

ZH_HANDELSGERICHT HG170207 vom 5. Dezember 2019

Zh Handelsgericht, 2019-12-05, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG170207

FR: ZH_HANDELSGERICHT HG170207 du 5 décembre 2019

IT: ZH_HANDELSGERICHT HG170207 del 5 dicembre 2019

Erwägungen

E. 1

Formelles

E. 1.1

Hauptklage

E. 1.1.1

Örtliche und sachliche Zuständigkeit Die vorliegende Hauptklage ist eine Nichtigkeitsklage. Sie stellt den wichtigsten Anwendungsfall der negativen Feststellungsklage (Art. 52 MSchG) dar (STAUB, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Stämpflis Handkommentar, Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 52 N. 44). Nach herrschender Auffassung ist die Nichtigkeitsklage am Wohnsitz des Beklagten (Art. 10 Abs. 1 lit. b ZPO) anzuheben (FRICK, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Vor Art. 51a–60 m.w.H.; STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 69 in fine; WILLI, in: Kommentar Markenschutzgesetz [MSchG], Zürich 2002, Vor Art. 52 N. 24).

- 9 - Das Handelsgericht ist sodann als einzige kantonale Instanz zuständig für Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum, namentlich Streitigkeiten betreffend die Nichtigkeit solcher Rechte (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO). Die örtliche (Art. 10 Abs. 1 lit. b ZPO) sowie die sachliche Zuständigkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG) des Handelsgerichts des Kantons Zürich betreffend die Hauptklage ist demnach gegeben, was im Übrigen unbestritten geblieben ist (vgl. act. 1 N. 6 f.; act. 9 N. 3).

E. 1.1.2

Feststellungsinteresse Der Kläger muss ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit der Marke darlegen (STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 53). Es ist ungeklärt, ob es sich beim Feststellungsinteresse gemäss Art. 52 MSchG um eine Prozessvoraussetzung (so FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 16; WILLI, a.a.O., Art. 52 N. 5; vgl. ferner BGE 116 II 196 E. 1b S. 198) handelt oder ob es die Frage der Aktivlegitimation beschlägt (so das Urteil des Kantonsgerichts Freiburg vom 30. Januar 2006, publ. in: sic! 2006, S. 662 ff., E. 2a S. 664 – "Rugby"). Diese Unterscheidung ist deshalb relevant, weil beim Fehlen einer Prozessvoraussetzung auf die Klage nicht eingetreten würde. Mangelt es dagegen an der Aktivlegitimation, wäre die Klage abzuweisen (siehe zum Ganzen STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 8 m.w.H.). Da vorliegend – wie sogleich zu zeigen ist – ein hinreichendes Feststellungsinteresse gegeben ist, kann diese Frage offen bleiben. Bei Klagen auf Feststellung der Nichtigkeit gemäss Art. 52 MSchG sind die Anforderungen an das Feststellungsinteresse geringer als bei anderen positiven oder negativen Feststellungsklagen. Es genügt, dass der Nichtigkeitskläger durch

den Bestand der als nichtig zu erklärenden Marke behindert wird oder er befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden (BGE 103 II 339 E. 3a S. 342 – "More"). Über ein Feststellungsinteresse verfügen namentlich Konkurrenten, welche die eingetragene Marke oder eine damit verwechselbare Bezeichnung ebenfalls verwenden wollen (siehe zum Ganzen FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 21; vgl. dazu auch das Urteil des Bundesgerichts vom 2. Dezember 2010, publ. in: sic! 2011, S. 315 ff., S. 316 E. 5.5 – "Zurich Trust Forum").

- 10 - Die Beklagte forderte die Klägerin unbestrittenermassen mit Schreiben vom 27. März 2017 auf, in Bezug auf den Gebrauch des Zeichens "inOne" eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Darin heisst es: "[Die Klägerin] verzichtet auf den weiteren Gebrauch des Kennzeichens "inOne", ungeachtet der Schreibweise und ungeachtet, ob in Alleinstellung oder in Kombination mit weiteren Wort- und Bildelementen, im Zusammenhang mit Telekommunikationsdienstleistungen [...]" (act. 1 N. 37 ff.; act. 3/15; act. 3/16 Ziff. 1; vgl. act. 9 N. 40 ff.). Die Beklagte hielt sich ausdrücklich vor, dem Gericht das bereits ausgefertigte Gesuch um Erlass von vorsorglichen Massnahmen einzureichen, sollte die Klägerin die Unterlassungserklärung nicht unterzeichnen (act. 1 N. 37; act. 3/15 S. 3; act. 3/17; vgl. act. 9 N. 40). Diese Fortdauer der Ungewissheit ist der Klägerin nicht zumutbar (vgl. dazu das Urteil des Bundesgerichts vom 2. Dezember 2010, publ. in: sic! 2011, S. 315 ff., S. 316 E. 5.3 – "Zurich Trust Forum"). Sodann hat die Beklagte u.a. die Schweizer Marke Nr. 698'171 "inOne" der Klägerin mit Widerspruch belegt (act. 1 N. 4 und N. 42; act. 3/22–30). Da im verwaltungsrechtlichen Widerspruchsverfahren die Rechtsbeständigkeit der Widerspruchsmarke (Schweizer Marke Nr. 699'789 "ONE" der Beklagten) nicht festgestellt werden kann, muss die Klägerin die Frage in einem ordentlichen Zivilprozess klären lassen (VOLKEN, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 31 N. 36; vgl. act. 1 N. 5). Die Beklagte hat im Übrigen das Feststellungsinteresse der Klägerin nicht in Abrede gestellt (vgl. act. 9 N. 1 ff.). Es ist demnach vorliegend gegeben (vgl. STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 54).

E. 1.2

Eventualwiderklage

E. 1.2.1

Zulässigkeit der Eventualwiderklage Die beklagte Partei kann in der Klageantwort Widerklage erheben, wenn der geltend gemachte Anspruch nach der gleichen Verfahrensart wie die Hauptklage zu beurteilen ist (Art. 224 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte hat für den Fall, dass die Hauptklage gutgeheissen wird, eine eventuelle Widerklage erhoben (sog. Eventualwiderklage). Eventualwiderklagen sind zulässig (HAAS/SCHLUMPF, in: Kurzkomentar Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Oberham-

- 11 - mer/Domej/Haas [Hrsg.], 2. Aufl., Basel 2014, Art. 14 N. 7 m.w.H.; RUGGLE, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 14 N. 6; vgl. dazu auch das Urteil 4P.266/2006 des Bundesgerichts vom 13. Dezember 2006, E. 1.2). Sowohl die Hauptklage als auch die Eventualwiderklage unterstehen dem ordentlichen Verfahren. Die Beklagte hat sodann die Eventualwiderklage rechtzeitig in der Klageantwort erhoben (vgl. act. 9 S. 3). Ob auf die Eventualwiderklage eingetreten werden kann, entscheidet sich erst nach Beurteilung der Hauptklage. Für den Fall der Gutheissung der Hauptklage rechtfertigt es

sich indes, bereits an dieser Stelle im Rahmen der formellen Aspekte die übrigen Eintretensvoraussetzungen für die Eventualwiderklage zu prüfen. Anlässlich der Hauptverhandlung vom 5. Dezember 2019 präzisierte die Beklagte ihr Rechtsbegehren hinsichtlich der Eventualwiderklage dahingehend, dass das Verfahren in Bezug auf die gelöschte CH-Marke Nr. 681'251 "ONE DESK" als gegenstandslos abzuschreiben sei (act. 83 S. 3). Da das Verfahren in Bezug auf die CH-Marke Nr. 681'251 "ONE DESK" ohnehin zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben ist (siehe dazu hinten, Ziff. 2.2.5), erübrigt es sich darüber zu befinden, ob diese Klageerweiterung überhaupt zulässig wäre.

E. 1.2.2

Örtliche und sachliche Zuständigkeit Beim für die Hauptklage örtlich zuständigen Gericht kann Widerklage erhoben werden, wenn die Widerklage mit der Hauptklage in einem sachlichen Zusammenhang (Konnexität) steht (Art. 14 Abs. 1 ZPO). Ein sachlicher Zusammenhang ist indes nur erforderlich, wenn für die Widerklage am Gerichtsstand der Hauptklage – abgesehen vom besonderen Gerichtsstand der Widerklage gemäss Art. 14 Abs. 1 ZPO – kein Gerichtsstand besteht (NAEGELI/RICHERS, in: Kurzkomentar Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], 2. Aufl., Basel 2014, Art. 224 N. 4). Art. 14 Abs. 1 ZPO ist auch auf Eventualwiderklagen anwendbar (RUGGLE, a.a.O., Art. 14 N. 6).

- 12 - Für die Eventualwiderklage besteht hier – abgesehen von Art. 14 Abs. 1 ZPO – kein Gerichtsstand (vgl. Art. 10 Abs. 1 lit. b ZPO). Es ist deshalb erforderlich, dass die Haupt- und die Eventualwiderklage sachlich zusammenhängend (konnex) sind. Der sachliche Zusammenhang (Konnexität) ist gegeben, wenn beide Klagen auf dem gleichen sachlichen oder rechtlichen Grund beruhen (HAAS/SCHLUMPF, a.a.O., Art. 14 N. 10). Wie es sich hier verhält, kann indes offen bleiben; die Klägerin liess sich rügelos auf die Eventualwiderklage ein (vgl. act. 37 N. 86 ff.). Der sachliche Zusammenhang der Klagen spielt damit keine Rolle mehr (RUGGLE, a.a.O., Art. 14 N. 23 m.w.H.). Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist somit auch für die Eventualwiderklage gegeben (siehe dazu vorne unter Ziff. 1.1.1).

E. 1.2.3

Feststellungsinteresse Auch die Beklagte muss in Bezug auf ihre Eventualwiderklage ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit der Marken der Klägerin dartun. Ein generelles Interesse an der Freihaltung des Markenregisters reicht dazu nicht aus. Die Anforderungen an das Feststellungsinteresse dürfen auch hier nicht überspitzt werden (STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 53). Wie bereits in Bezug auf die Hauptklage dargelegt, verfügt über ein schutzwürdiges Feststellungsinteresse, wer durch den Bestand der Marke behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden (siehe vorne unter Ziff. 1.1.2). Dass auch die Beklagte in Bezug auf die Eventualwiderklage über ein solches Feststellungsinteresse verfügt, ist in der vorliegenden Konstellation evident: Denn würde die Hauptklage gutgeheissen und die Schweizer Marke Nr. 699'789 "ONE" der Beklagten für nichtig erklärt, verfügte die Klägerin als direkte Konkurrentin mit den Schweizer Marken Nr. 698'171 "inOne" sowie Nr. 702'980 "inOne" (Wort-/Bildmarke) über die prioritär eingetragenen Marken, die je über den Zeichenbestandteil "One" verfügen. Die Beklagte müsste diesbezüglich ebenfalls mit einem Einschreiten der Klägerin rechnen, sobald sie die von ihr angebotenen Waren und Dienstleistungen – etwa in der Werbung – mit dem Wort "One" bzw. mit Zeichen, die das Wort "One" als Bestandteil

haben, bezeichnen will. Sie wäre insofern in ihrer wirtschaft-

- 13 - lichen Tätigkeit behindert, als dass jedes Mal fraglich wäre, ob mit der von ihr gewählten Bezeichnung ein hinreichender Abstand von den klägerischen Marken erreicht wird (vgl. BGE 139 III 176 E. 5.1 S. 181; siehe zum Ganzen hinten unter Ziff. 2.1.3.3). Die Klägerin hat im Übrigen in Bezug auf die Eventualwiderklage das Feststellungsinteresse der Beklagten nicht in Abrede gestellt. Entsprechend ist auch für die Eventualwiderklage ein hinreichendes Feststellungsinteresse gegeben.

