

# ZH\_HANDELSGERICHT HG200253 vom 1. Februar 2023

Zh Handelsgericht, 2023-02-01, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh\\_handelsgericht\\_HG200253](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG200253)

FR: ZH\_HANDELSGERICHT HG200253 du 1 février 2023

IT: ZH\_HANDELSGERICHT HG200253 del 1 febbraio 2023

## Erwägungen

### E. 1

Formelles

#### E. 1.1

Zuständigkeit

##### E. 1.1.1

Örtliche Zuständigkeit Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist gemäss Art. 36 ZPO das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. In den Anwendungsbereich von Art. 36 ZPO fallen insbesondere Klagen aus unlauterem Wettbewerb gemäss UWG sowie die Verletzung von Immaterialgüterrechten (MARTI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, 2012, Art. 36 N 6). Sitz der Beklagten ist Zürich. Demnach ist das Handelsgericht des Kantons Zürich für die vorliegende Klage örtlich zuständig.

##### E. 1.1.2

Sachliche Zuständigkeit Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO in Verbindung mit § 44 lit. a GOG ZH.

#### E. 1.2

Übrige Prozessvoraussetzungen Die übrigen Prozessvoraussetzungen erweisen sich als erfüllt und geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Damit ist auf die Klage einzutreten.

#### E. 1.3

wird festgehalten, dass die B.\_\_\_\_ AG durch die Abspaltung des Betriebes «Club C.\_\_\_\_» und «Club F.\_\_\_\_» zusammen mit den Grundstücken B.\_\_\_\_ gemäss Entwurf des Kaufrechtsvertrages mit der Stadt Zürich vom 26. Juni 2006 (Anhang 1) basierend auf dem Spaltungsplan vom 23. März 2006 gegründet und am tt. mm. 2006 in das Handelsregister eingetragen wurde. Gemäss lit. D der Präambel des vom 26. Juni 2006 datierenden Entwurfs des Kaufrechtsvertrags sind die Aktionäre der A.\_\_\_\_ AG unter den dort vereinbarten Voraussetzungen und Bedingungen bereit, der Stadt Zürich ein Kaufrecht an sämtlichen Aktien der infolge der Spaltung gegründeten «B.\_\_\_\_ AG» einzuräumen (act. 29/8 S. 3). Ziff. III. C. 6. Abs. 2 des Entwurfs lautet sodann wie folgt:

- 18 - «Die Stadt Zürich wird zudem dafür sorgen, dass, spätestens wenn der "Club C.\_\_\_\_" und/oder "Club F.\_\_\_\_" aus irgendwelchen Gründen nicht mehr von den Kaufrechtgebern bzw. einer anderen von den Kaufrechtgebern dazu berechtigten Drittperson in der B.\_\_\_\_ betrieben werden, den Kaufrechtgebern bzw. einer von den Kaufrechtgebern bezeichneten Drittperson die Rechte an den Bezeichnungen "Club

C.\_\_\_\_\_ " bzw. "Club F.\_\_\_\_\_" sowie mit diesen Bezeichnungen allenfalls verbundene weitere Rechte entschädigungslos überlassen werden.» (act. 29/8 S. 6). Kaufrechtgeber waren die Aktionäre der A.\_\_\_\_\_ AG (damals noch die beiden Familien G.\_\_\_\_\_ und H.\_\_\_\_\_; vgl. act. 29/8 S. 1). Gemäss der oben zitierten Formulierung des Entwurfs gingen die daran Beteiligten davon aus, dass die Stadt Zürich nach einer allfälligen Ausübung des Kaufrechts an den Aktien der B.\_\_\_\_\_ AG (Beklagte) an den Bezeichnungen «Club C.\_\_\_\_\_» bzw. «Club F.\_\_\_\_\_» berechtigt sein würde, ansonsten sie nicht dafür sorgen könnte, dass diese Rechte den Kaufrechtgebern überlassen würden. Dies spricht dafür, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C.\_\_\_\_\_ bei der Abspaltung auf die Beklagte übertragen worden waren. Vertragspartner der Stadt Zürich (die Kaufrechtgeber) waren allerdings die Aktionäre der A.\_\_\_\_\_ AG (damals waren dies L.\_\_\_\_\_, M.\_\_\_\_\_, J.\_\_\_\_\_, N.\_\_\_\_\_, O.\_\_\_\_\_ und I.\_\_\_\_\_, d.h die Familien G.\_\_\_\_\_ und H.\_\_\_\_\_), und die Stadt Zürich sollte dafür sorgen, dass diesen (oder einer von ihnen bezeichneten Drittperson) die Rechte an den Bezeichnungen «Club C.\_\_\_\_\_» bzw. «Club F.\_\_\_\_\_» überlassen werden, nicht etwa allein der Familie H.\_\_\_\_\_. Die Formulierung des Vertragsentwurfs ist im Hinblick auf die sich im vorliegenden Verfahren stellenden Fragen nicht vollkommen schlüssig. Vor dem Hintergrund, dass im Vertragsentwurf zudem festgehalten wurde, dass die Aktien der B.\_\_\_\_\_ AG zu 100% von den Aktionären der A.\_\_\_\_\_ AG gehalten würden (act. 29/8 S. 3), ist denn auch davon auszugehen, dass der Entwurf die schliesslich vollzogene Aufteilung des Vermögens zwischen den Familien H.\_\_\_\_\_ und G.\_\_\_\_\_ (noch) nicht abbildet. Es kann demnach aus dem Vertragsentwurf entgegen der Auffassung der Beklagten nicht abgeleitet werden, ob und welchen tatsächlichen Konsens die Parteien zum Zeitpunkt der Abspaltung in Bezug auf die Rechte am Kennzeichen CLUB C.\_\_\_\_\_ hatten.

