweites Mal anzumelden (SHK - GREGOR WILD, N 73 f. zu Art. 31 MSchG; MARBACH, SIWR III/1, N 1202; BGE 130 III 371) und gleichzeitig beim Zivilrichter auf Feststellung zu klagen, dass sein Zeichen die Widerspruchsmarke nicht verletzt. Ein erneuter Widerspruch ist entsprechend dem Primat des Zivilprozesses auszusetzen, bis der Zivilrichter entschieden hat (MARBACH, SIWR III/1, N 1200 ff.). Der abschliessende Entscheid steht immer den Zivilgerichten zu, was auch erklärt, wieso Widerspruchsentscheide nicht an das Bundesgericht weitergezogen werden können (weil so vermieden werden kann, dass das

- 14 - Bundesgericht in identischer Streitsache zwei Entscheide treffen muss; dazu MARBACH, SIWR III/1, N 732 ff.). Die Ungewissheit, ob die Klägerin durch die Benutzung bzw. die Eintragung ihrer Marken die Markenrechte der Beklagten verletzt, ist aufgrund der hängigen Widerspruchsverfahren ohne weiteres zu bejahen. Der Klägerin ist es sodann nicht möglich, eine Leistungs- oder Gestaltungsklage zu erheben, womit auch das Erfordernis der Subsidiarität der Feststellungsklage erfüllt ist. Näher zu prüfen ist, ob die Ungewissheit für die Klägerin unzumutbar ist, da vor Erhebung der vorliegenden Feststellungsklage bereits Widerspruchsverfahren mit dem gleichen Streitgegenstand

anhängig gemacht worden sind. Die Beklagte macht zu Recht nicht geltend, dass das hängige Widerspruchsverfahren vor dem IGE dem Eintreten auf das vorliegende Zivilverfahren wegen anderweitiger Rechtshängigkeit entgegen stehen würde. Rechtsprechung und Literatur erachten es denn auch ohne weiteres als zulässig, während laufendem Widerspruchsverfahren einen Zivilprozess anhängig zu machen. Die Beklagte vertritt die Ansicht, dass die Klägerin den falschen Rechtsweg gewählt habe. Sie begründet dies unter Hinweis auf die Ausführungen von WILD, wonach die Widerspruchsgegnerin der Löschung ihrer Marken- eintragung aufgrund eines gutheissenden Widerspruchsentscheids nicht dadurch zuvor kommen könne, dass sie vor dem Zivilgericht auf Feststellung der Gültigkeit der Marke klage (act. 14 Rz. 13 mit Hinweis auf SHK - GREGOR WILD, N 4 zu Art. 31 MSchG). Die erwähnte Literaturstelle bezieht sich darauf, dass mit einem Zivilprozess nicht verhindert werden kann, dass ein Widerspruchsentscheid vollstreckt, d.h. die Marke in den Registern gelöscht wird. Die Vollstreckung eines Entscheids ist aber vom Verfahren, das zum Erlass des Widerspruchsentscheids führt, zu unterscheiden. Ein Zivilprozess kann jederzeit anhängig gemacht werden; er kann bloss auf die Löschung im Register keinen Einfluss haben, da es sich dabei eben um die Vollstreckung des Widerspruchsentscheids handelt. Der Einleitung eines Zivilprozess steht ein Widerspruchsentscheid indes nicht entgegen, insbesondere kann dieselbe Marke erneut eingetragen werden und gleichzeitig ein Zivilprozess anhängig gemacht werden. Es trifft somit nicht zu,

- 15 - dass ein Zivilprozess nur vor Erlass eines Entscheids des IGE angestrengt werden kann. Die Möglichkeit, einen Zivilprozess anhängig zu machen, steht der Klägerin somit ohne weiteres zu. Zu prüfen ist, ob die Klägerin die Beklagte rechtsmissbräuchlich ihres Wahlrechts beraubt und in ein kostenintensives und aufwändiges Zivilverfahren gedrängt hat. Der Gesetzgeber wollte, wie gezeigt, mit dem Widerspruchsverfahren ein schnelles und kostengünstiges Verfahren schaffen. Aufgrund der Schnelligkeit und der beschränkten Kognition des IGE ist es indes möglich, durch Neueintragung derselben Marke ein nochmaliges Widerspruchsverfahren auszulösen oder aber einen Zivilprozess rechtshängig zu machen. Es wird in der Lehre und Rechtsprechung als Selbstverständlichkeit ausgeführt, dass eine Feststellungsklage im ordentlichen Zivilprozess parallel zum Widerspruchsverfahren anhängig gemacht werden kann. Die Erhebung einer negativen Feststellungsklage kann die Gegenseite zur Prozessführung in einem Moment zwingen, in dem sie noch nicht dazu bereit ist bzw. noch nicht über entsprechende Dokumentationen verfügt. Dies gilt es bei der Frage der Zumutbarkeit zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall hat die Beklagte die Klägerin mit Schreiben vom 7. April 2016 abgemahnt (act. 14 Rz. 79; act. 3/4) und Widerspruch gegen die Markeneintragungen erhoben. Damit war sie es, welche die Klägerin in einen Prozess involvierte, selbst wenn dies zufolge laufender Widerspruchsfrist von drei Monaten nur bedingt freiwillig gewesen sein dürfte. Gleichwohl kann unter diesen Umständen nicht davon gesprochen werden, dass die Klägerin die Beklagte in einen Prozess gedrängt hat, zu dessen Führung diese nicht in der Lage wäre. Denn wäre dies der Fall gewesen, so hätte sie sich gegen die Erhebung eines Widerspruchs entschieden und vor allem keine Widerklage im vorliegenden Prozess erhoben. Denn eine Widerklage als selbständige Klage ist von der Klage unabhängig. Würde nun auf die Klage zufolge fehlenden schutzwürdigen Interesses nicht eingetreten, wäre gleichwohl die Widerklage vom Handelsgericht zu beurteilen. Mit dem Entscheid, im vorliegenden Verfahren eine Widerklage zu erheben, hat sich die Beklagte für den ordentlichen Zivilprozess entschieden und sah sich auch in der Lage, einen solchen Prozess anzustrengen. Der Klägerin wäre es

unbenommen gewesen,

- 16 - erst nach abgeschlossenem Widerspruchsverfahren eine Zivilklage anhängig zu machen. Bloss aufgrund des Umstands, dass sie dies zeitlich vorzieht und bereits während hängigem Widerspruchsverfahren den Weg des ordentlichen Zivilprozesses geht, kann ihr daher kein rechtsmissbräuchliches Verhalten bzw. die Wahl eines falschen Rechtswegs vorgeworfen werden.

E. 1.4

Inhaltliche Unzulässigkeit der Rechtsbegehren Die Beklagte erachtet das von der Klägerin gestellte Rechtsbegehren als unzulässig, weshalb auf die Klage nicht einzutreten sei (act. 14 Rz. 9). Gegenstand der klägerischen Rechtsbegehren sei die abstrakte Feststellung, dass die Marken der Klägerin die Marke der Beklagten nicht verletzen würden. Die Feststellung einer allfälligen Nichtverletzung der Marken durch den kennzeichenmässigen Gebrauch der Marken werde gerade nicht verlangt. Es werde auch nicht spezifisch aufgeführt, für welche Waren und Dienstleistungen der Gebrauch keine Markenverletzung darstellen solle. Damit werde dem Gericht die unzulässige Beurteilung einer Rechtsfrage (Bestehen einer Verwechslungsgefahr) vorgelegt (act. 14 Rz. 15 ff.). Eintragung und Gebrauch seien nicht dasselbe. Zudem komme es nicht auf die jeweiligen Schutzbereiche der Marken an, entscheidend sei vielmehr, für welche gleichen oder gleichartigen Waren und Dienstleistungen die Klägerin die streitgegenständlichen Marken gebrauchte oder noch gebrauchen werde. Es liege an der Klägerin, spezifiziert aufzuzeigen, welche Handlungen welchen Gebrauch angeblich nicht verletzen würden (act. 39 Rz. 178 ff.). Demgegenüber sieht die Klägerin keinen prozessualen Nutzen in der Aufführung der einzelnen Klassen im Rechtsbegehren, da die Beklagte eine Verletzung ihres Markenrechts in allen beanstandeten Produkten sehe und nicht bloss punktuelle Überschneidungen diskutiere, die eine produktspezifisch differenzierte Beurteilung erheischen würden. Im Falle einer Löschungsklage (als Klage auf gerichtliche Bereinigung der Registersituation) sei unbestritten, dass die integrale Löschung der jüngeren Marke verlangt werden könne, ohne dass dieses Löschungsbegehren produktbezogen spezifiziert werden müsse. Es seien keine