E. 1.3

Bestimmtheit der Rechtsbegehren Das Rechtsbegehren muss so präzise formuliert sein, dass es bei Gutheissung der Klage ohne Weiteres zum Urteilsdispositiv erhoben werden kann (NAEGE-LI/RICHERS, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], 2. Aufl., Basel 2014, Art. 221 N. 5 m.w.H.). Bei Feststellungsklagen ist namentlich das Rechtsverhältnis oder das ihm entsprechende Recht, das festgestellt werden soll, präzise zu umschreiben (WILLISEGGER, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 221 N. 18). Auf Klagen, die auf unklaren, unvollständigen oder unbestimmten Rechtsbegehren basieren, ist nicht einzutreten (KILLIAS, in: Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung. Bd. II: Art. 150–352 ZPO und Art. 400–406 ZPO, Bern 2012, Art. 221 N. 15). Indessen müssen unklare Rechtsbegehren nach ihrem objektiven Sinngehalt und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) ausgelegt werden. Das Gericht kann dafür u.a. auf die Klagebegründung abstellen (KILLIAS, a.a.O., Art. 221 N. 15). Sowohl das Rechtsbegehren der Hauptklage als auch dasjenige der Eventualwiderklage lauten lediglich auf Feststellung der Nichtigkeit der streitgegenständlichen Marken (siehe act. 1 S. 3 und act. 9 S. 3). Die Rechtsbegehren beziehen sich nicht konkret auf die Waren und Dienstleistungen, für welche die streitgegenständlichen Marken für nichtig zu erklären sind. Namentlich erschliesst sich aus ihnen nicht unmittelbar, ob die Marken für sämtliche gemäss Registereintrag beanspruchten Waren und Dienstleistungen für nichtig zu erklären sind oder ob sich die Klagen nur auf einen Teil des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses be-

- 14 - ziehen (sog. Teilnichtigkeitsklage) (vgl. zum Ganzen FRICK, a.a.O., Art. 52 MSchG N. 10; ferner STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 49). Die Rechtsbegehren der Hauptklage und der Eventualwiderklage sind vorliegend indes – wie sogleich zu zeigen ist – genügend bestimmt: Die Frage, ob eine Marke dem Gemeingut angehört, beurteilt sich nach dem Registereintrag (Grundsatz der Registergebundenheit) (ASCHMANN, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Stämpflis Handkommentar, Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 2 lit. a N. 41 m.w.H.). Die Schweizer Marke Nr. 699'789 "ONE" der Beklagten beansprucht Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 38 gemäss Nizza-Klassifikation (act. 3/13). Die Schweizer Marke Nr. 698'171 "inOne" der Klägerin beansprucht sodann Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 gemäss Nizza-Klassifikation. Die Schweizer Marke Nr. 702'980 "inOne" (Wort-/Bildmarke) der Klägerin beansprucht schliesslich ebenfalls Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 gemäss Nizza-Klassifikation (act. 3/10; act. 3/12) (siehe zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Einzelnen die Erwägungen vorne unter Ziff. A.b). Den Rechtsschriften der Parteien lässt sich nicht entnehmen, dass sie ihre Rechtsbegehren nur auf einen Teil des im Register vermerkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses beschränken wollen. Vielmehr gehen sie beide ausdrücklich davon aus, dass die

Hauptklage (Schweizer Marke Nr. 699'789 "ONE") auf sämtliche im Register verzeichneten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 38 gemäss Nizza-Klassifikation gerichtet ist (act. 9 N. 8 und N. 22 f.; act. 37 N. 81). Auch in Bezug auf die Eventualwiderklage lässt sich den Rechtschriften nicht entnehmen, dass sie nur auf einen Teil der im Register verzeichneten Waren und Dienstleistungen gerichtet ist (vgl. act. 9 N. 74; act. 37 N. 86 ff.; act. 53 N. 90 ff., act. 57 N. 13 ff.). Nach Massgabe von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) sind demnach sowohl die Hauptklage als auch die Eventualwiderklage als selbständige Nichtigkeitsklagen, die sich auf sämtliche der im Register verzeichneten Waren und Dienstleistungen beziehen, zu verstehen.

E. 1.4

Zwischenergebnis Nachdem sämtliche Prozessvoraussetzungen (Art. 59 ZPO und Art. 60 ZPO) erfüllt sind, ist auf die Hauptklage einzutreten.

- 15 - Auf die Eventualwiderklage ist indessen erst einzutreten, falls die Hauptklage gutzuheissen ist. Dies gilt es im Folgenden zu prüfen (siehe dazu sogleich unter Ziff. 2.1).

E. 2

Materielles

E. 2.1

Hauptklage

E. 2.1.1

Grundlagen

E. 2.1.1.1

Zeichen des Gemeinguts Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a MSchG). Einerseits werden Zeichen dem Gemeingut zugeordnet, denen die Unterscheidungskraft fehlt. Andererseits sind Zeichen Gemeingut, die mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich und damit Freihaltebedürftig sind (statt vieler: BGE 143 III 127 E. 3.3.2 S. 132 – "Louboutin"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 2 N. 34). Diese Doppelfunktion des Schutzausschlussgrundes Gemeingut ist heute weitgehend unbestritten (MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR Bd. III/1: Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 248 m.w.H. in Fn. 298). Freihaltebedürftig sind Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich (relativ Freihaltebedürftig) oder gar unentbehrlich (absolut Freihaltebedürftig) sind (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 48; siehe auch statt vieler: BGE 143 III 127 E. 3.3.2 S. 132 – "Louboutin"). Der Gebrauch des fraglichen Zeichens für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist namentlich unentbehrlich, wenn das Zeichen Mitanibietern mangels gleichwertiger Alternativen zur freien Verfügung stehen muss (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 58). Da relativ Freihaltebedürftige Zeichen im Wirtschaftsverkehr nicht unentbehrlich sind, können sie sich unter bestimmten Vo-

- 16 - raussetzungen – im Unterschied zu den absolut Freihaltebedürftigen Zeichen – dennoch als Marke durchsetzen (Verkehrsdurchsetzung) (Art. 2 lit. a MSchG). Nicht zum

Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zugelassen sind demnach absolut freihaltebedürftige Zeichen (siehe zum Ganzen STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 48; ferner WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 164). Zeichen sind sodann nicht unterscheidungskräftig, wenn ihnen aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen bzw. beschreibenden Gehalts keine Unterscheidungskraft zukommt. Sie werden von den beteiligten Verkehrskreise im Zusammenhang mit den entsprechenden Waren und Dienstleistungen nicht als Kennzeichen wahrgenommen (statt vieler: BGE 143 III 127 E. 3.3.2 S. 132 – "Louboutin"; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 8). Vorausgesetzt ist, dass der beschreibende Charakter für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Gedankenarbeit oder besonderen Fantasiaaufwand zu erkennen ist (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 54). Solche beschreibenden Zeichen können damit die markenspezifische Unterscheidungsfunktion, die allein das Monopol rechtfertigt, nicht erfüllen (siehe BGE 139 III 176 E. 2 S. 178 – "YOU"). Gehört ein Zeichen dem Gemeingut an, liegt ein absoluter Schutzausschlussgrund vor (vgl. Art. 2 lit. a MSchG). Die absoluten Schutzausschlussgründe sind zwingend und von Amtes wegen anzuwenden. Sie wahren mehrheitlich öffentliche Interessen (siehe zum Ganzen statt vieler: ASCHMANN/NOTH, in: Marken- schutzgesetz [MSchG], Stämpfli Handkommentar, Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl., Zürich 2017, Art. 2 N. 3). Ob ein Zeichen Gemeingut ist, bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den es bei einem erheblichen bzw. nicht unerheblichen Teil der massgebenden Adressaten in Erinnerung hinterlässt (statt vieler: BGE 143 III 127 E. 3.3.2 S. 132 – "Louboutin"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 15). Die Prüfung, ob ein Zeichen dem Gemeingut zuzuordnen ist, erfolgt im Grundsatz nur im Hinblick auf die von der Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Der Grundsatz der produktbezogenen Prüfung der absoluten Ausschlussgründe findet indes seine Schranke bei Ausdrücken, die in allgemeiner Weise auf

- 17 - Waren und Dienstleistungen irgendwelcher Art angewendet werden können und deshalb allen Gewerbetreibenden zur Verfügung stehen müssen (BGE 118 II 181 E. 3c S. 183 – "DUO"; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 43).

E. 2.1.1.2

Massgeblicher Zeitpunkt Muss das Gericht die Rechtsbeständigkeit der Marke beurteilen, sind der allgemeine Sprachgebrauch und die Verkehrsgewohnheiten am Tag der Urteilsfällung massgeblich (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 22 m.w.H.).

E. 2.1.1.3

Massgebliches Beurteilungsgebiet Die absoluten Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. a MSchG beurteilen sich ausschliesslich nach der in der Schweiz geltenden Gesetzgebung und Verkehrsanschauung (BGE 96 I 251 E. 4 S. 254 f. – "Puszta"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 23).

E. 2.1.1.4

Massgebliche Verkehrskreise Um das Freihaltebedürfnis zu beurteilen, ist die Perspektive der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Inhabers der Marke massgeblich. Sie müssen zumindest das virtuelle Interesse haben, das Zeichen für entsprechende Waren und Dienstleistungen zu verwenden (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 29 m.w.H.). Um die Unterscheidungskraft zu beurteilen, ist dagegen in erster Linie auf die Perspektive der Abnehmer der entsprechenden Waren und Dienstleistungen abzustellen (ASCHMANN,

a.a.O., Art. 2 lit. a N. 29 m.w.H.).

E. 2.1.1.5

Verkehrsdurchsetzung Unter bestimmten Umständen kann sich ein ursprünglich markenunfähiges Zeichen im Verkehr als Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens durchsetzen – und trotz Zugehörigkeit zum Gemeingut – Markenfähigkeit erlangen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 152). Art. 2 lit. a MSchG sieht die Verkehrsdurchsetzung ausdrücklich vor. Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn ein erheblicher Teil der Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in der Schweiz im Wirtschaftsverkehr das Zeichen als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen versteht (statt vieler: BGE 140 III 109 E. 5.3.2 S. 112 – "ePostSelect" m.w.H.). Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Indizien hierfür sind etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter dem Zeichen getätigt worden sind, intensive Werbeanstrengungen, ein langer Gebrauch oder unangefochtene Alleinstellung (MARBACH, a.a.O., N. 455). Es ist auch der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums möglich (statt vieler: BGE 140 III 109 E. 5.3.2 S. 112 f. – "ePostSelect" m.w.H.). Bekanntheit allein genügt noch nicht, um die Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen (MARBACH, a.a.O., N. 425). Der Grad der Verkehrsdurchsetzung bestimmt sich u.a. nach dem Freihaltebedürfnis. Je grösser das Freihaltebedürfnis, desto höhere Anforderungen sind an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zu stellen (BGE 130 III 328 E. 3.4 S. 333 – "Uhrenarmband"; BGE 117 II 321 E. 3 lit. a S. 325 – "Valser"; WILLI, a.a.O., N. 171). Die Verkehrsdurchsetzung wird nur auf Antrag geprüft. Im Zivilprozess muss der Markeninhaber sie beweisen (siehe statt vieler: BGE 140 III 109 E. 5.3.2 S. 113 – "ePostSelect").