- 19 - 3.5.3.2. Zweckartikel der Beklagten und Zweckänderung der Klägerin In Artikel 2 der Statuten der Beklagten vom 19. Juni 2006 ist unter anderem der Betrieb des Restaurants «Club C.\_\_\_\_\_» in der B.\_\_\_\_\_ als Zweck genannt (vgl. act. 3/8). Im Handelsregistereintrag der Klägerin wurde der Betrieb des «Club C.\_\_\_\_\_» nach der Abspaltung als Zweck hingegen nicht mehr aufgeführt (vgl. act. 3/2). Der Zweckartikel der Beklagten und die Zweckänderung der Klägerin lassen darauf schliessen, dass die Parteien davon ausgingen, dass die Beklagte – zumindest bis auf Weiteres – das Kennzeichen CLUB C.\_\_\_\_\_ für das Restaurant in der B.\_\_\_\_\_ nutzen wird. Die Klägerin hat sich mit der Zweckänderung wiederum bewusst davon distanziert. Allerdings geht die Betriebsführung, welche in den Zweckartikeln aufgeführt ist bzw. war, nicht zwingend mit der Berechtigung an den entsprechenden Kennzeichen einher, wie die Klägerin zu Recht einwendet (vgl. act. 24 Rz. 81). Zudem ist der Klägerin insoweit zuzustimmen, als dass der Zweck der Klägerin bzw. der Beklagten ohne Zutun und Einflussmöglichkeit der jeweils anderen Partei geändert werden kann. Gleichwohl suggeriert der im Handelsregister festgehaltene Zweck eine gewisse Verbindlichkeit und Dauerhaftigkeit. Es kann demnach aufgrund des Zweckartikels der Beklagten oder der Änderung des klägerischen Zweckartikels nicht abschliessend beurteilt werden, welchen tatsächlichen Konsens die Parteien zum Zeitpunkt der Abspaltung in Bezug auf die Rechte am Kennzeichen CLUB C.\_\_\_\_\_ hatten. Die genannten Handlungen sprechen insgesamt allerdings eher für die Übertragung der Rechte am Kennzeichen CLUB C.\_\_\_\_\_ an die Beklagte.

3.5.3.3. Vereinbarung vom 15. April 2008 Parteien der Vereinbarung vom 15. April 2008 sind der Club C.\_\_\_\_\_ und die Beklagte (vgl. act. 3/18), nicht hingegen die Klägerin. Unterzeichnet wurde die Vereinbarung seitens des Clubs durch den Vorsitzenden sowie den stellvertretenden

Vorsitzenden des Klubkomitees (Namen nicht lesbar). Unbestritten ist, dass die Rechtsnatur des Clubs nicht klar ist. Seitens der Beklagten unterzeichnete ein Delegierter des Verwaltungsrates (I.\_\_\_\_). Ziff. 5 dieser Vereinbarung lautet wie folgt: «Die A.\_\_\_\_ AG erhält für die Zurverfügungstellung der Namensrechte "Club C.\_\_\_\_" eine jährliche Entschädigung von CHF 25'000.– von der B.\_\_\_\_