- 17 - Gründe ersichtlich, wieso dies im vorliegenden Fall anders sein sollte (act. 34 Rz. 2 f.). Die Klägerin verlangt die gerichtliche Feststellung, dass die zwei Schweizerischen Marken Nr. 689'509 und Nr. 691'034 die Schweizer Marke der Beklagten Nr. 626'334 nicht verletzen. Markenrechtliche Streitigkeiten wie die vorliegende bringen regelmässig die Prüfung von Rechtsfragen wie der Verwechslungsgefahr mit sich. Da im Rechtsbegehren die konkreten Marken sowie die jeweiligen Inhaber genannt werden, handelt es sich nicht um die Feststellung einer abstrakten Rechtsfrage. Es trifft zwar zu, dass im Rechtsbegehren die Waren- und Dienstleistungsklassen nicht aufgeführt werden. Es ist aber auch unbestritten, dass die Marken der Klägerin für weit mehr Klassen Schutz beanspruchen als die Marke der Beklagten. Sollte sich zeigen, dass die Marken der Klägerin die Marke der Beklagten verletzen, so könnte die Beklagte nur im Rahmen der gleichen oder gleichartigen Waren und Dienstleistungen gegen die Marken der Klägerin vorgehen, nicht jedoch in den übrigen Bereichen, für welche die Produkte und Dienstleistungen der Klägerin ebenfalls eingetragen sind. Eine Beschränkung der Feststellungsklage auf die gleichen Klassen alleine zu fordern, wäre zu einschränkend, da die Beklagte sich auch auf gleichartige Waren und Dienstleistungen stützen will, für welche sie eben gerade nicht eingetragen ist. Vor diesem Hintergrund kann der Klägerin nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie die Feststellungsklage hinsichtlich sämtlicher Produkte und Dienstleistungen in sämtlichen

Klassen, für die sie ihre Marken eingetragen hat, verlangt. An die Begründung der Widersprüche ist die Beklagte nicht gebunden; es steht ihr frei, im vorliegenden Verfahren weitere gleichartige Waren und Dienstleistungen zu behaupten. Erst im Rahmen des vorliegenden Prozesses wird damit klar, wogegen die Beklagte effektiv opponiert. Damit kann der Klägerin auch nicht teilweise das Rechtsschutzinteresse abgesprochen werden, wie dies die Beklagte geltend macht (vgl. act. 14 Rz. 22). Erst im Verlauf des Verfahrens hat sich offenbart, gegen welche Eintragungen in welchen einzelnen Klassen die Beklagte Einwände aufgrund der Identität oder Gleichartigkeit erhebt (vgl. act. 14 Rz. 119 ff.). Im Kontext mit der Begründung der

- 18 - Klage ist auch klar, dass es um die Feststellung geht, dass die Registrierung und der Gebrauch der Zeichen im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen die Markenrechte der Beklagten nicht verletzt. Gleichheit:

- 19 - Gleichartigkeit: Das klägerische Rechtsbegehren ist entsprechend im Sinne der vorstehenden Erwägungen einzuschränken.

E. 1.5

Noven Im Rahmen der freigestellten Stellungnahme reichte die Beklagte diverse neue Beweismittel ein. Bei den Beilagen act. 54/148-150 handelt es sich gemäss der Beklagten um aktualisierte Swissreg-Auszüge inkl. teilweiser Löschung von

- 20 - Warenklassen, datierend vom 3. September 2018. Diese sind nach Eingang der Duplik entstanden (act. 53 Rz. 10), wobei es sich um zulässige echte Noven i.S.v. Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO handelt. Demgegenüber legt die Beklagte nicht dar, inwiefern es sich bei den weiteren neu eingereichten Beweismitteln (Auszüge der Internetseite von F._____ sowie G._____, act. 54/151-152) um zulässige Noven handeln soll, zumal diese vor Abschluss des Schriftenwechsels entstanden sind. Daran vermag der Umstand, dass sie neu ausgedruckt wurden, nichts zu ändern. Diese zwei Internetauszüge sind folglich verspätet vorgebracht und damit im vorliegenden Verfahren nicht mehr zu beachten. Sodann reichte die Beklagte mit Eingabe vom 2. November 2018 weitere neue Beweismittel ein (act. 57), die nach Abschluss des Schriftenwechsels entstanden sind (vgl. act. 58/153-155). Es handelt sich folglich um zulässige Noven i.S.v. Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO.

E. 1.6

Gegenstandslosigkeit Die Klägerin hat während des laufenden Prozesses die Streichung von Eintragungen in den Klassen 19, 27, 35 und 37 in Aussicht gestellt (act. 34 Rz. 32; act. 53 Rz. 18). In Bezug auf die Klasse 35 hat die Klägerin neu die Bezeichnung Detailhandel eintragen lassen (act. 35/23). Die Beklagte sieht in der klägerischen Absicht der teilweisen Löschung eine blosser Ankündigung, ohne jedoch Stellung zur Frage zu nehmen, ob sie gegen die Neueintragung "Detailhandel" opponiert (act. 39 Rz. 199 und 236). Damit erweist sich die Eintragung "Detailhandel" in der Klasse 35 nicht als Teil des Streitgegenstands. Zufolge Verzichts auf Markenschutz ist die Hauptklage als gegenstandslos geworden abzuschreiben, in Bezug auf (Klasse 35 ausgenommen Detailhandel): Publicite; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau (Klasse 35)

- 21 -

E. 1.7

Klageänderung Die Klägerin hat im Rahmen der Replik ihr Rechtsbegehren um Eventualbegehren ergänzt (act. 34 S. 2 ff.). Da sich das Hauptsachebegehren als zulässig

erweist, erübrigen sich Ausführungen zur Zulässigkeit dieser Klageänderung. Gleichwohl sei anzumerken, dass die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO (gleiche Verfahrensart und sachlicher Zusammenhang) ohne weiteres gegeben sind.

E. 2

Sachverhalt

E. 2.1

Die klägerische Bildmarke Nr. 689'509 Die klägerische Marke hat folgendes Erscheinungsbild: Im Take-Away/Manora am Bahnhof D._____ wird dieses Bildzeichen getestet (act. 1 Rz. 11, act. 14 Rz. 71). Die Klägerin verwendet die Bildmarke auf dem Briefpapier, auf diversen Werbeartikeln sowie auf A._____-Kunden- und Geschenkkarten (act. 14 Rz. 72 ff.; act. 16/63 bis 16/66). Weiter findet sich das Bildzeichen auf der im Warenhaus aufgestellten Infotafel, auf den Preisetiketten sowie auf Einkaufstaschen (act. 39 Rz. 165, act. 40/140 S. 3, 8 und 10). Die Bildmarke findet sich sodann in der URL der Internetseite (act. 57 S. 2; act. 58/155).

E. 2.2

Die klägerische Wort-/Bildmarke Nr. 691'034 Das kombinierte Wort-/Bildzeichen wurde im Zeitpunkt der Klageeinleitung noch nicht verwendet (act. 1 Rz. 12). Die Wort-/Bildmarke hat folgendes Erscheinungsbild:

- 22 - Während dem vorliegenden Prozess hat die Klägerin den Gebrauch der Marke in leicht abgeänderter Form aufgenommen, indem sie den Schriftzug "Manor" mit leicht angepasstem Schriftbild unter Verwendung eines gewöhnlichen Buchstabens A benutzt. Das hochgestellte Zeichen verwendet die Klägerin in der eingetragenen Form. Mit diesen Veränderungen erscheint das Zeichen im Internetshop der Klägerin unter www.A._____.ch (act. 14 Rz. 69; act. 16/62), auf den Türen des Kaufhauses Bahnhofstrasse Zürich sowie innerhalb des Kaufhauses auf verschiedenen Kundeninformationstafeln, Prospekten, Produktregalen, Preisetiketten, hinter der Kassentheke sowie auf Einkaufstaschen (act. 39 Rz. 165; act. 40/140 S. 4; Tafeln etc. S. 1, 2, 4 bis 7, 9, 11 bis 13). Ebenso findet sich der Schriftzug "Manor" verbunden mit dem hochgestellten Zeichen in einem Newsletter sowie im Internetshop der Klägerin (act. 57 S. 2; act. 58/153-155).

E. 2.3

Die bisherige Marke der Klägerin Nr. 2P-426'994 Die Klägerin hat ihre bisherige Marke am 20. März 1995 eintragen lassen (act. 1 Rz. 24): Sie verwendet sie hochgestellt neben dem Schriftzug Manor in roter Farbe.

E. 2.4

Die Marke der Beklagten Nr. 626'334 Die Beklagte liess am 30. August 2011 folgende Marke beim IGE hinterlegen und am 28. Februar 2012 im Register eintragen (act. 1 Rz. 26; act. 14 Rz. 49 f.):

- 23 - Diese Eintragung erfolgte prioritär zu den Markeneintragungen der Klägerin gemäss E. 2.1. und E. 2.2. Die H._____ AG ist Lizenznehmerin der Beklagten und eine Einkaufsplattform im Bereich Bodenbeläge, Innendekoration und Möbel. Ihre Partnerunternehmen profitieren dabei von bevorzugten Einkaufskonditionen. Die Partnerunternehmen verkaufen die Produkte anschliessend an ihre Endkunden weiter (act. 14 Rz. 33 ff.).