E. 2.1.1.6

Rechtsfolgen der Nichtigkeitsklage Wird eine Nichtigkeitsklage gutgeheissen, die sich auf absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG) stützt, so wirkt die Nichtigkeit ab Rechtskraft des Entscheides erga omnes und ex tunc (FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 29). Das Gericht teilt das Urteil von Amtes wegen dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) mit und dieses löscht die Marke im Register (Art. 54 i.V.m. Art. 35 lit. c MSchG). Eine abgewiesene Nichtigkeitsklage wirkt sich dagegen nur inter partes aus (FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 28).

- 19 -

E. 2.1.2

Partei vorbringen

E. 2.1.2.1

Klägerin Die Klägerin macht geltend, dass das Zeichen "ONE" der Beklagten (Schweizer Marke Nr. 699'789 "ONE") für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 (Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild) und 38 (Telekommunikation) gemäss Nizza-Klassifikation als schutzunfähiges Zeichen des Gemeingutes zu qualifizieren sei (act. 1 N. 2; act. 37 N. 81). Namentlich sei "ONE" als elementares Zahlwort Freihaltebedürftig: Es müsse jedem Anbieter entsprechender Waren und Dienstleistungen erlaubt sein, mit dem englischen Zahlwort "One" zu kommunizieren, dass ein Gerät bzw. ein Dienstleistungspaket alle Kundenbedürfnisse in Bezug auf die

Telekommunikation abdecke (act. 37 N. 81). Dies insbesondere, da sich seit dem Aufkommen des Internets die Grenzen zwischen den Produkten Fernsehen, Telefonie, Internet und Mobile- Telefonie aufgelöst hätten. Vor diesem Hintergrund hätten die Kunden ein Bedürfnis nach einfachen, transparenten All-in-One-Produkten auf dem Markt für Telekommunikationsdienstleistungen entwickelt (act. 1 N. 15 ff., insbesondere N. 19 ff.). Sie selbst verwende das Zahlwort "One" seit dem Jahr 2007 regelmässig als Bestandteil von Produktnamen wie beispielsweise "One Phone Business", "Natel Business One" etc. (act. 37 N. 12). Das Freihaltebedürfnis akzentuiere sich auch deshalb, weil sich auf europäischer Ebene bei Telekommunikationsanbietern das Zahlwort "One" in den vergangenen Jahren als allgemein übliche Kurzbezeichnung für All-in-One-Produkte etabliert habe (act. 37 N. 16 ff., N. 30 und N. 81; siehe auch act. 1 N. 3 und N. 13 ff.). Die F._____ habe bereits im Jahr 2006 ein Kombigerät für das Fest- und Mobilnetz unter der Bezeichnung "T-ONE" lanciert und vertreibe ihr All-in-One-Produkt europaweit unter der Bezeichnung "G._____ One" (act. 37 N. 16 ff.; act. 38/31–35). Die H._____ AG habe sodann im Jahr 2016 ein All-in-One-Produkt mit der Bezeichnung "H._____ One" lanciert, I._____ im Jahr 2015 eines unter der Bezeichnung "I._____ ... One", J._____ GmbH & Co OHG eines unter der Bezeichnung "K._____ One", L._____ eines unter der Bezeichnung "L._____ One" und M._____ eines unter der Bezeichnung "M._____ One" (act. 37 N. 20 ff.; act. 38/36–40). Schliesslich habe der

- 20 - dritte grosse Anbieter auf dem Schweizer Telekommunikationsmarkt, die N._____ Schweiz GmbH, per 11. April 2018 mit "O._____ One" und "OneO._____" ebenfalls zwei Marken hinterlegt, die das Zahlwort "One" beinhalteten und zweifellos für vergleichbare All-in-One-Produkte bestimmt seien (act. 37 N. 27; act. 38/41–42). Am elementaren, branchenüblichen Zahlwort "One" bestehe im Übrigen ein absolutes Freihaltebedürfnis, weshalb die Beklagte den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht erbringen könne (act. 37 N. 83). Schliesslich sei das Zeichen "ONE" in Bezug auf die All-in-One-Produkte auf dem Markt für Telekommunikationsdienstleistungen klar beschreibend. Beide Parteien hätten zur Kennzeichnung ihrer Produkte selbsterklärende, sachlich beschreibende Zeichen eingesetzt, um die Kommunikationskosten möglichst tief halten zu können (act. 1 N. 2 und N. 12).

E. 2.1.2.2

Beklagte Die Beklagte macht geltend, dass sich das Zeichen "ONE" in Alleinstellung nicht unmittelbar auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 38 gemäss Nizza-Klassifikation beziehe (act. 9 N. 22, N. 46 f. und N. 60; act. 53 N. 7 f., N. 21 und N. 29). Es handle sich bei "ONE" um einen mehrdeutigen, abstrakten Begriff (act. 9 N. 37; act. 53 N. 29); bezogen auf All-in-One-Produkte auf dem Markt für Telekommunikationsdienstleistungen sei das Zeichen unerwartet und fantasievoll (act. 9 N. 15 f.). Aus diesem Grund sei die Konkurrenz nicht auf die Bezeichnung "ONE" angewiesen, um All-in-One-Produkte zu kennzeichnen. Es stünden ihr dafür zahlreiche alternative Begriffe wie "Bündel", "Multi-Play-Produkt", "Multi-Produkt" etc. zur Verfügung (act. 9 N. 8, N. 13 ff. und N. 47; act. 53 N. 45). Namentlich handle es sich beim Zeichen "ONE" nicht um "den" branchenüblichen Trendbegriff für solche All-in-One-Produkte (act. 9 N. 13). Eine Bündelung der Produkte auf dem Markt für Telekommunikationsdienstleistungen sei zudem keine von der Technologie getriebene Zwangsläufigkeit. Je nach Marktlage sei es auch möglich, dass diese Produkte künftig wieder entbündelt angeboten würden (act. 9 N. 12). Es entspreche der europäischen und

zunehmender in der schweizerischen Praxis und Lehre rezipierten Auffassung, dass in Wörter ausgeschriebene Grundzahlen nicht a priori freihaltebedürftig seien. Zahlwörter könnten als Marke geschützt werden, solange ihnen nicht ausnahms-

- 21 - weise ein bestimmter Sinngehalt mit klarem Produktebezug zukomme (act. 9 N. 49 ff.; act. 53 N. 84). Bei "ONE" in englischer Sprache handle es sich überdies nicht bloss um ein Zahlwort, sondern um einen mehrdeutigen, vielschichtigen Begriff mit unterschiedlichen Sinngehalten (act. 9 N. 37). Das Zeichen "ONE" sei im konkreten Fall unterscheidungskräftig, da ihm aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine unmittelbare und ohne besondere Denkarbeit erkennbare Bedeutung zukomme (act. 9 N. 71; vgl. auch act. 9 N. 50 f.): Es werde nicht in sachlicher, beschreibender Weise eingesetzt, da "ONE" als Zahlwort bezogen auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen abstrakt und nichtssagend sei (act. 9 N. 37 und N. 70 f.). Erst wenn man "ONE" mit weiteren Begriffen kombiniere, wie z.B. "ONE DESK", entstehe eine klare, produktbezogene Bedeutung (act. 9 N. 46 und N. 71). Demnach treffe auch die klägerische Behauptung, wonach sich das Zeichen "ONE" auf dem Markt für Telekommunikationsdienstleistungen als Bezeichnung für All-in-One-Produkte etabliert habe, nicht zu (act. 9 N. 12 ff.; act. 53 N. 15). Sollte das Gericht zum Schluss gelangen, dass das Zeichen "ONE" nicht unterscheidungskräftig oder freihaltebedürftig sei, sei die Marke "ONE" zumindest infolge Verkehrsdurchsetzung schutzfähig (act. 9 N. 73; act. 53 N. 47 ff.). Die Beklagte habe die Marke langjährig und äusserst intensiv verwendet. Namentlich habe sie den Zeichenbestandteil "ONE" schon von 2002 bis mindestens 2006 für ein auf KMU ausgerichtetes Mobil- und Festnetzprodukt namens "B._____ one-voice" eingesetzt (act. 9 N. 38; act. 11/3.2). Zudem verwende sie "ONE", "B._____ ONE" und "P._____ ONE" als Produktebezeichnungen im Rahmen einer am 24. Februar 2017 angekündigten und per 6. März 2017 schweizweit lancierten Produktreihe für Telekommunikation. Seit dem Launch im März 2017 habe sie zwei konzentrierte Werbekampagnen für die Marke durchgeführt, je schweizweit mit TV-Spot, Plakaten, Inseraten und im Internet. Als Aushängeschild für diese Produktreihe diene der berühmte Tennisspieler P._____ (act. 9 N. 39; act. 53 N. 48 ff.). Die Werbemassnahmen hätten sich auf einen Zeitraum von je ca. zwei bis drei Wochen im März 2017 und im Juni 2017 erstreckt (act. 53 N. 47 ff.). Durch diese breit und intensiv angelegte Werbekampagne habe die Marke "ONE" erhebliche Bekanntheit erlangt (act. 9 N. 38 ff. und N. 73; act. 53 - 22 - N. 47 ff.). Zahlreiche Zeitungsberichte belegten, dass die bis heute unvermindert intensiv laufende Werbekampagne von der Öffentlichkeit wahrgenommen werde (act. 9 N. 39; act. 11/6.1–6.3; act. 53 N. 50 f.; act. 54/8). Auf die Vorbringen der Parteien wird nur insofern eingegangen, als dies für die Entscheidungsfindung erforderlich ist.

E. 2.1.3

"ONE" als Zeichen des Gemeinguts

E. 2.1.3.1

Ausdruck und Sinngehalte des Zeichens "ONE" Der Ausdruck ist die für die Sinne wahrnehmbare Darstellung eines Zeichens, sei es als Buchstaben- oder Schallfolge, Form, Farbe, Muster, Position, Bewegung oder auf andere Weise (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 13). Der Sinngehalt ist die geistige Bedeutungsvorstellung des Ausdrucks beim Betrachter (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 16). Es können sich auch mehrere Sinngehalte in einer Marke überlagern (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 17). Hat ein

Wort abstrakt betrachtet mehrere Bedeutungen, so ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens von derjenigen Bedeutung auszugehen, die aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten im Vordergrund steht (siehe dazu unlängst das Urteil des Bundesgerichts vom 9. April 2019, publ. in: sic! 2019, S. 489 ff., E. 2.3.2 S. 490 – "Apple"). Bei der Schweizer Marke Nr. 699'789 "ONE" handelt es sich um eine Wortmarke. Sie basiert auf dem englischen Wort "One". Englische Begriffe werden in die Beurteilung miteinbezogen, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 228 – "Masterpiece"). "ONE" wird – als Adjektiv verstanden – mit "ein, eine, ein, ein einziger, eine einzi- ge, ein einziges, ein gewisser, eine gewisse, ein gewisses" übersetzt. Als Pronomen verstanden steht "ONE" für "einer, es, jemand, man". Als Nomen verstanden wird "ONE" schliesslich mit "Eins, Einzelne, Einheit" übersetzt. Nach diesem Verständnis handelt es sich bei "ONE" um ein Zahlwort; es steht mitunter für die Kardinalzahl "Eins" (Langenscheidt Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, verfügbar unter <http://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/>, zuletzt abgerufen am

- 23 - 11. Oktober 2019; siehe auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. August 2018, Nr. II B-1294/2017, E. 5.3 – "ONE&ONLY"). Das Wort "One" gehört zum englischen Grundwortschatz. Wie eben dargelegt, verfügt es über mehrere Sinngehalte (sog. lexikalisch mehrdeutiger Begriff) (vgl. ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 154). Bei "ONE" handelt es sich in Anbetracht des eben Gesagten um ein sogenanntes elementares bzw. primitives Zeichen (siehe dazu sogleich hinten unter Ziff. 2.1.3.2).

E. 2.1.3.2

Elementare bzw. primitive Zeichen Zum Gemeingut gehören nach herkömmlicher Einteilung u.a. elementare bzw. primitive Zeichen (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 S. 320 – "M Budget/M-Joy"). Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar un- entbehrlich sind. Elementare bzw. primitive Zeichen dürfen folglich von einzelnen Gewerbetreibenden nicht monopolisiert werden (BGE 139 III 176 E. 2. S. 178 f. – "YOU"; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 148). Gemäss der herrschenden Lehre und Rechtsprechung des Bundesgerichts gehören namentlich einstellige Zahlen zu den elementaren bzw. primitiven Zeichen. Sie müssen im Grundsatz als Typenbezeichnungen für den Wirtschaftsverkehr freigehalten werden. Sie dienen überdies oft auch als Hinweis auf Mengen- und Gewichtsverhältnisse, die als beschreibende Angaben ohnehin nicht unterscheidungskräftig und daher grundsätzlich nicht schützbar sind (MARBACH, a.a.O., N. 340 ff.; STÄDELI/BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 81; TROLLER, Grundzüge des Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel 2005, S. 66; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 150; a.M. WEINMANN, Zahlen sind nicht unterscheidungskräftig, in: Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts – Festschrift für Lucas David zum 60. Geburtstag, Kurer et al. [Hrsg.], Zürich 1996, S. 195). Aus Art. 1 Abs. 2 MSchG ergibt sich zwar, dass eine Zahl grundsätzlich die Begriffsmerkmale einer Marke aufweisen kann. Eine Zahl an sich – das heisst ohne originelle oder phantasiereiche Merkmale – gehört allerdings als Teil des Bestandes von Kardinalzahlen dem Gemeingut an (siehe den Entscheid der RKGE vom 22. Juni 2000, publ. in: sic! 2000, S. 513 ff.,

- 24 - E. 9 S. 515 – "Telekom und T-One/Telecom 1 One"; vgl. auch BGE 134 III 314 E. 2.3.5 S. 321 f. – "M Budget/M-Joy"; vgl. ferner DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 N. 31). Dasselbe gilt für einstellige Zahlen, die

als Wort ausgeschrieben sind (Zahlwörter) (Entscheid der RKGE vom 22. Juni 2000, in: sic! 2000, S. 513 ff., E. 9 S. 515 – "Telekom und T- One/Telecom 1 One"). Das Bundesgericht hat schon in seiner älteren Rechtsprechung ein- oder zwei- stellige Zahlen als nicht schutzwürdig erachtet (zur Zahl "8" – als orbiter dictum in BGE 109 II 256 E. 2 S. 258 – "Okt"; zur Zahl "61" – Urteil des Bundesgerichts vom 12. November 1974, in: PMMBL. 1975 I S. 9; zu "3 X 3" – Urteil des Bundes- gerichts vom 21. November 1975, in: PMMBL. 1976 I S. 25). In seinem Leitent- scheid BGE 118 II 181 – "DUO" zu Art. 2 lit. a MSchG führte es zum Zahlwort DUO – bezogen auf die Unterscheidungskraft – konkret aus: "Die Bezeichnung 'Duo' weckt als Marke für die angegebene Werkkategorie (Kinder-, Familien-, und Erwachsenenspiele) ohne besonderen Aufwand an Phantasie oder Denkarbeit den Eindruck, das Spiel oder die Spiele seien für zwei Personen bestimmt oder eine Verpackung enthalte zwei verschiedene Spiele. Aus diesem Grund ist uner- heblich, ob im deutschen Sprachgebrauch nicht 'DUO' allein, sondern 'Duopack' als Bezeichnung für eine Zweierverpackung üblich ist, wie die Beschwerdeführe- rin behauptet. Beim Ausdruck 'DUO' handelt es sich somit um eine Beschaffen- heitsangabe, die nicht als Marke eingetragen werden darf." (BGE 118 II 181 E. 3b S. 182 f.). Zur Freihaltebedürftigkeit hielt das Bundesgericht weiter fest: "Von ebenso ausschlaggebender Bedeutung aber ist, dass die Bezeichnung 'DUO' aufgrund ihrer umfassenden, an keine Waren- oder Dienstleistungskategorie ge- bundenen allgemeinen Bedeutung für den geschäftlichen Verkehr freigehalten werden muss. Die zahlenbezogene Bedeutung des Wortes, die in bestimmten Verwendungsarten gegebene Sinngleichheit mit der einstelligen Zahl 'zwei' lässt eine Monopolisierung der Marke nicht zu. Die Bezeichnung ist vielmehr der All- gemeinheit und insbesondere dem Geschäftsverkehr freizuhalten. Es ist denn auch allgemein anerkannt, dass einzelne Zahlen nicht als Marken beansprucht werden können [...]. Auch dies ist letztlich weniger eine Frage der mangelnden Unterscheidungskraft der sogenannten primitiven Zeichen, sondern vorab eine

- 25 - solche des allgemeinen und wirtschaftlichen Freihaltebedürfnisses [...]." (BGE 118 II 181 E. 3c S. 183). Gemäss der indessen vom Bundesgericht abweichenden Praxis des Bundesver- waltungsgerichts können Zahlwörter dagegen unter bestimmten Voraussetzungen als Marken schützbar sein. Zahlwörter wie beispielsweise "seven" sind unter- scheidungskräftig, solange ihr Sinngehalt unbestimmt und ohne klaren Produkt- bezug ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. Mai 2018, Nr. II B- 2864/2017, E. 7.2.1 – "SEVENFRIDAY/7seven"; Urteil des Bundesverwaltungsge- richts vom 5. Dezember 2014, Nr. II B-5312/2013, E. 6.3 – "six/Sixx und Sixx"; Ur- teil des Bundesverwaltungsgerichts vom 6. September 2007, Nr. II B-7468/2006, E. 6.2.2 – "seven/Seven For All Mankind"; so auch ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 143). In diesem Sinn bestätigte auch das Bundesgericht die Auffassung der Vorinstanz, wonach das Zahlwort "zero" für Waren der Klasse 25, insbesondere Kleider, nicht beschreibend sei (Urteil des Bundesgerichts vom 17. Juli 2007, 4C.88/2007, E. 2.3.3 – "zero/zerorh+"). In diese Richtung argumentierte auch der (deutsche) Bundesgerichtshof in seinem Entscheid vom 9. Februar 1995 – "quatt- ro II". Er kam zum Ergebnis, dass die aus dem italienischen Zahlwort gebildete Marke "quattro" für sich allein nicht geeignet sei, irgendein Merkmal der in Rede stehenden konkreten Waren (Personenkraftwagen und bestimmte konstruktions- bedingte Teile solcher Wagen) zu bezeichnen (Entscheid des Bundesgerichtshofs vom 9. Februar 1995, publ. in: GRUR 1997, S. 366 ff., S. 368 – "quattro II"). In seinem Entscheid vom 18. April 2002 – "1" hielt der Bundesgerichtshof zur Ein- tragungsfähigkeit des Zeichens "1" für Tabakwaren alsdann fest, dass bei (ein-

stelligen) Zahlen stets eine Einzelfallbeurteilung vorgenommen werden müsse (Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 18. April 2002, publ. in GRUR 2002, S. 970 ff., S. 971 – "1"). In seinem neueren Urteil BGE 139 III 176 – "YOU" zu Art. 2 lit. a MSchG äusserte sich das Bundesgericht zu den elementaren bzw. primitiven Zeichen – in diesem Fall zum Zeichen "YOU" – wie folgt: "Es trifft zu, dass ein Schutz des Zeichens 'YOU' als Marke die Verwendung des Ausdrucks 'YOU' als Bestandteil einer Marke nicht in jedem Fall verunmöglicht, zumal diesem Bestandteil nur ein schwacher

- 26 - Schutzzumfang zuzugestehen wäre [...]. Indessen würde dessen Verwendung in zahlreichen Fällen gesperrt bzw. erheblich erschwert, weil jedesmal fraglich wäre, ob mit dem gewählten Zeichen hinreichend Abstand von den klägerischen Marken erlangt wird. Die Beschwerdegegnerin weist in diesem Zusammenhang zu Recht daraufhin, dass dies vor allem bei der Bildung von prägnanten YOU-Kurzmarken gilt, etwa '2YOU', 'YOU TOO', 'LIKE YOU', 'YOU & ME'. Gerade die vorliegende Klage, mit welcher der Beschwerdeführer eine Verletzung seiner Marken durch die beklagten Zeichen ('ONLY YOU') wegen ihres Bestandteils 'YOU' geltend macht, zeigt dies deutlich. In einer solchen Sperrung oder Erschwerung der Verwendung eines unentbehrlichen oder nicht substituierbaren Ausdrucks des Grundwortschatzes liegt eine übermässige Behinderung des Geschäftsverkehrs, die für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses genügt [...]" (BGE 139 III 176 E. 5.1 S. 181 – "YOU"). Das Bundesgericht kam auch in dieser Entscheidung mit Verweis auf seine bisherige Rechtsprechung zum Schluss, dass an elementaren bzw. primitiven Zeichen in Alleinstellung im Interesse des freien Wirtschaftsverkehrs, der auf die Verwendung dieser Zeichen angewiesen sei, ein Freihaltebedürfnis zu bejahen sei (BGE 139 III 176 E. 5.1 S. 181 – "YOU" mit Verweis auf BGE 134 III 314 E. 2.3.2 S. 319 und E. 2.3.3 S. 320 – "M Budget/M-Joy"; BGE 131 III 121 E. 4.1 S. 127; BGE 118 II 181 E. 3c S. 183 – "DUO").

E. 2.1.3.3

Würdigung betreffend das Freihaltebedürfnis Die hier massgeblichen Verkehrskreise sind Mitanbieter bzw. Konkurrenten im Bereich Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 (Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Widergabe von Ton und Bild) und 38 (Telekommunikation) gemäss Nizza-Klassifikation. Es ist gerichtsnotorisch, dass "ONE" als Teil des englischen Grundwortschatzes dem überwiegenden Teil der massgeblichen Verkehrskreise bekannt ist. Insbesondere ist "ONE" für sie verständlich, weil Waren und Dienstleistungen im Telekommunikationsbereich heute in der Schweiz mehrheitlich in englischer Sprache angeboten werden (vgl. BGE 139 III 176 E. 4 S. 180 – "YOU"; vgl. zum Ganzen auch das Urteil des Handelsgerichts Bern vom 12. Februar 2004, in: sic! 2004, S. 846 ff., E. 4 S. 848 – "Onebox/Sunrise Onebox").