E. 3

Markenrechtliche Grundlagen Das Markenschutzgesetz regelt in Art. 3 MSchG die relativen Ausschlussgründe, worauf sich die Beklagte beruft. Danach sind vom Markenschutz u.a. Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Zeigt sich, dass überhaupt keine Gleichartigkeit zwischen den zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen oder keine Ähnlichkeit zwischen den zu vergleichenden Marken besteht, entfällt ein Abwehranspruch per Gesetz und es erübrigt sich die Prüfung einer Verwechslungsgefahr (BSK MSchG - MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, N 157 zu Art. 3 MSchG). Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und die dabei zu beurteilenden Vorfragen der Markenähnlichkeit, Gleichartigkeit, Kennzeichnungskraft und die Feststellung der massgeblichen Verkehrskreise sind Rechtsfragen, die dem Beweis nicht zugänglich sind. Dagegen können als Tatfrage u.a. die konkrete Wahrnehmung eines Zeichens in den massgeblichen Verkehrskreisen sowie das – immerhin – als Indiz relevante Vorliegen von tatsächlichen Verwechslungen zum Beweis verstellt werden (BSK MSchG - MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, N 32 f. zu Art. 3 MSchG).

- 24 -

E. 4

Zeichenähnlichkeit

E. 4.1

Rechtliches Eine Marke geniesst in der Ausgestaltung Schutz, wie sie im Markenregister eingetragen ist. Die Frage, ob sie durch ein jüngeres Kennzeichen verletzt wird, beurteilt sich deshalb anhand des Registereintrags. Im Widerspruchsverfahren ist die ältere Marke mit dem Registereintrag der jüngeren Marke zu vergleichen. Gleiches gilt bei einer Nichtigkeitsklage gegen eine jüngere Marke. Demgegenüber bildet im Verletzungsprozess der tatsächliche und/oder drohende Gebrauch der jüngeren Marke bzw. des jüngeren Zeichens den Bezugspunkt. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit kommt den Umständen ausserhalb des Zeichens keine Bedeutung zu, sondern es kommt auf die Zeichen als solche an (Noth/Bühler/Thouvenin, SHK-Markenschutzgesetz, GALLUS JOLLER, N 120 ff. zu Art. 3 MSchG; BSK-MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, N 37 f. zu Art. 3 MSchG). Bildmarken sind in optischer und – sofern keine abstrakte Darstellung vorliegt – in begrifflicher Hinsicht zu vergleichen (SHK-GALLUS JOLLER, N 195 zu Art. 3 MSchG). Die Rechtsprechung geht davon aus, dass das Erinnerungsbild von Bildmarken grundsätzlich stärker vom Sinngehalt als von der konkreten gestalterischen Umsetzung geprägt wird. Ideen und Motive sind als solche nicht markenrechtlich schützbar. Eine rechtlich relevante Ähnlichkeit liegt daher grundsätzlich nur dann vor, wenn die Zeichen das gleiche Motiv optisch ähnlich umsetzen. Allein ein übereinstimmendes Motiv begründet in der Regel keine relevante Ähnlichkeit (SHK-GALLUS JOLLER, N 207 f. zu Art. 3 MSchG). Je origineller das Motiv ist, desto grösser muss der gestalterische Abstand sein. Das Motiv kann jedoch nur in Ausnahmefällen monopolisiert werden (MARBACH/DUCREY/WILD, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. N 682 [Pfofenabdruck BVGer B-789/2007]). Die (für das Gericht im vorliegenden Verfahren nicht bindenden) Richtlinien des IGE sehen die grösste

Schwierigkeit darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Eine Übereinstimmung im Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Doch

- 25 - auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung (IGE-Richtlinie, Stand 1.1.2019, Ziff. 6.3.2. Bildmarken). Entscheidend ist nicht der Vergleich nebeneinander, sondern es kommt den prägnanten Hauptelementen besondere Bedeutung zu, da sie dazu geeignet sind, das unvollkommene Erinnerungsbild zu prägen (BSK - MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, N 41 zu Art. 3 MSchG). Geometrische Grundelemente wie Rechtecke, Dreiecke, Quadrate, Kreise und Punkte sind freihaltebedürftig. Sie sind aber eintragungsfähig, wenn sie graphisch gestaltet sind (vgl. Beispiele in den Richtlinien IGE Teil 4, Ziff. 4.5.4.; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 344 f.).

E. 4.2

Würdigung Vorab ist festzuhalten, dass die Klägerin das strittige Zeichen in der eingetragenen Form verwendet. Die Frage der Zeichenähnlichkeit stellt sich nur, wenn das Bildzeichen der Klägerin über eine bloss Darstellung geometrischer Zeichen hinausgeht, da allgemeine Formen wie ein einfacher Kreis nicht geschützt werden können. Beide Marken bestehen aus einem Zeichen, das an beiden Achsen gespiegelt wurde. Als Ergebnis sind vier Elemente in einem rechten Winkel zueinander angeordnet (links das Zeichen der Beklagten, rechts das Zeichen der Klägerin): Eine gewisses gestalterisches Element kann dem Bildzeichen der Beklagten nicht abgesprochen werden, womit es markenrechtlichen Schutz geniessen kann. Gleichwohl handelt es sich um eine relativ einfache Anordnung von banalen Elementen (Grundform des Würfels als sechseckige Fläche). Daher muss der gestalterische Abstand anderer Zeichen zum Zeichen der Beklagten nicht so gross sein, wie es bei Zeichen mit höherem Gestaltungsaufwand der Fall wäre.

- 26 - Der Recherchebericht des IGE vom 25. April 2016 führt das Bildzeichen der Beklagten nicht auf (vgl. act. 1 Rz. 33). Dies stellt ein starkes Indiz gegen das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr dar. Die Beklagte sieht in beiden Bildzeichen die Anordnung abstrakter Elemente (act. 14 Rz. 77, 140 und 143). Die Klägerin erblickt im Zeichen der Beklagten vier dreidimensionale Würfel bzw. Sechsecke (act. 1 Rz. 26 f.). Ihr Zeichen stelle dagegen Blütenblätter dar, die sie tropfenförmig angeordnet habe (act. 1 Rz. 1 Rz. 2). Der Blick auf das Zeichen der Beklagten kann verschiedene Vorstellungen, von Würfeln bzw. Sechsecken bis zu einem weissen Kreuz, auslösen. Es handelt sich jedoch nicht um ein bestimmtes Motiv, sondern um eine Anordnung von geometrischen Elementen. Das Bildzeichen der Klägerin weist einen geringeren Abstand zwischen den Elementen auf und ist aufgrund der gegen aussen hin verlaufenden Rundung in Form eines $\frac{3}{4}$ -Kreises mit einseitig zulaufender rechteckiger Spitze in der Nähe eines floralen Motivs zu verorten. Diese Nähe zu einer Blume bzw. einem Kleeblatt scheint auch die Beklagte zu erkennen. Sie stellt sich jedoch auf den Standpunkt, wenn man im klägerischen Zeichen ein solch florales Motiv erkennen sollte, so müsse dies auch für das Zeichen der Beklagten gelten (act. 14 Rz. 79 und Rz. 156). Die Beklagte hat die Elemente weiter entfernt angeordnet, so dass das Auge und die verbleibende Erinnerung eher von vier Elementen ausgeht bzw. der Raum zwischen den Elementen an Bedeutung gewinnt. Je näher Elemente zueinander angeordnet sind, desto eher wird ein solches Zeichen als zusammenhängendes Ganzes wahrgenommen. Durch den relativ grossen Abstand zwischen den Elementen und dem

Aussenverlauf des Bildzeichens der Beklagten mit eckigen, rechtwinkligen Abschlüssen liegt daher die Annahme eines floralen Motivs nicht auf der Hand. Festzuhalten bleibt somit, dass es sich beim Zeichen der Beklagten um eine abstrakte Anordnung von Objekten und bei den Zeichen der Klägerin um eine abstrakte Darstellung, die Tendenzen zu einem floralen Motiv aufweist, handelt. Berücksichtigt man weiter die einfache Darstellung der Marke der Beklagten, die zur Folge hat, dass es zur Vermeidung von Zeichenähnlichkeit ausreicht, wenn ein geringerer gestalterischer Aufwand besteht, fehlt es bereits an der Ähnlichkeit der Bildzeichen.

- 27 - Dennoch ist im Folgenden im Sinne einer Eventualbegründung auf die weitere Voraussetzung der Verwechslungsgefahr einzugehen.