- 27 - Das Zeichen "ONE" suggeriert, dass mit einem einzigen konvergenten Angebot sämtliche Kundenbedürfnisse in Bezug auf Waren und Dienstleistungen im Bereich Internet, Fernsehen, Telefon und Mobile abgedeckt werden (vgl. act. 1 N. 17). Es weist auf die Vereinigung verschiedener Produkte (Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 [Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Widergabe von Ton und Bild] oder 38 [Telekommunikation] gemäss Nizza-Klassifikation) in einem einzigen Produkt hin. "ONE" ist entsprechend eine griffige, prägnante und naheliegende Bezeichnung für All-in-One-Produkte im Telekommunikationsbereich. In diesem Zusammenhang ist unerheblich, ob eine Bündelung der Angebote auf dem Telekommunikationsmarkt einer technologisch getriebenen Zwangsläufigkeit entspricht, oder ob sie lediglich auf das damit

verbundene Versprechen reduzierter Preise zurückzuführen ist (vgl. act. 9 N. 12). Es entspricht zumindest unbestrittenermassen der hier massgeblichen aktuellen Wettbewerbssituation (siehe dazu vorne unter Ziff. 2.1.1.2), dass diese Produkte auf dem Markt zurzeit gebündelt angeboten werden (vgl. act. 1 N. 13 ff.; act. 9 N. 12). Die Beklagte wendet ein, dass die Konkurrenz nicht auf das Zeichen "ONE" in Alleinstellung angewiesen sei, um solche Produkte im Telekommunikationsbereich zu bezeichnen. Ebenso könne sie ihre Produkte als "Multi-Play-Produkt", "Multi-Produkt", "Multipack", "Kombi-Paket", "Kombi", "Baukastensystem", "Modulkastensystem" bezeichnen (act. 9 N. 14; act. 53 N. 45). Indes erweisen sich die genannten alternativen Bezeichnungen – im Vergleich zu "ONE" – als schwerfällig. Es liegt auf der Hand, dass Mitbietende im Telekommunikationsbereich die Bezeichnung "ONE" den eben genannten weniger attraktiven Bezeichnungen vorziehen. Darauf deutet auch der Umstand hin, dass die Parteien des vorliegenden Verfahrens, die beide unbestrittenermassen vergleichbare All-in-One-Produkte auf dem Telekommunikationsmarkt anbieten, das Zeichen "ONE" (Schweizer Marke Nr. 699'789 "ONE") bzw. Zeichen mit dem Bestandteil "ONE" (Schweizer Marke Nr. 698'171 "inOne"; Schweizer Marke Nr. 702'980 "inOne" [Wort-/Bildmarke]; siehe dazu im Einzelnen hinten unter Ziff. 2.2) für die entsprechenden Waren und Dienstleistungen wählten bzw. als Marke eintragen liessen. Die von der Klägerin angeführten ausländischen Marken ("G. _____ One"; "H. _____ One"; "I. _____ ... One"; "K. _____ One"; "L. _____ One" und "M. _____ One" [act. 37 N. 16 ff.;

- 28 - act. 38/31–35]), die ausgewiesenermassen für vergleichbare All-in-One-Produkte im Telekommunikationsbereich verwendet werden, sind zur Beurteilung der hiesigen Verhältnisse zwar nicht unmittelbar relevant. Indes indizieren auch sie, dass sich "ONE" als Zeichen oder Zeichenbestandteil für solche All-in-One-Produkte geradezu anbietet. Zudem weisen die von der Beklagten vorgeschlagenen alternativen Bezeichnungen nicht auf die Vereinigung verschiedener Produkte in einem einzigen Produkt hin. Vielmehr suggerieren sie, dass der Kunde nicht ein einziges Produkt, sondern gerade mehrere einzelne Produkte ("Multi"/"Kombi") kauft bzw. kaufen muss. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der diesen Bezeichnungen zugrundeliegende Sinngehalt im Ergebnis gar nachteilig auf das Kaufverhalten der Kunden auswirken könnte. In Anbetracht dessen eignen sich die genannten alternativen Bezeichnungen nicht als gleichwertige Substitute für "ONE". Es besteht entsprechend ein wesentliches Interesse der Mitbietenden im Telekommunikationsbereich, den Ausdruck "ONE" ihrerseits zur Bezeichnung ihrer All-in-One-Produkte zu verwenden. Würde das Zeichen "ONE" in Alleinstellung als Marke geschützt, wäre die Verwendung von "ONE" als Bestandteil einer anderen Marke nicht in jedem Fall vermöglicht. Wie das Bundesgericht indes in seinem Urteil "YOU" treffend ausführt, wäre auch im vorliegenden Fall die Verwendung des Ausdrucks "ONE" durch Mitbietende im Telekommunikationsbereich in zahlreichen Fällen gesperrt oder erheblich erschwert. Es wäre jedes Mal fraglich, ob mit dem gewählten Zeichen hinreichend Abstand zur Marke der Beklagten erlangt wird (vgl. BGE 139 III 176 E. 5.1 S. 181 – "YOU"). Die Mitbietenden könnten den Begriff "ONE" nur noch unter erschwerten Bedingungen in ihren – notorisch – englisch durchgesetzten Werbebotschaften verwenden. Denn auch der Gebrauch der Marke in der Werbung gilt als kennzeichenmässiger Gebrauch, den der Markeninhaber kraft seines Ausschliesslichkeitsrechts einem Dritten verbieten kann (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG) (BGE 139 III 176 E. 4 S. 180 – "YOU"). Die Mitbieter sind auf dieses prägnante, griffige und naheliegende Zeichen angewiesen, um Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 (Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wi-

dergabe von Ton und Bild) und 38 (Telekommunikation) gemäss Nizza- Klassifikation im Verkehr zu gestalten, zu bewerben, darzustellen, über sie zu in-

- 29 - formieren und um Konsumenten anzusprechen (vgl. ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 9 m.w.H.). Dieses Interesse überwiegt das Interesse der Beklagten als Markeninhaberin an der Ausschliesslichkeit ihres Kennzeichens. Es besteht für das Zeichen "ONE" in Alleinstellung ein erhebliches, kollektives Gebrauchsbedürfnis und entsprechend ein konkretes Freihaltebedürfnis. Wie vorstehend festgehalten, gehört "ONE" überdies – unabhängig davon, ob als Adjektiv, Pronomen oder Nomen (Zahlwort) verstanden – zum englischen Grundwortschatz. Es handelt sich um ein elementares bzw. primitives Zeichen (siehe dazu vorne unter Ziff. 2.1.3.1). Was das Bundesgericht bereits in Bezug auf die Bezeichnung "DUO" ausgeführt hat, gilt im vorliegenden Fall umso mehr für "ONE": "ONE" muss als elementares bzw. primitives Zeichen aufgrund seiner umfassenden, an keine Waren- und Dienstleistungskategorie gebundene allgemeine Bedeutung für den geschäftlichen Verkehr freigehalten werden (BGE 118 II 181 E. 3c S. 183 – "DUO"; vgl. ferner das Urteil des Bundesgerichts vom 10. September 1998, in: sic! 1999, S. 29 ff., E. 3 S. 29 – "Swissline"). Die Zahl 1, die als Wort ausgeschrieben ist, gilt gar als ganz besonders Freihaltebedürftig (Entscheid der RKGE vom 22. Juni 2000, publ. in: sic! 2000, S. 513 ff., E. 9 S. 515 – "Telekom und T-One/Telecom 1 One"). Im Interesse des freien Wirtschaftsverkehrs besteht an solchen Zeichen in Alleinstellung ein Freihaltebedürfnis (BGE 139 III 176 E. 5.1 S. 181 – "YOU"). Der Begriff "ONE" muss allen Gewerbetreibenden – absolut und unabhängig von den konkreten Waren und Dienstleistungen – zur Verfügung stehen. Damit besteht in Bezug auf das Zeichen "ONE" auch ein abstraktes Freihaltebedürfnis. Das Bundesgericht geht bei elementaren bzw. primitiven Zeichen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände gegebenenfalls von einem absoluten Freihaltebedürfnis aus, das durch Verkehrsdurchsetzung nicht überwunden werden kann (BGE 134 III 314 E. 2.3.3 S. 320 f. – "M Budget/M-Joy"; BGE 131 III 121 E. 4.3 S. 129). In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen liegt indes kein absolutes Freihaltebedürfnis in Bezug auf das Zeichen "ONE" für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen vor. Ein solches setzt voraus, dass der Gebrauch des streitgegenständlichen Zeichens für die Mitbietenden im Geschäftsverkehr geradezu

- 30 - unentbehrlich ist und ihnen deshalb zwingend zur Verfügung stehen muss (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 58). Bei "ONE" handelt es sich zwar – wie vorstehend festgehalten – um eine griffige, prägnante und naheliegende Bezeichnung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Es besteht indes lediglich ein wesentliches Interesse der Mitbieter im Telekommunikationsbereich am Gebrauch des Zeichens. Es ist weder dargetan noch ersichtlich, inwiefern es sich beim Zeichen "ONE" im wirtschaftlichen Verkehr von Mitbietern im Telekommunikationsbereich um einen unabdingbaren Begriff handeln soll. Entsprechend besteht in Bezug auf das Zeichen "ONE" lediglich ein relatives Freihaltebedürfnis. Das Zeichen "ONE" in Alleinstellung, d.h. ohne jegliche originellen oder phantasiereichen grafischen Merkmale, gehört als elementares bzw. primitives Zeichen dem Gemeingut an. Da indes nur ein relatives Freihaltebedürfnis vorliegt, ist an späterer Stelle die von der Beklagten geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung zu prüfen (siehe hierzu unter Ziff. 2.1.4). Wie im Übrigen der Vollständigkeit halber sogleich zu zeigen ist, fehlt es dem Zeichen "ONE" auch an der erforderlichen Unterscheidungskraft.

E. 2.1.3.4

Würdigung betreffend die Unterscheidungskraft Unter den Parteien ist umstritten, welchen Sinngehalt die massgeblichen Verkehrskreise dem Zeichen "ONE" zuschreiben. Die Klägerin versteht darunter das englische Zahlwort "One", das All-in-One-Produkte auf dem Markt für Telekommunikationsdienstleistungen sachlich beschreibe (act. 1 N. 2 f.). Die Beklagte stellt sich dagegen auf den Standpunkt, dass es sich bei "ONE" um ein Pronomen, um ein Adverb, um ein vielschichtiges Substantiv oder um einen unübersetzbaren Stützbegriff handeln könne. Das Zeichen "ONE" habe daher einen abstrakten Inhalt. Es dominiere kein bestimmter Sinngehalt. Angesichts dieser Mehrdeutigkeit weise das Zeichen "ONE" in Alleinstellung nicht auf All-in-One-Produkte im Telekommunikationsbereich hin (act. 9 N. 37; act. 53 N. 43 f.). Erst in Kombination mit anderen Begriffen sei das Zeichen "ONE" beschreibend (act. 9 N. 46 und act. 53 N. 29).