E. 5

Verwechslungsgefahr

E. 5.1

Rechtliches Das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr wird bejaht, wenn die (ähnlichen) Marken nicht unterschieden werden können und die eine Marke für die andere gehalten wird. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Zeichen vom Abnehmer zwar im direkten Vergleich problemlos auseinandergehalten werden können, aufgrund des Gesamteindrucks jedoch befürchtet werden muss, dass die Abnehmer falsche Rückschlüsse ziehen könnten. Unterschieden werden die sortimentsbezogene und die unternehmensbezogene indirekte Täuschung. Erstere wird angenommen, wenn der Abnehmer zwar bemerkt, dass sich die Marke auf der ihm präsentierten Ware oder Dienstleistung von der betroffenen Drittmarke unterscheidet, er aber infolge der Ähnlichkeit davon ausgeht, die Waren und Dienstleistungen stammten vom Inhaber der Drittmarke und damit falsche Zusammenhänge vermutet. Ordnen die Abnehmer die Marken zwar nicht demselben Anbieter zu, vermuten aber falsche Verbindungen rechtlicher (z.B. Lizenzverhältnis), wirtschaftlicher oder organisatorischer Natur und bringen damit Marken fälschlicherweise miteinander in Zusammenhang, liegt eine unternehmensbezogene indirekte Täuschung vor. Da die Abnehmer nur unter besonderen Umständen auf eine Konzernstruktur oder auf ein Lizenzverhältnis schliessen, ist bei dieser Fallgruppe der mittelbaren Verwechslungsgefahr in der Regel die Verletzung einer zumindest bekannten Marke vorausgesetzt (SHK-GALLUS JOLLER, N 26 ff. Art. 3 MSchG; MARBACH/DUCREY/WILD, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. N 688 ff.). Die Verwechslungsgefahr ist gestützt auf das Verständnis und die Aufmerksamkeit der im konkreten Einzelfall aktuellen und potentiell angesprochenen Verkehrskreise zu beurteilen. Für die massgeblichen Verkehrskreise ist das Marken- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke

- 28 - relevant. Keine Rolle spielt die tatsächliche Positionierung am Markt, beispielsweise, ob Luxusuhren oder Billiguhren angeboten werden. Richten sich Waren oder Dienstleistungen gleichzeitig an Fachleute und das breite Publikum, ist eine Verletzung zu bejahen, sobald in einem dieser Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr droht (SHK-GALLUS JOLLER, N 51 f. zu Art. 3 MSchG). Der Grad der Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise kann je nach der Art der Waren und Dienstleistungen unterschiedlich sein. Daher ist das Durchschnittsverständnis innerhalb der relevanten Verkehrskreise zu ermitteln. Zu fragen ist, mit welcher Aufmerksamkeit der durchschnittliche Absatzmittler bzw. der Abnehmer die zur Diskussion stehenden Waren

und/oder Dienstleistungen auswählen würde. Dabei ist die rechtlich relevante Verwechslungsgefahr kleiner, wenn sich die unter der Marke verkauften Produkte ausschliesslich an Fachleute richten, weil solche durchschnittlich über ein gutes Unterscheidungsvermögen sowie über gute Kenntnisse der tatsächlichen Vertriebsverhältnisse verfügen und von ihnen ein höherer Grad an Sorgfalt und Aufmerksamkeit erwartet werden kann. Während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringen Aufmerksamkeit zu rechnen ist, werden beispielsweise Fahrzeuge und Brillen mit Sehkorrektur mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben (BSK - MATTHIAS STÄDELI/SIMON BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, N 162 ff. zu Art. 3 MSchG; SHK-GALLUS JOLLER, N 51 ff. zu Art. 3 MSchG).

E. 5.2

Würdigung

E. 5.2.1

Angesprochene Verkehrskreise Gemäss der Darstellung der Klägerin handelt es sich bei den Kunden der Beklagten bzw. der H._____ AG um Parkettbau- und Bodenbelagsspezialisten, welche die entsprechenden Materialien beim Innenausbau oder der Renovation von Gebäuden einbauen (act. 34 Rz. 103). Die Beklagte vertritt demgegenüber die Auffassung, dass Abnehmer der Waren und Dienstleistungen der Lizenznehmerin der Beklagten (der H._____ AG), die Partnerunternehmen und das breite Publikum im Bereich Bodenbeläge, Innendekoration und Möbel seien (vgl. E. 2.4). Die Partnerunternehmen würden die von der H._____ AG

- 29 - bezogenen Waren (Eigenkollektionen und Markenartikel Dritter) in ihren Fachgeschäften an Kunden weiterverkaufen, wobei ca. 70 % der Kundschaft Privatkunden seien (act. 39 Rz. 160). In der Regel würden die Partnerunternehmen die eingekaufte Ware an die Kunden liefern und dort auch montieren. Diese Arbeiten würden jedoch einen verhältnismässig kleinen Teil der Umsätze der Partnerunternehmen ausmachen (act. 39 Rz. 162 mit Hinweis auf act. 4/111, 112, 113). Handwerker oder Endkunden würden vor der Wahl stehen, ob sie die Waren bei der Klägerin oder in den Fachgeschäften der Partnerunternehmen der Beklagten einkaufen wollten. Entsprechend weit seien die massgeblichen Verkehrskreise zu ziehen (act. 39 Rz. 163). Die Marke der Beklagten beansprucht Schutz u.a. im Bereich Farben, Parkett, Laminat, Möbel, Webstoffe und Textilwaren, Teppiche, Bodenbeläge, Installationsarbeiten, Beratungsdienste sowie Beschaffungsdienstleistungen (vgl. die detaillierte Darstellung der Klassen in act. 14 Rz. 51). Weder die Beklagte noch die H._____ AG verkaufen Waren oder erbringen Dienstleistungen gegenüber einem offenen Abnehmerkreis. Anders verhält es sich in Bezug auf die Partnerunternehmen selbst. Diese richten ihr Angebot an ein breites Publikum. Die Partner der H._____ AG verkaufen gemäss Darstellung der Beklagten Produkte, die sie mehrheitlich in Kombination mit Montagearbeiten erbringen. Dies ergibt sich auch aus den eingereichten Unterlagen, die bloss vereinzelt einen Warenbezug ohne Montagearbeiten aufführen (vgl. act. 4/111, 112, 113). Damit erübrigt sich die Einvernahme der offerierten Zeugen I._____ und J._____ (vgl. act. 39 Rz. 162), welche zum Beweis, dass die Montagearbeiten nur einen verhältnismässig kleinen Teil der Umsätze der Parteien ausmachten, angeboten wurden. Die Partnerunternehmen richten damit ihr Angebot an einen offenen Kreis von Abnehmern, wobei sie ihre Produkte mehrheitlich in Kombination mit Montagearbeiten erbringen. Entsprechend ist von einem weiten Abnehmerkreis

auszugehen.

E. 5.2.2

Parteistandpunkte betreffend Verwechslungsgefahr Die Beklagte führt aus, zumindest von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr müsse in Bezug auf die kombinierte Marke ausgegangen werden, selbst wenn die

- 30 - Abnehmer den Wortbestandteil der vorbestehenden Marke der Klägerin erkennen würden. So könnten sie vermuten, dass zwischen der Klägerin und der Beklagten ein Joint Venture oder eine andere Form der Zusammenarbeit bestehe und/oder dass die Klägerin das Geschäft der Beklagten übernommen habe bzw. in Teilbereichen deren Lizenznehmerin geworden sei. Abnehmer könnten auch davon ausgehen, dass die Partnergesellschaften in einer rechtlichen oder wirtschaftlichen Verbindung mit der Klägerin stehen würden (act. 14 Rz. 183). Die Beklagte sei von einigen Partnerunternehmen darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Klägerin neu dasselbe Logo wie die H._____ AG verwende (act. 14 Rz. 63 mit Hinweis auf act. 16/59). Die Beklagte sei sich der nachteiligen Folgen für ihre Lizenznehmerin und deren Partner bewusst gewesen und habe die Klägerin umgehend abgemahnt (act. 14 Rz. 64). Endkunden könnten aufgrund der ähnlichen Zeichen annehmen, dass es sich bei der Klägerin um eine Einkaufspartnerin handle. Damit liege eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor. Die Verwässerung der Marke der Beklagten sei eine potentielle, unerwünschte Nebenfolge (act. 39 Rz. 248 f.). Die Endkunden könnten die K._____ - Eigenkollektionen wegen der ähnlichen Marke der Klägerin zurechnen oder aber einer mittelbaren Verwechslung unterliegen (act. 39 Rz. 250). Die Klägerin vertritt demgegenüber die Auffassung, im Fall der kombinierten Marke werde der Gesamteindruck durch das Worтеlement Manor bestimmt, das nicht nur grössenmässig, sondern auch aufgrund seiner Bekanntheit als Stammmarke einer in der ganzen Schweiz sehr bekannten Handelskette eine fehlerhafte Zuordnung ausschliesse (act. 1 Rz. 77). Die Beklagte behaupte eine gedankliche Verbindung zur Warenhauskette der Klägerin, womit sie selber ausführe, dass sie eine Verwässerung und keine Verwechslungen befürchte (act. 34 Rz. 62). Die Beklagte habe ausgeführt, dass es ihr "ausschliesslich" darum gehe, eine Verwässerung der Marke der Beklagten und damit der K._____ - Kennzeichen zu verhindern. Prozessthema sei somit auch nach Auffassung der Beklagten nicht der Verwechslungsschutz, sondern der reine Verwässerungsschutz (act. 34 Rz. 75 mit Hinweis auf das Zitat der Beklagten in act. 14 Rz. 89). Die Beklagte befürchte eine Imageschädigung. Niemand könne ernsthaft behaupten, das ein reales Risiko bestehe, dass Parkettleger und

- 31 - Bodenspezialisten (als typische Kunden der H._____ AG) ihre Bestellungen in der A._____ -Filiale abgeben könnten, statt diese an die H._____ AG zu schicken. Fehlzurechnungen seien aufgrund der unterschiedlich positionierten Märkte ausgeschlossen. Die Beklagte unternehme nicht einmal den Versuch, Verwechslungen auch nur ansatzweise zu plausibilisieren (act. 34 Rz. 92 ff.).