- 31 - Das Zeichen "ONE" verfügt – wie vorstehend festgestellt (siehe vorne unter Ziff. 2.1.3.1) – über mehrere Sinngehalte. Der hier massgebliche Sinngehalt liegt – anders als von der Beklagten geltend gemacht – im Zahlwort begründet: Bei den massgeblichen Verkehrskreisen handelt es sich um die Bezüger von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 38 gemäss Nizza-Klassifikation sowie Fachpersonen in diesem Bereich. Sie verstehen den Bezug zwischen dem Ausdruck des Zeichens und den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen situativ leicht (vgl. das Urteil 4A_330/2009 des Bundesgerichts vom

E. 2.1.4

Verkehrsdurchsetzung Die Beklagte macht im Eventualstandpunkt geltend, dass sich das Zeichen "ONE" im Verkehr durchgesetzt habe und deshalb Markenschutz beanspruche. Im Wesentlichen verweist sie dazu auf eine intensive sowie breit und teuer angelegte Werbekampagne mit P._____ als Aushängeschild, die im März 2017 angelaufen sei. In diesem Zusammenhang habe sie die Zeichen "ONE", "B._____ ONE" und "P._____ ONE" verwendet (act. 9 N. 39). Im März 2017 und im Juni 2017 habe sie während jeweils zwei bis drei Wochen schweizweit zwei konzentrierte Kampagnen mit verschiedenen Werbemitteln geführt. Die totalen Kosten für diese beiden Werbekampagnen hätten CHF 8 Mio. betragen (act. 53 N. 49). Die Verwendung und die Bewerbung des Zeichens "ONE" dauere bis heute an, was die Auszüge der Website belegten (act. 53 N. 50). Ferner macht sie geltend, "ONE" als Zeichenbestandteil von 2002 bis 2006 für ein Mobil- bzw. Festnetzprodukt namens "B._____ onevoice" verwendet zu haben (act. 9 N. 38; act. 11/3.2). Für diese Tatsachenbehauptungen reicht sie als Urkundenbeweise eine Medienmitteilung vom 24. Februar 2017 (act. 11/6.1), eine Berichterstattung des Tagesanzeigers über die Lancierung der "ONE"-Produkte (act. 11/6.2), Werbebeispiele für die Zeichen "ONE", "B._____ ONE" und "P._____ ONE" (act. 11/6.3) sowie einen Auszug der Website www.B._____.ch vom 15. Juni 2018 (act. 54/8) ein. Zusätzlich offeriert sie als Beweis für die Werbebemühungen die Zeugenaussage von R._____, ... Director (act. 53 N. 51). Die Klägerin bestreitet, dass sich das Zeichen "ONE" der Beklagten im Verkehr durchgesetzt habe. Die Beklagte könne mit den vorgelegten Urkunden lediglich den (unbestrittenen) Gebrauch des Zeichens belegen (act. 37 N. 48).

- 33 - Wie erwähnt, offeriert die Beklagte zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung die eben genannten Urkunden sowie den Zeugenbeweis (Zeugenaussage von R._____, ... Director). Den eingereichten Urkunden – wie von der Klägerin zu Recht bemerkt – lässt sich zwar der markenmässige Gebrauch des Zeichens "ONE" (sowie der Zeichen, die "ONE" als Bestandteil haben) durch die Beklagte entnehmen. Sie indizieren, dass sie

Werbeanstrengungen unter Verwendung des Zeichens unternommen hat. Indes legt die Beklagte diese Werbeanstrengungen nur marginal dar. Sie beschränkt sich auf einzelne Behauptungen zur Dauer, zum Einsatzgebiet sowie zu den Kosten für diese Werbekampagnen. Hinzu kommt, dass der alleinige Nachweis der Werbeanstrengungen unter den gegebenen Umständen – insbesondere in Anbetracht des Umstandes, dass es sich bei "ONE" um ein primitives bzw. elementares Zeichen handelt – ohnehin nicht hinreichend wäre, um eine Verkehrsdurchsetzung zu beweisen (vgl. dazu vorne unter Ziff. 2.1.1.5). Daher erübrigt sich auch die angebotene Zeugenaussage von R._____, ... Director. Die Beklagte behauptet bzw. belegt sodann keine weiteren konkreten Indizien, die für eine Verkehrsdurchsetzung sprächen. Namentlich äussert sie sich nicht zu den unter dem Zeichen erwirtschafteten Umsätzen. Gesamthaft hat die Beklagte damit nicht nachgewiesen, dass die massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen "ONE" als Marke erkennen und verstehen sowie das Zeichen exklusiv der Beklagten zuschreiben.

E. 2.1.5

Zwischenergebnis Für das Zeichen "ONE" besteht ein relatives Freihaltebedürfnis. Es fehlt ihm auch an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Zudem vermochte die Beklagte eine Verkehrsdurchsetzung dieses Zeichens nicht darzutun. Demnach ist festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. 699'789 "ONE" der Beklagten, beansprucht für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 (Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild) und 38 (Telekommunikation) gemäss Nizza-Klassifikation, nichtig ist. Die Hauptklage ist daher gutzuheissen. Da die Hauptklage gutzuheissen ist, ist auf die (Eventual-)Widerklage einzutreten.

- 34 -

E. 2.2

Eventualwiderklage

E. 2.2.1

Grundlagen Zeichen können aus unterschiedlichen Markentypen zu kombinierten Zeichen mit Wortelementen (wie z.B. Mehrwortzeichen, Wortbildzeichen, Formmarken etc.) zusammengesetzt werden (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 2 MSchG N. 192). Kombinierte Zeichen bzw. Wort-/Bildzeichen müssen im Gesamteindruck beurteilt werden. Es entspricht dem zentralen Grundsatz der Anwendung von Art. 2 lit. a– b MSchG, dass sich die Prüfung auf das zu beurteilende Zeichen als Ganzes beziehen muss. Eine rechtliche Würdigung der Unterscheidungskraft oder der Freihaltebedürftigkeit eines einzelnen Bestandteils des Zeichens ist nicht sachgerecht (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 34 m.w.H.). Für diese Gesamtwürdigung muss der Rechtsanwendende zwei Prüfungsschritte vornehmen: Bei kombinierten Zeichen ist daher zunächst die Schutzfähigkeit der einzelnen Bestandteile des Zeichens zu ermitteln. Sodann ist zu beurteilen, welchen Eindruck die Kombination der einzelnen Bestandteile als Ganzes erweckt. Entscheidend ist, dass dem Zeichen als Ganzes Unterscheidungskraft zukommt bzw. dass es in seiner Gesamtheit dem Verkehr nicht Freihaltebedürftig ist (MARBACH, a.a.O., N. 272; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 192; siehe auch das Urteil des Bundesgerichts vom 29. August 1996, publ. in: sic! 1997, S. 57 f., E. 1.c.aa S. 57 f. – "Digibau/Digiplan II"; siehe zum Ganzen ferner ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 35 f.). Letztlich ist dabei massgebend, dass der Gesamteindruck des Zeichens nicht von gemeinfreien Bestandteilen geprägt ist (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄU-

SER, a.a.O., Art. 2 N. 192 m.w.H.). Ob ein aus mehreren Worten zusammengesetztes Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich entsprechend nach dem Gesamteindruck, den es als Ganzes hinterlässt (Urteil des Bundesgerichts vom 8. April 2005, publ. in: sic! 2005, S. 649 ff., E. 2 S. 649 – "GlobalePost").

- 35 - Ein Wortzeichen, das dem Gemeingut angehört, kann mittels einer unterscheidungskräftigen grafischen Gestaltung, die dem Gesamtzeichen eine originelle Ausgestaltung verleiht, zu einer schutzfähigen Wort-/Bildmarke kombiniert werden (siehe ASCHMANN, Art. 2 lit. a N. 71). Je beschreibender ein Wortelement, desto höhere Ansprüche sind an die grafische Gestaltung zu stellen. Die Grafik darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 193). Etikettenhafte Umrandungen, bloss einfarbig gestaltete Hintergründe oder Unterstriche, können den Gesamteindruck eines Zeichens grundsätzlich nicht wesentlich zu beeinflussen (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 71; siehe dazu das Urteil des Bundesgerichts vom 27. Mai 2010, publ. in: sic! 2010, S. 907 ff., E. 2.4 S. 909 – "Terroir"; siehe auch das Urteil 4A_330/2009 des Bundesgerichts vom 3. September 2009, E. 2.3.6 – "Magnum").

E. 2.2.2

Parteivorbringen

E. 2.2.2.1

Beklagte (und Widerklägerin) Die Beklagte macht geltend, dass die Schweizer Marken Nr. 698'171 "inOne" und Nr. 702'980 "inOne" (Wort-/Bildmarke) der Klägerin dem Ausdruck "All-in-One" näherstünden als die Schweizer Marke "ONE" Nr. 699'789 der Beklagten. Diese Zeichen seien dem Gemeingut zuzurechnen (act. 9 N. 74; act. 53 N. 98). In Bezug auf die Schweizer Marke Nr. 698'171 "inOne" reiche es nicht aus, Wörter zusammenzuziehen und Gross- und Kleinbuchstaben zu verwenden, um die Unterscheidungskraft zu bewirken (act. 53 N. 95). Der Grossbuchstaben "O" verstärke zudem auf der Ebene des Schriftbildes und des Wortsinnes das Verständnis, dass das Zeichen "inOne" aus den beiden Bestandteilen "in" und "One" bestehe (act. 53 N. 96). Die Schweizer Marke Nr. 702'980 "inOne" (Wort-/Bildmarke) sei zwar mit einer blau-rot-pastellfarbigen Farbwolke unterlegt. Dabei handle es sich aber um banales und nicht unterscheidungskräftiges grafisches Beiwerk. Es werde vom Betrachter – falls überhaupt – nur als dekorativer Hintergrund wahrgenommen (act. 53 N. 101). Sodann werde die blau-weiss-rote Farbwolke vom Betrachter als Hinweis auf die Nationalfarben von Frankreich erkannt. Das Zeichen sei daher nichtig, denn die ohne jegliche geografische Einschränkung eingetragene Marke sei irreführend gemäss Art. 2 lit. c MSchG. Schliesslich läge ein weiterer

- 36 - Nichtigkeitsgrund vor, da das Zeichen im Sinne von Art. 2 lit. d MSchG rechtswidrig sei: Gemäss Art. 17 i.V.m. Art. 15 Abs. 1 des Wappenschutzgesetzes (WSchG) dürften mit den Wappen, Fahnen und anderen Hoheitszeichen ausländischer Staaten verwechselbare Zeichen nur zugunsten des Staates als Marke eingetragen werden, zu dem sie gehörten (act. 53 N. 102). Mangels Unterscheidungskraft sei auch diese Wort-/Bildmarke für nichtig zu erklären (act. 9 N. 74; act. 53 N. 101 f.).

E. 2.2.2.2

Klägerin (und Widerbeklagte) Die Klägerin macht geltend, dass die verbale Aussage "inOne", die der Schweizer Marke Nr. 698'171 "inOne" zugrunde liege, dem Wirtschaftsverkehr zwar freigehalten werden müsse. Indes entfalle dieses Freihaltebedürfnis aufgrund der spezifischen grafischen Gestaltung im konkreten Fall (grosser Mittelbuchstaben und so erreichte Wortbild-Symmetrie). Als reine Gestaltung des Wortbildes sei das Zeichen dem Markenschutz zugänglich (act. 37 N. 88; act. 57 N. 14). Mitanibieter seien im Wirtschaftsverkehr nicht auf diesen Schriftzug angewiesen (act. 57 N. 15). Schliesslich habe sich dieses Zeichen aufgrund des intensiven Gebrauchs im Verkehr durchgesetzt (act. 32 N. 88). Um Missverständnisse zu vermeiden, habe sie das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) überdies in der Zwischenzeit darum ersucht, mittels eines Disclaimers im Sinne von Art. 40 Abs. 4 der Markenschutzverordnung (MSchV) im Register klarzustellen, dass sich der Ausschliesslichkeitsanspruch einzig auf diese spezifische Gestaltung beziehe (act. 37 N. 89; act. 38/43). Es habe diesem Antrag indes nicht stattgegeben (act. 57 N. 21; act. 58/46–47). Sodann sei die Schweizer Marke Nr. 702'980 "inOne" (Wort-/Bildmarke) in den traditionellen Farben Blau, Rot und Weiss gehalten. Das Zeichen sei in lockeren Pinselstrichen mit Wasserfarben in Pastellfarben unterlegt, welche die Botschaft der Marke zusätzlich betonten: Das Farbbild, in dem sich Rot- und Blautöne zwanglos miteinander vermischten und in einem einheitlichen Farbteppich aufgingen, widerspiegeln die Auflösung der Grenzen der einzelnen Technologien auf der Stufe der Abonnemente (act. 37 N. 91). Die Konsumenten könnten das Zeichen zweifelsfrei der Klägerin zuordnen. In Anbetracht dessen sei das Zeichen schutzfähig (act. 37 N. 92).

- 37 -

E. 2.2.3

Würdigung Zur Schweizer Marke Nr. 698'171 "inOne": Das Zeichen Nr. 698'171 "inOne" der Klägerin setzt sich zusammen aus den beiden Bestandteilen "in" und "One". Betreffend den massgeblichen Sinngehalt des Zeichenbestandteils "One" kann auf die vorstehenden Erwägungen verwiesen werden (siehe vorne unter Ziff. 2.1.3). "In" ist eine englische Präposition und wird im Wesentlichen mit "in, innerhalb, an, auf" übersetzt (Langenscheidt Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, verfügbar unter <http://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/>, zuletzt abgerufen am 11. Oktober 2019). Sowohl beim Zeichenbestandteil "in" als auch beim Zeichenbestandteil "One" handelt es sich um Wörter des Englischen Grundwortschatzes. Sie sind – wie vorstehend bereits festgehalten (siehe vorne unter Ziff. 2.1.3.1) – für die massgeblichen Verkehrskreise ohne Weiteres verständlich. Wörtlich übersetzt heisst "inOne" "in einem". Die massgeblichen Verkehrskreise – in Bezug auf die Unterscheidungskraft sind dies Bezüger von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 gemäss Nizza-Klassifikation und Fachpersonen in diesem Bereich – werden zunächst versuchen, sich aus den beiden einzelnen Zeichenbestandteilen "in" und "One" einen Sinn zu erschliessen, bevor sie von einem reinen Fantasiezeichen ausgehen (vgl. dazu das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. Dezember 2016, Nr. II B- 4697/2014, E. 6.5 – "Apotheken Cockpit"). Bei "inOne" handelt es sich um eine für die Alltagssprache übliche Wortverbindung, deren Sinngehalt sich direkt aus den Einzelbedeutungen der beiden Zeichenbestandteilen "in" und "One" ergibt. Die massgeblichen Verkehrskreise stellen entsprechend auf die lexikalische Bedeutung des Zeichens "inOne" – also übersetzt "in einem" – ab. Entsprechend liegt dem Zeichen keine sprachliche Neuschöpfung mit Fantasiecharakter zugrunde. Konkret bezogen auf die

gemäss Registereintrag beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 gemäss Nizza-Klassifikation steht das Zeichen "inOne" unmittelbar erkennbar für das Prinzip "All-in-One". Auf Grundlage dieses Bedeutungsverständnisses sollen die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen gebündelt "in einem" – bezogen auf die Funktionen oder Einheiten der

- 38 - Waren und Dienstleistungen – angeboten oder kombiniert werden. Der beschreibende Charakter von "inOne" wird in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen durch die Präposition "in" – im Vergleich zu "ONE" in Alleinstellung (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.1.3.4) – gar noch verstärkt. Es wird erkennbar die inhaltsbezogene Aussage vermittelt, dass die Produkte unkompliziert und preisgünstig in einem einzigen Angebot kombiniert werden. Dies entspricht einer Anpreisung. Der Ausdruck "inOne" stellt aufgrund seines beschreibenden, anpreisenden Charakters Gemeingut dar (siehe zum Ganzen auch vorne unter Ziff. 2.1.3.4). Was vorstehend in Bezug auf die Freihaltebedürftigkeit des Zeichens "ONE" festgehalten wurde, gilt gleichsam auch für "inOne". Im Zeichen des freien Wirtschaftsverkehrs muss es den Mitbietern im Telekommunikationsbereich offen stehen, Produkte im Bereich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen – namentlich Bundle-Angebote für Telekommunikationsdienstleistungen (Klasse 38 gemäss der Nizza-Klassifikation) – mit dem unmittelbar an das "All-in-One"-Prinzip anlehrenden Ausdruck "inOne" zu bezeichnen und diesen insbesondere in der Werbesprache zu verwenden (siehe zum Ganzen die Erwägungen vorne unter Ziff. 2.1.3.3). Der Ausdruck "inOne" ist entsprechend im konkreten Sachzusammenhang auch als relativ Freihaltebedürftig zu qualifizieren. Was schliesslich die grafische Gestaltung des Zeichens betrifft, so sind beide Zeichenbestandteile "in" und "One" ohne Abstand aneinandergereiht. Im Schriftbild hebt sich einzig der Grossbuchstabe "O" hervor. Dieser simpel gehaltenen Gestaltung des Schriftbildes lässt sich jedoch keine vom Gewohnten abweichende Prägung des Gesamteindrucks entnehmen. Da sich die grafische Gestaltung des Zeichens im Naheliegenden erschöpft, kann sie dem zum Gemeingut gehörenden Wortzeichen keine Unterscheidungskraft verleihen (siehe dazu auch das Urteil des Bundesgerichts vom 8. April 2005, publ. in: sic! 2005, S. 649 ff., E. 2.3 S. 651 – "GlobalePost"). Ob es sich bei Art. 40 Abs. 4 MSchV ("Das IGE kann weitere Angaben von öffentlichem Interesse eintragen.") schliesslich um die Rechtsgrundlage handelt, um einen wie von der Klägerin geltend gemachten Disclaimer im Register einzutragen

- 39 - (vgl. act. 37 N. 89; act. 38/43), kann vorliegend offen bleiben. Da sich die grafische Gestaltung des Zeichens "inOne" im Naheliegenden erschöpft und keinen selbständigen Beitrag zur Unterscheidungskraft des Zeichens leistet, kann sich der Ausschliesslichkeitsanspruch ohnehin nicht auf die von ihr geltend gemachte spezifische Gestaltung beziehen. Die Klägerin macht schliesslich pauschal geltend, dass sich das Zeichen "inOne" aufgrund des intensiven Gebrauchs im Verkehr durchgesetzt habe (act. 37 N. 88). Sie beschränkt sich indes auf diese nicht weiter substantiierte Behauptung, für die sie überdies keine Beweise offeriert, weshalb sich Weiterungen diesbezüglich erübrigen. Somit vermochte die Klägerin eine Verkehrsdurchsetzung nicht darzutun. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen "inOne" dem Markenschutz nicht zugänglich ist. Zur Schweizer Marke Nr. 702'980 "inOne" (Wort-/Bildmarke): Zum Ausdruck und Sinngehalt des Zeichenbestandteils "inOne" kann auf die vorstehenden Erwägungen (siehe vorne unter Ziff. 2.2.3) verwiesen werden. Der Wortbestandteil des

Zeichens ist sodann in weisser Farbe gehalten. Der Buchsta- be "O" weist eine – verglichen mit dem üblichen Schriftbild – aussergewöhnlich runde Form auf, ist leicht vergrössert und wirkt – auch in Anbetracht des Um- stands, dass er sich im Zentrum des Zeichens befindet – als Blickfang. Das Zei- chen verfügt zusätzlich über ein vom Wortbestandteil unabhängiges Bildelement in Form einer Farbwolke, die aus den Grundfarben Rot und Blau besteht. Die Farben gehen nahtlos ineinander über, wobei die Intensität der Schattierung vari- iert: Von links betrachtet verdichtet sich die rote Farbwolke und intensiviert ihren

- 40 - Farbton zum Zentrum hin, wo sie sich mit der von rechts her kommenden blauen Farbwolke zu einer intensiven violetten Farbwolke vermischt. Diese violette Farb- wolke geht nahtlos in die sich nach rechts hin verlaufende blaue Farbwolke über, die ihrerseits zum rechten Rand hin an Intensität verliert. Der in weisser Farbe gehaltene Wortbestandteil hebt sich vom wolkenartigen Hintergrund schliesslich insofern hervor, als dass der Wortbestandteil aus dem Hintergrund "ausgestanzt" erscheint. Dieser Umstand vermittelt dem Zeichen eine zusätzliche Qualität, die im Erinnerungsbild des Betrachters haften bleibt. Gesamthaft betrachtet gehen diese gestalterischen Elemente über blosses grafisches Beiwerk – etwa in Form von Strichen, Schraffierungen oder einfachen Umrahmungen – hinaus. Das grafi- sche Element des Zeichens verfügt über ein eigenständiges Gewicht; der Ge- samteindruck des Zeichens ist nicht von gemeinfreien Bestandteilen geprägt. Schliesslich ist das Vorbringen der Beklagten, wonach das streitgegenständliche Zeichen irreführend im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG bzw. rechtswidrig im Sinne von Art. 2 lit. d MSchG (i.V.m. Art. 17 i.V.m. Art. 15 Abs. 1 WSchG) sei, weil es sich an die Nationalfarben bzw. an der Nationalflagge von Frankreich anlehne (act. 53 N. 102), unbehelflich. Zutreffend ist zwar, dass das Zeichen auf den Grundfarben Rot, Weiss und Blau basiert, die auch in der Nationalflagge von Frankreich vorkommen. Dieser Umstand alleine ist indes nicht hinreichend, um die genannten Tatbestände zu erfüllen. Ferner behauptet die Klägerin keine wei- teren (irreführenden oder rechtswidrigen) Ähnlichkeiten zur Nationalflagge von Frankreich bzw. sind solche auch nicht ersichtlich, weshalb sich Weiterungen er- übrigen. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen "inOne" (Wort-/Bildmarke) dem Markenschutz zugänglich ist.

E. 2.2.4

Zwischenergebnis Das Zeichen "inOne" ist relativ freihaltebedürftig und besitzt keine Unterschei- dungskraft. Die Klägerin vermochte eine Verkehrsdurchsetzung dieses Zeichens nicht darzutun. Demnach ist festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. 698'171 "inOne" (Wortmarke) der Klägerin, beansprucht für die Waren und Dienstleistun-

- 41 - gen der Klassen 9 (Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Signalen auf dem Gebiet von Fernsehen, Radio und Funk; Computer; Computer- software; elektronische Publikationen [herunterladbar]), 38 (Bundle-Angebote für Telekommunikationsdienstleistungen) und 42 (wissenschaftliche und technologi- sche Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezüglich Designer- dienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Hosting von Speicherbereich im Internet, Datenbanken und Webportalen) gemäss der Nizza-Klassifikation, nichtig ist. In diesem Umfang ist die Eventualwiderklage gutzuheissen. Demgegenüber verfügt das grafische Element des Zeichens "inOne" (Wort- /Bildmarke) über ein eigenständiges Gewicht. Eine Irreführung bzw. Rechtswid- rigkeit hat die Beklagte nicht dargetan. Das widerklageweise gestellte Begehren der Beklagten auf Feststellung der Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. 702'980 "inOne" (Wort-/Bildmarke)

der Klägerin, beansprucht für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 (Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, [...] und Unterrichtsapparate und Instrumente [...]), 38 (Telekommunikationsdienstleistungen im Zusammenhang mit mobiler und fester Telekommunikation [...]) und 42 (Hosting; Computerdienste; Programmieren von Computern und Erstellen von Software [...]) gemäss der Nizza-Klassifikation, ist daher abzuweisen.