E. 5.2.3

Würdigung

E. 5.2.3.1

Einleitende Bemerkungen Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach Ablauf der Karenzfrist nach dem Waren und Dienstleistungsverzeichnis der Marke der Beklagten, soweit sie ihre Marke rechtserhaltend gebraucht hat. In Kenntnis der von der Klägerin

erhobenen Einrede des Nichtgebrauchs bezüglich aller Klassen (mit Ausnahme der Beschaffungsdienstleistungen in Klasse 35) wird im folgenden die Verwechslungsgefahr einstweilen dennoch anhand des Registereintrags der Beklagten beurteilt. Damit wird zunächst offen gelassen, ob die Beklagte ihre Marke in den einzelnen Klassen rechtserhaltend gebraucht hat (Frage des Gebrauchs hinsichtlich der einzelnen Klassen und Frage, ob bei einem Gebrauch im Zusammenhang mit dem Schriftzug K._____ überhaupt von einem rechtserhaltenden Gebrauch auszugehen wäre). Die Klägerin besitzt eine Bild- und eine Wort-/Bildmarke, wobei das Bildzeichen identisch ist. Die Frage der unmittelbaren Verwechslungsgefahr wird von der Beklagten in ihren Sachvorträgen nur sehr beschränkt thematisiert, im Wesentlichen wird mit der mittelbaren Verwechslungsgefahr argumentiert. Hinsichtlich der unmittelbaren Verwechslungsgefahr scheint die Beklagte zu befürchten, dass Partner oder zukünftige Partner der H._____ AG oder die Endkunden der Partner die Zeichenunterschiede nicht erkennen könnten und damit annehmen könnten, dass die Klägerin das Geschäft der Beklagten übernommen habe bzw. in Teilbereichen deren Lizenznehmerin (Partnerin) geworden sei. Die Endkunden könnten die K._____ -Eigenkollektionen wegen der ähnlichen klägerischen Marke der Klägerin zurechnen. Nähere Ausführungen, wieso die Endkunden der Partner bzw. die Partnerunternehmen selber solche

- 32 - Fehlzurechnungen vornehmen sollten, macht die Beklagte indes nicht. Ebenfalls werden die zwei von der Klägerin registrierten Marken (Bildzeichen in Alleinstellung vs. kombinierte Wort-/Bildmarke) nicht einzeln abgehandelt. Dies wird mit dem Ziel der besseren Verständlichkeit in der Folge nachzuholen sein. Es wurde bereits ausgeführt, dass es sich bei der Verwechslungsgefahr um eine Rechtsfrage handelt. Gleichwohl ist festzuhalten, dass die Beklagte ihre Befürchtungen nicht durch tatsächliche Fehlzurechnungen zu untermauern vermag. Tatsächliche Fehlzurechnungen, die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr als Indiz hätten berücksichtigt werden können, liegen damit nicht vor. Auf die Mitteilung in der E-Mail von Partnern, dass die Klägerin dasselbe Logo wie die Beklagte verwende, wird zurückzukommen sein.

E. 5.2.3.2

Unmittelbare Verwechslungsgefahr a) Bildzeichen in Alleinstellung Bei den Partnerunternehmen der H._____ AG bzw. zukünftigen Partnerunternehmen handelt es sich um Fachbetriebe der Bodenleger- /Innendekorationsbranche, die Waren bei der H._____ AG beziehen und in diesem Zusammenhang Dienstleistungen anbieten. In Bezug auf die Handwerksbetriebe als Fachbetriebe, die diese Zeichen zudem selber verwenden bzw. im Sinne von potentiellen Partnern zukünftig gebrauchen wollen, kann eine überdurchschnittliche Aufmerksamkeit erwartet werden (vgl. Klägerin: act. 34 Rz. 121). Damit ist eine Gefahr, dass Partner oder potentielle Partner die Klägerin beim Anblick des Bildzeichens in Alleinstellung für die Beklagte, die H._____ AG oder eine Einkaufspartnerin halten, mit Blick auf die doch unterschiedliche Ausgestaltung des Bildzeichens (runde Formen vs. Sechsecke), das in Erinnerung bleibt, zu verneinen. Etwas anderes ergibt sich auch aus den zwei von der Beklagten eingereichten E-Mails nicht. Dort steht lediglich, dass A._____ dasselbe Logo wie K._____ verwende (act. 14 Rz. 63; act. 16/59). Die Partner sprechen vom selben Zeichen; Anzeichen dafür, dass sie meinen, neu sei A._____ die H._____ AG oder ebenfalls eine Einkaufspartnerin, finden sich eben gerade nicht.

- 33 - Das Angebot der einzelnen Einkaufspartner richtet sich wie gezeigt an einen offenen Abnehmerkreis, können doch sowohl Endkunden als auch Geschäftskunden bei den Partnern einkaufen. Während bezüglich Geschäftskunden von einer höheren Aufmerksamkeit ausgegangen werden kann, da sie mit den angebotenen Waren und Dienstleistungen vertraut sind, ist dies für gewöhnliche Kunden differenziert zu betrachten. Waren wie Dekorationsartikel (bspw. aus Holz, Kork, Glas [Klasse 20], Farben, Lacke etc. [Klasse 2] bzw. Bettdecken, Tischdecken [Klasse 24] werden regelmässig nachgefragt; es handelt sich aber auch nicht um alltägliche Massenartikel. Es ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen. Bei Rahmen, Spiegeln und Möbeln handelt es sich um Einrichtungsgegenstände, die wegen ihres regelmässig nicht geringen Preises und aufgrund von anderen massgeblichen Kaufkriterien wie persönlichem Geschmack und Verarbeitungsqualität, nicht im Vorübergehen erworben werden, sondern mit erhöhter Aufmerksamkeit (so auch im deutschen Recht: Bundespatentgericht, Beschluss vom 31. Oktober 2016 [26 W (pat) 504/14 E. 3 b; a. A. Bundesverwaltungsgericht vom 15. Januar 2019 [B- 2521/2018] E. 5., das von durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgeht). Massgeschneiderte Bodenbeläge-, Vorhänge und Beschattungssysteme, die eigens angefertigt werden, werden ebenfalls mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben. Die massgeblichen Verkehrskreise, die wie gezeigt zumindest über eine durchschnittliche Aufmerksamkeit verfügen, vermögen das Zeichen der Klägerin in Alleinstellung vom Zeichen der Beklagten, wie es in ihrer Erinnerung verbleibt, selbst bei Annahme von Ähnlichkeit unterscheiden. Abgesehen von der Anzahl von vier Elementen zeichnen sich die Zeichen durch eine nähere Anordnung zueinander aus (die Elemente des Bildzeichens der Klägerin, das an ein Kleeblatt erinnert, liegen enger beisammen). Erkennbar sind auch die Unterschiede im Umriss (das Zeichen der Klägerin weist eine Spitze und im übrigen Rundungen auf, das Zeichen der Beklagten enthält keine Rundungen, sondern Sechsecke, und weist vier eckige, rechtwinklige Abschlüsse auf, die gedanklich zusammengefügt ein Quadrat ergeben). Die massgeblichen Verkehrskreise werden beim Anblick des klägerischen Bildzeichens in Alleinstellung somit nicht

- 34 - davon ausgehen, dass es sich dabei um die H. _____ AG oder eine Einkaufspartnerin handelt. Hierfür sind die Zeichen zu weit voneinander entfernt. Indizien für das Vorliegen einer solchen Gefahr gibt es wie gezeigt auch nicht. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist zu verneinen. Damit braucht auf die Frage, ob die Beklagte überhaupt ihre Marke in den massgeblichen Kategorien rechtserhaltend gebraucht hat, nicht eingegangen zu werden. b) Kombiniertes Wort-/Bildzeichen Das für das Bildzeichen alleine Ausgeführte gilt umso mehr für das kombinierte Wort-/Bildzeichen zu gelten. Der Schriftzug Manor sticht schon grössenmässig gegenüber dem hochgestellten Bildzeichen hervor und weist auf die Klägerin als schweizweit bekanntes und grosses Warenhaus im Detailhandel hin (vgl. die Abbildung in E. 2.2.). Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die massgeblichen Verkehrskreise annehmen könnten, die H. _____ AG sei von der Klägerin übernommen worden oder die Klägerin sei neue Einkaufspartnerin der H. _____ AG, wenn sie mit dem kombinierten Wort-/Bildzeichen konfrontiert werden. Der Zweck einer Einkaufsgemeinschaft wie der H. _____ AG liegt in der Kostenoptimierung beim Einkauf. Solches hat die Klägerin als grosses Warenhaus nicht nötig und bietet sich auch nicht an. Es liegt angesichts der Grösse der Klägerin und deren Bekanntheit auch fern, dass sich die Klägerin als Partnerin der H. _____ AG, die mit kleineren Handwerksbetrieben zusammenarbeitet, um von besseren Preisen zu profitieren, darstellen sollte, ist sie doch eben gerade kein Handwerksbetrieb, der die Verlegung von Böden oder Teppichen etc.

anbietet, sondern im Gegenteil ein grosses und bekanntes Warenhaus mit breitem Sortiment, das entsprechend über eine Verhandlungsmacht bei Einkaufspreisen verfügt. Den massgeblichen Verkehrskreisen ist bei zumindest durchschnittlicher Aufmerksamkeit bewusst, dass es sich nicht um dieselben Zeichen handelt. Das Zeichen wird zudem wie bisher rechts neben dem Manorschriftzug hochgestellt dargestellt, also so positioniert, wie auch das frühere Logo der Klägerin dargestellt war. Es ergibt sich daher nicht, inwiefern Abnehmer in der veränderten Darstellung des Zeichens, das nach wie vor hochgestellt und in rot gehalten ist, eine (neue) Zugehörigkeit

- 35 - erkennen sollten (die vorher nicht da war) und nicht von einer blossen Modernisierung des Zeichens ausgehen sollten, zumal auch die Beklagte selber ausführt, dass Kunden den Markenrelaunch bewusst realisiert hätten, andernfalls die Presse kaum davon berichtet hätte (act. 14 Rz. 78). Wenn nun aber die Abnehmer/Kunden der H. _____ AG bzw. deren Partner diesen Relaunch der Klägerin mitbekommen haben, so ergibt sich noch viel weniger, inwiefern es aufgrund des durch die Klägerin verwendeten Zeichens zu Fehlzurechnungen dahingehend, dass es sich bei der Klägerin um die Beklagte, die H. _____ AG oder eine Einkaufspartnerin handeln sollte, kommen sollte. Vor diesem Hintergrund ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen.

E. 5.2.3.3

Mittelbare Verwechslungsgefahr Zu prüfen bleibt, ob die massgeblichen Verkehrskreise das Bildzeichen in Alleinstellung bzw. das kombinierte Wort-/Bildzeichen zwar auseinanderhalten können, aber trotzdem falsche Zusammenhänge vermuten. Die Bildelemente der Marke der Beklagten sind eckig, diejenige der Klägerin rund. Zudem sind die Abstände unterschiedlich, was bezüglich des Erinnerungsbilds ein massgebender Faktor darstellt. Die Klägerin hat das neue Zeichen hochgestellt in rot neben dem Schriftzug Manor eintragen lassen. Schon das vormalige Zeichen war wie erwähnt am Ende des Wortes Manor in rot hochgestellt. Die Beklagte stellt selber die Behauptung auf, dass der Markenrelaunch der Klägerin den Abnehmern bewusst gewesen sei. Es kann auf die Ausführungen hiavor verwiesen werden. Trifft dies aber zu, so ist nicht ersichtlich, inwiefern Abnehmer durch die neue Zeichenverwendung mit runden Formen (und nicht eckigen, wie das Zeichen der Beklagten) annehmen sollten, dass die Klägerin dadurch nicht bloss eine in den Medien präsentierte Modernisierung anstrebte, sondern in einer Beziehung irgendeiner Art zur Beklagten bzw. der H. _____ AG stehen sollte. Das Zeichen der Klägerin ist jedenfalls nicht dergestalt ähnlich, dass die Annahme von Zusammenhängen oder irgendwelchen Verbindungen nahe liegen würde. Es liegt auch nicht auf der Hand, wieso die Klägerin als grosses und bekanntes Schweizer Warenhaus sich zur Lizenznehmerin der Beklagten hätte machen sollen, zumal die Annahme von Lizenzverhältnissen nur unter besonderen Umständen

- 36 - angenommen werden und regelmässig in Fällen wie hier nicht vorliegen, in denen auf der Seite der Beklagten nicht eine bekannte Marke in Frage steht. Das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr ist damit sowohl für das Bildzeichen alleine als auch für das kombinierte Wort-/Bildzeichen zu verneinen. Bei dieser Ausgangslage kann die Frage, ob die Beklagte die Marke in sämtlichen eingetragenen Klassen rechtserhaltend gebraucht hat, offen gelassen werden.

E. 6

Fazit Zusammenfassend ist die Klage gutzuheissen und entsprechend festzustellen, dass die Registrierung und der Gebrauch der Zeichen der Klägerin die Rechte der Beklagten aus ihrer Marke in den folgenden Klassen nicht verletzen:

E. 7

Widerklage

E. 7.1

Prozessvoraussetzungen

E. 7.1.1

Anderweitige Rechtshängigkeit/schutzwürdiges Interesse

- 37 - Die Klägerin beantragt Nichteintreten auf die Widerklage, da durch die Feststellungsklage bereits die identische Streitsache anhängig gemacht worden sei. Neben der fehlenden anderweitigen Rechtshängigkeit fehle es zudem am schutzwürdigen Interesse zur Erhebung der Widerklage (act. 26 Rz. 11 ff.). Die Beklagte widerspricht dem mit der Begründung, dass sie bei Gutheissung der Widerklage ein gegen die Klägerin vollstreckbares Urteil auf Unterlassung der rechtsverletzenden Handlungen in der Hand habe, was ohne Erhebung einer Widerklage auch im Falle der abgewiesenen Klage nicht der Fall wäre (act. 39 Rz. 266). Die Beklagte streitet nicht ab, dass es bei der negativen Feststellungsklage und der Leistungsklage im Kern um dasselbe geht, nämlich um die Frage, ob die von der Klägerin eingetragenen zwei Marken die Marke der Beklagten verletzen. Auch besteht Einigkeit darüber, dass es sich sowohl in Bezug auf die Klage als auch auf die erhobene Widerklage um dieselben Parteien handelt. Mit der Widerklage wurde zudem die zwischenzeitlich von der Klägerin ebenfalls eingetragene Marke Nr. 701'182 (act. 14 Rz. 59 und 191) zum Prozessthema. Diese Marke wird von der klägerischen Feststellungsklage nicht thematisiert. Das Gericht tritt auf eine Klage nur ein, wenn die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 ZPO), worunter u.a. das Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses und fehlende anderweitige Rechtshängigkeit fallen (Art. 59 Abs. 2 lit. d ZPO). Kein schützenswertes Interesse liegt vor, wenn eine Klage über denselben Anspruch zwischen denselben Parteien bereits hängig oder beurteilt ist. Die Gerichte sollen sich zwecks Vermeidung widersprüchlicher Entscheide nicht mit überflüssigen Verfahren befassen müssen. Es handelt sich auch bei der anderweitigen Litispendenz sowie der abgeurteilten Sache um Anwendungsfälle des schutzwürdigen Interesses (ALEXANDER ZÜRCHER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. Zürich 2016, N 12 zu Art. 59 ZPO). Den Parteien fehlt insoweit auch das schutzwürdige Interesse an nochmaliger Beurteilung (BK - SIMON ZINGG, N 64. zu Art. 59 ZPO).