E. 2.2.5

Teilweise Gegenstandslosigkeit der Widerklage Die Klägerin teilte in ihrer Replik und Widerklageantwort vom 9. Mai 2018 unter Beilage des Löschungsantrags vom 8. Mai 2018 (act. 38/44) und des Swissreg-Auszugs vom 9. Mai 2018 (act. 38/45) mit, dass sie die Marke Nr. 681'251 "ONE DESK" (beansprucht für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 gemäss der Nizza-Klassifikation) inzwischen aus dem Register habe löschen lassen (act. 37 N. 40 und N. 96). Die Beklagte macht diesbezüglich geltend, dass die erfolgte Löschung der Marke als teilweise Anerkennung des Widerklagebegehrens zu qualifizieren sei. Namentlich habe sie die Klägerin bereits mit Schreiben vom 27. März 2017 (act. 3/15) darauf hingewiesen, dass sie diese Marke als löschtungrif erachte (act. 53 N. 39 und N. 104).

- 42 - Mit der Löschung der Marke Nr. 681'251 "ONE DESK" sind der Streitgegenstand und damit das Rechtsschutzinteresse nach Eintritt der Rechtshängigkeit definitiv weggefallen (vgl. NAEGELI/RICHERS, a.a.O., Art. 242 N. 1 m.w.H.). Indes ist hier nicht von einer teilweisen Anerkennung des Widerklagebegehrens auszugehen, denn für eine Klageanerkennung müsste dem Gericht eine ausdrückliche prozessorledigende Parteierklärung vorliegen (NAEGELI/RICHERS, a.a.O., Art. 241 N. 1 ff.). Eine solche liegt hier nicht vor. Der Umstand, dass die Klägerin die streitgegenständliche Marke während des rechtshängigen Verfahrens aus dem Register löschen liess, lässt noch nicht auf eine teilweise Klageanerkennung schliessen. Daher ist das Verfahren in diesem Umfang zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben (Art. 242 ZPO).

E. 3

Kosten- und Entschädigungsfolgen

E. 3.1

Streitwert Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien nicht darüber einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Stehen sich Hauptklage und Widerklage gegenüber, so bestimmt sich der Streitwert nach dem höheren Rechtsbegehren (Art. 94 Abs. 1 ZPO). Der Streitwert der Nichtigkeitsklage bemisst sich am Wert der Marke. Massgebend ist der Wert, den die Marke für die Markeninhaberin hat (STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 79; siehe dazu ferner ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, S. 493 ff., S. 504). Der Wert der Marke ist im Einzelnen nur schwer bestimmbar (FRICK, a.a.O., Vor 51a–60 N. 84). In der Praxis wird er daher nur rudimentär geschätzt (STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 79). Es haben sich die folgenden Grundsätze herausgebildet: Sind Nichtigkeitsklagen von eher unbedeutenden Marken zu beurteilen, liegt der Streitwert etwa im Bereich von CHF 50'000.– bis CHF 100'000.–. Bei mittlerer Bedeutung der Marke beträgt der Streitwert meistens zwischen CHF 250'000.– bis CHF 500'000.–. Bei erheblichen Markenwerten, die sich auch in hohen Umsätzen und

Werbeausgaben in der

- 43 - Schweiz widerspiegeln, werden Streitwerte ab CHF 500'000.– bis CHF 1'000'000.– (und darüber) angenommen (FRICK, a.a.O., Vor 51a–60 N. 84; vgl. dazu auch das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 17. Dezember 2002, publ. in: sic! 2003, S. 331 ff., E. III.2 S. 335). Die Klägerin schätzt den Streitwert der Hauptklage auf CHF 1'000'000.–; die Beklagte bestreitet dies nicht (act. 1 N. 8; act. 9 N. 4). Die Beklagte geht sodann – allerdings ohne nähere Begründung – von einem Streitwert der (Eventual-)Widerklage von insgesamt CHF 1'000'000.– aus (act. 9 N. 4), was ebenfalls unbestritten geblieben ist (vgl. act. 37 N. 3). Anders als die Hauptklage hat das Rechtsbegehren der (Eventual-)Widerklage nicht nur eine Marke, sondern drei Marken zum Gegenstand. Werden indessen mehrere identische oder sehr ähnliche Marken (z.B. Wort- und kombinierte Wort-/Bildmarken) gleichzeitig durch eine Nichtigkeitsklage angegriffen, wirkt sich dies kaum auf den Streitwert aus (FRICK, a.a.O., Vor Art. 51a–60 N. 85). In Anbetracht des Gesagten ist entsprechend sowohl bei der Hauptklage als auch bei der (Eventual-)Widerklage von einem Streitwert von je CHF 1'000'000.– auszugehen. Um die Prozesskosten zu bestimmen, werden im Grundsatz die Streitwerte zusammengerechnet, sofern sich Klage und Widerklage nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 94 Abs. 2 ZPO). Ein gegenseitiger Ausschluss liegt vor, "[...] wenn es logisch widerspruchsvoll wäre, trotz voller Gutheissung der einen Klage auch die andere ganz oder teilweise zu schützen, mithin wenn aus der Gutheissung der einen Klage die Abweisung der anderen folgt [...]" (BGE 108 II 51 E. 1 S. 52). Die Hauptklage bezieht sich auf die von der Beklagten verwendete Marke, während die (Eventual-)Widerklage die Marken der Klägerin betrifft. Die Streitgegenstände sind nicht identisch. Jede der streitgegenständlichen Marken muss gesondert auf ihre Rechtsbeständigkeit hin geprüft werden. Damit schliessen sich die Hauptklage und die (Eventual-)Widerklage nicht gegenseitig aus, da die (Eventual-)Widerklage unabhängig vom Ausgang der Hauptklage gutgeheissen oder abgewiesen werden kann (vgl. STEIN-WIGGER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

- 44 - [Hrsg.], 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 94 N. 12). Entsprechend sind vorliegend die Streitwerte zusammenzurechnen, um die Prozesskosten zu bestimmen.

E. 3.2

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), der die Basis zur Berechnung der Grundgebühr bildet (§ 4 Abs. 1 GebV OG). Die Kosten des Ausstandsverfahrens wurden mit dem inzwischen in Rechtskraft erwachsenen Beschluss vom 16. Oktober 2018 bereits festgesetzt und den Parteien auferlegt, weshalb sie nicht mehr zu berücksichtigen sind (act. 67 Dispositiv-Ziff. 3 und 4). Abgesehen davon handelt es sich um ein durchschnittliches Verfahren. Bei einem Streitwert von insgesamt CHF 2'000'000.– sind daher die Gerichtskosten in Anwendung von § 4 Abs. 1 GebV OG auf die Höhe der Grundgebühr von gerundet CHF 40'800.– festzusetzen. Die Verteilung der Gerichtskosten erfolgt im Grundsatz nach Obsiegen und Untertreten der Parteien (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Das Gericht muss bei der Kostenverteilung in Bezug auf das gegenstandslos gewordene

Verfahren berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des Prozesses geführt haben und wie der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre (URWYLER/GRÜTTER, in: ZPO: Schweizerische Zivilprozessordnung. Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl., Zürich 2016, Art. 107 N. 8). Das Abwägen des mutmasslichen Obsiegens und Unterliegens ergeht aufgrund einer summarischen Prüfung gestützt auf die Akten und ohne Durchführung eines Beweisverfahrens (Urteil 5P_301/2000 des Bundesgerichts vom 17. November 2000, E. 2).

- 45 - Da die Klägerin die Schweizer Marke Nr. 681'251 "ONE DESK" inzwischen aus dem Register löschen liess, ist das Verfahren in diesem Umfang als gegenstandslos geworden abzuschreiben (act. 37 N. 40 und N. 96; act. 38/45; siehe dazu vorne unter Ziff. 2.2.5). Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungen zu den anderen streitgegenständlichen Marken (siehe dazu vorne unter Ziff. 2.1 ff.) ergibt sich aufgrund einer summarischen Prüfung, dass das Zeichen "ONE DESK" für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 gemäss der Nizza-Klassifikation beschreibend gewesen wäre. Die Klägerin bestreitet im Übrigen den beschreibenden Charakter des Zeichens "ONE DESK" nicht (act. 37 N. 40). Damit wäre festzustellen gewesen, dass die Schweizer Marke Nr. 681'251 "ONE DESK" nichtig ist. Überdies hat die Löschung der Marke durch die Klägerin die Gegenstandslosigkeit des Verfahrens in diesem Umfang verursacht. In Anbetracht dieser Umstände wäre die Klägerin im Verfahren betreffend die Schweizer Marke Nr. 681'251 "ONE DESK" mutmasslich unterlegen. Streitgegenstand der Hauptklage ist eine einzige Marke (Schweizer Marke Nr. 699'789 "ONE"). Der Streitwert der Hauptklage ist mit CHF 1'000'000.– beziffert. Streitgegenstände der (Eventual-)Widerklage sind drei Marken (Schweizer Marke Nr. 698'171 "inOne"; Schweizer Marke Nr. 702'980 "inOne" [Wort-/Bildmarke] und Schweizer Marke Nr. 681'251 "ONE DESK"). Der Streitwert der (Eventual-)Widerklage ist mit insgesamt CHF 1'000'000.– beziffert, wobei die drei Marken als je gleichwertig zu betrachten sind. Die Klägerin kann mit der Hauptklage vollständig durchdringen und obsiegt damit insgesamt bereits zur Hälfte. Die Beklagte kann mit der (Eventual-)Widerklage in Bezug auf die Schweizer Marke Nr. 698'171 "inOne" durchdringen, unterliegt aber in Bezug auf die Schweizer Marke Nr. 702'980 "inOne" (Wort-/Bildmarke). Alsdann ist die Klägerin im Verfahren betreffend die Schweizer Marke Nr. 681'251 "ONE DESK" als unterliegend zu betrachten. Damit obsiegt die Beklagte in Bezug auf die (Eventual-)Widerklage zu zwei Drittel und die Klägerin zu einem Drittel. Insgesamt betrachtet obsiegt die Klägerin zu zwei Drittel und die Beklagte zu einem Drittel. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten (CHF 40'800.–) den Parteien im Verhältnis von eins zu zwei aufzuerlegen. Demnach sind sie der Klägerin im Umfang

- 46 - von CHF 13'600.– und der Beklagten im Umfang von CHF 27'200.– aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Gerichtskosten sind jeweils mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

E. 3.3

Parteientschädigungen 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 ZPO; Art. 96 ZPO; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Die Parteientschädigung richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV), der 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 Falles ermässigen oder erhöhen (§ 2 Abs. 1 lit. c, d und e sowie § 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 Rechtsschriften wird ein Einzelzuschlag von je höchstens der Hälfte der Gebühr berechnet (§ 11 Abs. 2 AnwGebV). Bei einem Streitwert von CHF 2'000'000.– beträgt die nach § 4 Abs. 1 AnwGebV ermittelte Grundgebühr rund CHF 41'400.–. Unter Berücksichtigung des Aufwandes für die Vergleichsverhandlung und für die zweite Rechtsschrift rechtfertigt es sich, die Grundgebühr um einen Drittel zu erhöhen (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV). In Anwendung von § 4 und § 11 AnwGebV führt dies zu einer Parteientschädigung in der Höhe von insgesamt CHF 55'200.–. Die Zusprechung einer Parteientschädigung richtet sich nach Obsiegen und Untertliegen der Parteien (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO) bzw. nach Ermessen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Ausgangsgemäss ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von CHF 18'400.– zu bezahlen (1/3 von CHF 55'200.–).

- 47 - Das Handelsgericht beschliesst:

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