- 38 - Das Bundesgericht hat sich in einem unpublizierten Urteil vom 1. Mai 1997 (4C.384/1995 E. 2a) dafür ausgesprochen, dass der Begriff Anspruchsidentität im Kontext der Rechtskraft sowie der Rechtshängigkeit derselbe sei. Gemäss neuester bundesgerichtlicher Rechtsprechung beurteilt sich die Identität nach den Klageanträgen und dem behaupteten Lebenssachverhalt, d.h. dem Tatsachenfundament, auf das sich die Klagebegehren stützt (BGE 139 III 126 E. 3.2.3.; BGE 140 III 278 E. 3.3.). Eine etwas andere Umschreibung zur Bestimmung der Sache liefert die Kernpunkttheorie. Danach liegt derselbe Streitgegenstand vor, wenn es im Wesentlichen um dieselben Fragen geht, so dass nur eine einheitliche Entscheidung für beide Parteien möglich ist (JÜRGEN

BRÖNNIMANN, Rechtshängigkeit national und international, CIVPRO Band/Nr. 12, 2019, S. 4). Die Identität des Streitgegenstands bereitet nach wie vor Probleme, wenn sich eine Leistungs- und eine Feststellungsklage gegenüberstehen. Folgt eine Feststellungsklage auf eine Leistungsklage mit identischem Anspruch, so steht der Feststellungsklage die Rechtshängigkeit der Leistungsklage entgegen. Hier besteht sowohl in der Rechtsprechung als auch in der Lehre Einigkeit. Im umgekehrten Fall entfaltet die vorgängige Feststellungsklage gemäss (inzwischen aufgegebener) bundesgerichtlicher Rechtsprechung keine Sperrwirkung für die nachfolgende Leistungsklage. Auch wenn die Gutheissung der negativen Feststellungsklage materielle Rechtskraft für die spätere Leistungsklage schafft, bedarf es bei ihrer Ablehnung in der Regel doch eines eigenen Leistungsurteils, damit der Gläubiger seinen Anspruch vollstrecken lassen kann. Diese Konstellation führte gemäss Bundesgericht zu einer unterschiedlichen Behandlung von materieller Rechtskraft und Rechtshängigkeit (BGE 105 II 229 E. 1.b). Diese Rechtsprechung hat das Bundesgericht aber wieder aufgegeben und zunächst für dem LugÜ unterstehende Verhältnisse (BGE 123 III 414) und danach auch für das Binnenverhältnis (BGE 128 III 284) erklärt, dass unabhängig davon, welche Klage zuerst angehoben worden sei, negative Feststellungsklage und korrespondierende Leistungsklage identisch seien (zustimmend: FRANÇOIS BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civil, N 47 ff. zu Art. 59 ZPO; MARKUS MÜLLER-CHEN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., - 39 - 3. Aufl. Zürich 2016, N 26 zu Art. 64 ZPO; SUTTER-SOMM/HEDINGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. Zürich 2016, N 11 f. zu Art. 64 ZPO; kritisch zu dieser Entwicklung: ALEXANDER ZÜRCHER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. Zürich 2016, N 32 zu Art. 59 ZPO; wohl auch ERIC PAHUD, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Komm., 2. Aufl. Zürich 2016, N 3 zu Art. 224 ZPO; BK - SIMON ZINGG, N 81 ff. zu Art. 59 ZPO). Art. 59 Abs. 2 lit. d ZPO erfasst auch Fälle, in denen beim gleichen Gericht eine identische Klage eingereicht wird (BK - SIMON ZINGG, N 34 zu Art. 59 ZPO, dem folgend Urteil des Bundesgerichts vom 22. August 2013 [4A_141/2013] E. 2.2.1.). Diese Rechtsprechung erging noch unter Art. 35 GestG und damit vor Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung. Art. 35 GestG sah vor, dass jedes später angerufene Gericht das Verfahren aussetzt, bis das zuerst angerufene Gericht entschieden hat. Das später angerufene Gericht tritt danach auf die Klage nicht ein. Die ZPO enthält keine solche Bestimmung. Eine Pflicht zur Sistierung des Verfahrens gibt es nicht. Im vorliegenden Fall wurde der Schriftenwechsel auch in Bezug auf die Widerklage bis zum Aktenschluss durchgeführt. Ob eine Feststellungsklage eine Leistungsklage als Widerklage mit identischem Gegenstand ausschliesst bzw. von welchem Identitätsbegriff in diesem Fall auszugehen ist, ist höchstrichterlich noch ungeklärt. Ein Leistungsurteil bietet einen Vollstreckungstitel und geht damit weiter als die negative Feststellungsklage. In Bezug auf die Frage der Rechtshängigkeitssperre bei Klagen vor einem anderen oder vor dem gleichen Gericht (nicht aber im selben Prozess) mag die Annahme einer Sperrwirkung ihre Berechtigung haben, da dadurch unnötige parallele Prozesse und widersprüchliche Urteile vermieden werden können. Steht einer negativen Feststellungsklage im selben Prozess jedoch eine Leistungsklage in Form einer Widerklage gegenüber, so drängt sich hinsichtlich der Sperrwirkung der Rechtshängigkeit eine differenzierte Betrachtungsweise auf. Denn würde man diesfalls der Kernpunkttheorie folgen, so wäre der mit der negativen Feststellungsklage ins Recht gefassten Partei verunmöglicht, eine Leistungsklage zu erheben, und zwar bereits dann, wenn um die selben Kernpunkte gestritten wird. Dies ist

mit der dienenden Funktion des

- 40 - Zivilprozesses nicht zu vereinbaren. Widerklagen, die sich teilweise ausschliessen, kommen zudem in der Praxis regelmässig vor. Beispielsweise klagt die eine Seite auf Feststellung der Ungültigkeit des Vertrags, während die Gegenseite eine Forderung aus dem Vertrag fordert. Es rechtfertigt sich deshalb, im hier vorliegenden Spezialfall (negative Feststellungsklage vs. Leistungsklage im selben Prozess) nicht dem Identitätsbegriff der Kernpunkttheorie zu folgen, sondern vom zweigliedrigen Streitgegenstand auszugehen, der vom Bundesgericht entwickelt worden ist (hierzu überzeugend: KuKo ZPO - PAUL OBERHAMMER, N 7 und 17 ff. zu Vor Art. 84-90). Nicht zu folgen ist der Ansicht, dass bei einer nachträglich erhobenen Leistungsklage auf die vorher anhängig gemachte Feststellungsklage mangels Vorliegen der unzumutbaren Ungewissheit, die im Urteilszeitpunkt vorliegen muss, nicht einzutreten sei (so aber DANIEL FÜLLEMANN, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Komm., 2. Aufl. Zürich 2016, N 22 zu Art. 88 ZPO); dies scheitert schon an der zeitlichen Komponente. Ausgehend vom zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff zeigt sich die erhobene Leistungsklage somit nicht als identisch mit der Feststellungsklage, da die Leistungsklage weiter geht.

E. 7.1.2

Zulässigkeit der Widerklage Die örtliche und sachliche Zuständigkeit bietet zu keinen Bemerkungen Anlass (es kann auf E. 1.2. verwiesen werden). Die beklagte Partei kann gemäss Art. 224 Abs. 1 ZPO in der Klageantwort Widerklage erheben, wenn der geltend gemachte Anspruch nach der gleichen Verfahrensart wie die Hauptklage zu beurteilen ist. Damit erweist sich die Erhebung der Widerklage im Rahmen des vorliegenden Verfahrens als zulässig.

E. 7.1.3

Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr

E. 7.1.3.1

Rechtsbegehren Ziff. 1 (i) und Ziff. 2 (i) Die Beklagte macht geltend, dass die Klägerin ihre Kennzeichen derzeit für die in Ziff. 1 (i) aufgeführten Waren gebrauche und die in Rechtsbegehren Ziff. 2 (i)

- 41 - genannte Vorhangservices und Heimberatungsdienstleistungen anbiete. Trotz der Abmahnung der Beklagten vom 7. April 2016 habe die Beklagte den Gebrauch aufgenommen und dieses Verhalten dauere an. Damit sei eine Wiederholungsgefahr zu bejahen (act. 14 Rz. 231 ff.). Die Wiederholungsgefahr ist regelmässig dann gegeben, wenn gleichartige Markenverletzungen bereits erfolgt sind und die klagende Partei darzutun vermag, dass eine Wiederholung zu befürchten ist (BSK-MARKUS R. FRICK, N 31 zu Art. 55 MSchG). Die Klägerin hat negative Feststellungsklage erhoben, womit sie kund tut, dass sie von der Rechtmässigkeit ihres Verhaltens ausgeht und ihr Verhalten nicht einzustellen gedenkt. Entsprechend liegt die von der Beklagten geschilderte Gebrauchssituation betreffend der in Ziff. 1 (i) und Ziff. 2 (i) aufgeführten Waren und Dienstleistungen unstrittig immer noch vor. Damit ist die Wiederholungsgefahr zu bejahen.

E. 7.1.3.2

Rechtsbegehren Ziff. 1 ((ii) bis (xiii)) und Ziff. 2 ((ii) bis ((v)) Die Beklagte führt aus, dass die in diesem Rechtsbegehren genannten Waren und Dienstleistungen identisch bzw. gleichartig zu den von ihrer Marke geschützten Waren und Dienstleistungen seien. Die

Klägerin habe ihre Marken schützen lassen, was beinahe ein unumstössliches Indiz für das Vorliegen einer Erstbegehungsgefahr sei, da im Zeitpunkt der Hinterlegung zumindest eine abstrakte Gebrauchsabsicht erforderlich sei. Zudem zeige die negative Feststellungsklage, dass die Klägerin ihre Marken verteidige, was eine Gebrauchsabsicht indiziere. Die Klägerin sei eine "Allerleihändlerin", weshalb davon auszugehen sei, dass sie den rechtsverletzenden Zeichengebrauch bald auch in weitere Geschäftsbereiche, wie beispielsweise den Handel mit Bodenbelägen (z.B. Parkett und Laminat), ausdehnen werde (act. 14 Rz. 234). Die Klägerin hält dem entgegen, dass sie im Rahmen der Replik klar signalisiert habe, dass sie auf Markenschutz im Zusammenhang mit Parkett, Laminat und Bodenbelägen verzichten werde. Es sei zudem auch notorisch, dass Parkett,

- 42 - Laminat und Bodenbeläge nicht zum Sortiment eines Warenhauses gehören würden. Die Beklagte habe es unterlassen, aufzuzeigen, inwiefern bezüglich der Produkte der Klassen 19 und 27 eine Gefährdung drohen sollte (act. 49 Rz. 15 ff. mit Hinweis auf act. 34 Rz. 32). Im Rahmen der Widerklageduplik, datierend vom 1. Oktober 2018, führte die Klägerin sodann aus, dass nun die aktualisierten Swissreg-Auszüge betreffend die Marken Nr. 689'509, 691'034 und 701'182 vorlägen (act. 49 Rz. 33 mit Hinweis auf act. 50/30-32). Die Beklagte macht geltend, in Bezug auf die Widerklage bestehe nach wie vor ein Rechtsschutzinteresse. Ein Teilverzicht auf Markenschutz bedeute nicht, dass die Klägerin künftig im entsprechenden Umfang auf den tatsächlichen Gebrauch verzichten würde, liege doch gerade keine rechtsverbindliche und genügende Unterlassungserklärung der Klägerin vor (act. 53 Rz. 12). Hat noch keine Rechtsverletzung stattgefunden, muss der Kläger konkrete Anhaltspunkte dartun, dass die beklagte Partei eine markenverletzende Handlung beabsichtigt. In Betracht kommen beispielsweise Werbeanstrengungen und -ankündigungen sowie Einkaufs- und Verkaufsbemühungen. Auch die Anmeldung einer verletzenden Marke kommt als Indiz für die Erstbegehungsgefahr in Frage (BSK-MARKUS R. FRICK, N 30 zu Art. 55 MSchG). Das Rechtsschutzinteresse muss im Zeitpunkt des Urteils gegeben sein. In Bezug auf die Warenklassen 19 und 27 hat die Klägerin unstrittig ihre drei Marken löschen lassen. Die Klägerin verkauft aktuell in ihrem Warenhaus weder Parkett, Laminat noch andere Bodenbeläge. Gleichwohl hat sie die Marken in den Klassen 19 und 27 eintragen lassen, was als Indiz für eine Gebrauchsabsicht zu werten ist. Damit lag im Zeitpunkt der Widerklageeinreichung ein Rechtsschutzinteresse der Beklagten vor, das erst im Laufe des Verfahrens zufolge der von der Klägerin angestrebten Löschung wegfiel. Fällt das Indiz des Eintrags weg, so brauchte es nämlich weitere Elemente (z.B. Führen von Parkett, Laminat oder Bodenbelägen im aktuellen Sortiment), die trotz der Löschung für eine Erstbegehungsgefahr und damit ein Rechtsschutzinteresse sprechen würden. Solche liegen nicht vor. Daher führen die Löschungen in den Klassen 19 und 27 während des laufenden Prozesses zur Gegenstandslosigkeit der Widerklage in Bezug auf

- 43 - Rechtsbegehren Ziff. 1 (vi) nichtmetallische Baustoffe (vgl. act. 14 Rz. 215) und Ziff. 1 (xii) Teppiche, Fussmatten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Wandbeläge aus nicht textilem Material (vgl. act. 14 Rz. 214). Die Klägerin hat zwar in Aussicht gestellt, auch hinsichtlich der Klassen 35 (ausser Detailhandel) und 37 (Bauwesen) ihre Marken löschen zu lassen. Indessen kam sie dieser Ankündigung nur in Bezug auf die Klasse 35 nach, indem sie dort einzig Markenschutz in Bezug auf Detailhandel verlangt. Für die Klasse 37 (Bauwesen) sind die Marken immer noch eingetragen. Die Eintragung in der Klasse 35 hat während des laufenden Prozesses eine Änderung erfahren. Vorher war der Begriff Detailhandel nicht aufgeführt, entsprechend bildet er auch nicht Teil des Rechtsbegehrens

der Widerklage. Im Übrigen indiziert die ursprüngliche Eintragung eine Gebrauchsabsicht, die nunmehr wegfiel, was auch hinsichtlich Ziff. 2 (ii) zur Gegenstandslosigkeit führt. Anders sieht es hinsichtlich Klasse 37 aus, sind die Marken dort doch noch immer eingetragen. Damit ist das diesbezügliche Rechtsschutzinteresse zu bejahen.

E. 7.1.3.3

Bestimmtheit von Rechtsbegehren Die Klägerin macht geltend, dass das Rechtsbegehren der Widerklage in Teilbereichen (Auflagen, Schutzhüllen, Bodenreinigungsgeräte und Dekorationsartikel) zu unbestimmt sei, weshalb darauf nicht einzutreten sei (act. 49 Rz. 164). Sollte sich zeigen, dass die Begehren zu unbestimmt sein sollten, so wären diese gegebenenfalls mit Blick auf die Begründung entsprechend einzuschränken.

E. 7.2

Materielles Wie gezeigt verletzen die Registrierung und der Gebrauch der beiden Marken Nr. 689'509 (fig) und 691'034 Manor (fig) die Markenrechte der Beklagten mit der Nr. 626'334 (fig) nicht. Gleiches gilt auch für die dritte Marke der Klägerin, die bis auf eine leicht andere Gestaltung des Schriftzugs mit der zweiten Marke der Klägerin – insbesondere in Bezug auf das strittige Zeichen – identisch ist. Es kann hinsichtlich fehlender Zeichenähnlichkeit sowie mangelnder unmittelbarer sowie

- 44 - mittelbarer Verwechslungsgefahr daher für sämtliche Marken auf die Ausführungen betreffend Hauptklage verwiesen werden. Entsprechend ist die Widerklage abzuweisen, soweit sie nicht als gegenstandslos geworden abzuschreiben ist.

E. 8

Kosten- und Entschädigungsfolgen

E. 8.1

Massgeblicher Streitwert Die Klägerin beziffert den Streitwert der Klage auf CHF 210'000.– mit der Begründung, dass es sich hierbei um den Interessenwert handle (act. 1 Rz. 16). Die Beklagte zeigt sich mit diesem geschätzten Streitwert einverstanden, nicht jedoch mit dessen Herleitung (act. 14). Damit haben sich die Parteien über den Streitwert geeinigt und es ist von einem solchen von CHF 210'000.– auszugehen. Die Beklagte beziffert den Streitwert der Widerklage mit CHF 100'000.– (act. 14 Rz. 29 f.). Da sich Klage und Widerklage gegenseitig ausschliessen (vgl. Art. 94 Abs. 2 ZPO) und der höhere Streitwert massgebend ist (Art. 94 Abs. 1 ZPO), ist von einem Streitwert von CHF 210'000.– auszugehen.

E. 8.2

Kostenfolgen Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebVOG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebVOG). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 210'000.– ist die Gerichtsgebühr in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebVOG auf 100 % der Grundgebühr und damit auf CHF 13'000.– festzusetzen. Als unterliegende Partei wird die Beklagte kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). In einem geringen Umfang wurde das vorliegende Verfahren als gegenstandslos geworden abgeschrieben. Der mutmassliche Verfahrensausgang hätte zur Kostenpflicht der Beklagten geführt. Entsprechend wird die Beklagte vollumfänglich kostenpflichtig. Die Kosten sind vorab aus dem von der Klägerin

- 45 - geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen, wobei der Klägerin das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen ist. Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Die Grundgebühr ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient und deckt auch den Aufwand für die Teilnahme an einer allfälligen Hauptverhandlung ab. Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlung und für weitere notwendige Rechtsschriften wird ein Zuschlag von je höchstens der Hälfte der Grundgebühr berechnet (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV i.V.m. § 4 Abs. 1 AnwGebV). Bei der Festsetzung der Parteientschädigung ist vorliegend zu berücksichtigen, dass eine Vergleichsverhandlung durchgeführt und eine zweite Rechtsschrift (Replik bzw. Duplik) verfasst wurde. Dies führt in Anwendung von §§ 4 und 11 AnwGebV zu einer Parteientschädigung in der Höhe von CHF 24'000.-. Das Handelsgericht beschliesst:

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