- 20 - AG.». Es ist unklar (und umstritten), ob Ziff. 5 eine Verpflichtung der Beklagten begründen soll oder eine blosser Feststellung enthält (vgl. act. 1 Rz. 28; act. 15 Rz. 61; act. 24 Rz. 28; act. 28 Rz. 90). Festzuhalten ist diesbezüglich zunächst Folgendes: Die Klägerin ist nicht Partei der Vereinbarung vom 15. April 2008, deren Verbindlichkeit die Beklagte bestreitet. Die Klägerin vermag die Verbindlichkeit sodann weder substantiiert zu behaupten noch zu belegen, sondern stellt sich auf den Standpunkt, dies spiele überhaupt keine Rolle (vgl. act. 24 Rz. 115 f.). I.\_\_\_\_, der die Vereinbarung als Delegierter des Verwaltungsrates der Beklagten unterzeichnet hat, war zu diesem Zeitpunkt nicht einzelzeichnungsberechtigt und insofern nicht befugt, die Beklagte zu vertreten. Ob und weshalb die Vertretungshandlung von I.\_\_\_\_ gleichwohl der Beklagten zuzurechnen ist, führt die Klägerin nicht aus. Die Vertretungsbefugnis des Komitees für den Club ist bestritten und wird von der Klägerin ebenfalls nicht dargetan. Die Urheberschaft des Vertragstextes und insbesondere der Ziff. 5 ist unklar (und auch umstritten; vgl. act. 24 Rz. 43 f.; act. 28 Rz. 114). Die Klausel betreffend die Entschädigung für die Namensrechte stammt jedenfalls nicht von der Beklagten und wurde erst kurz vor Unterzeichnung in die Vereinbarung integriert – wie genau lässt sich anscheinend nicht mehr rekonstruieren (vgl. act. 28 Rz. 114; nicht bestritten in act. 36 Rz. 40 ff.). Unabhängig von der Verbindlichkeit der Vereinbarung an sich, die nach dem Gesagten nicht erwiesen ist, bleibt auch die Rechtsnatur von Ziff. 5 der Vereinbarung unklar. Möglich ist, dass die Parteien in der Vereinbarung vom 15. April 2008 eine bestehende bzw. anderweitig vereinbarte oder zu vereinbarende Verpflichtung bloss festhalten oder aber eine neue Verpflichtung (Vertrag zugunsten Dritter) begründen wollten. Aufgrund der sehr rudimentären Formulierung, der fehlenden Regelung der Entschädigungsmodalitäten (namentlich Zahlungstermin oder -ort bzw. Kontonummer) und der zusammenhangslosen Erwähnung in nur einem Abschnitt der Vereinbarung ist höchstens von einer blossen Feststellung und nicht von einer neu begründeten Verpflichtung auszugehen. Mangels entsprechender Ausführungen in den Rechtsschriften kann allerdings auch dies nicht abschlies-

- 21 - send beurteilt werden. Die weiteren Umstände und Einzelheiten einer potenziellen Verpflichtung bleiben damit unklar. Unbestritten ist, dass I.\_\_\_\_ die Vereinbarung vom 15. April 2008 unterzeichnet hat. Weshalb er dies trotz des Passus betreffend die Entschädigungszahlung für Nutzungsrechte durch die Beklagte an die Klägerin getan hat, kann verschiedene Gründe haben. Ein starkes Indiz für einen tatsächlichen Konsens im Sinne der klägerischen Behauptungen (d.h. Verbleib der Rechte am Kennzeichen CLUB C.\_\_\_\_ bei der Klägerin und Bezahlung einer Nutzungsgebühr durch die Beklagte) ist es aufgrund der zahlreichen, oben genannten Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Vereinbarung nicht, zumal fraglich ist, ob die Unterzeichnung durch I.\_\_\_\_ der Beklagten überhaupt zugerechnet werden kann. Hinzu kommt, dass die seitens der Klägerin behauptete Verpflichtung der Beklagten zur Bezahlung einer Lizenzgebühr von den Parteien unbestrittenermassen nie gelebt wurde. 3.5.3.4. Fehlende Koexistenzvereinbarung Eine schriftliche Koexistenzvereinbarung besteht unbestrittenermassen nicht. Dies spricht allerdings entgegen der Auffassung der Klägerin (vgl. act. 24 Rz. 17 ff.) per se nicht für den

von ihr behaupteten tatsächlichen Konsens, da eine Koexistenz zweier Zeichen ohne entsprechende schriftliche Vereinbarung möglich und nicht unüblich ist. Gerade in der vorliegenden Konstellation, bei welcher die Rechte an den beiden Zeichen CLUB C.\_\_\_\_\_ und C.\_\_\_\_\_ im Rahmen der Abspaltung nicht explizit erwähnt wurden, ist die konkludente Abmachung einer Koexistenz der genannten Zeichen plausibel. Ergänzend ist aber festzuhalten, dass die fehlende (schriftliche) Koexistenzvereinbarung umgekehrt auch nicht für den von der Beklagten behaupteten tatsächlichen Konsens spricht (vgl. act. 15 Rz. 88; act. 28 Rz. 51, 61), da die Konstellation vor der Abspaltung, für die unbestrittenermassen keine Koexistenzvereinbarung bestand, nicht mit derjenigen nach der Abspaltung vergleichbar ist: Vor der Abspaltung lag das ganze Vermögen bei einem einzigen Rechtsträger, so dass eine Koexistenzvereinbarung keinen Sinn gemacht hätte.

- 22 - 3.5.3.5. Fehlende Vereinbarung betreffend Nutzungsgebühr Eine (schriftliche) Vereinbarung zwischen der Klägerin und der Beklagten betreffend eine Lizenzgebühr für die Nutzung des Zeichens CLUB C.\_\_\_\_\_ liegt nicht vor. Dies sowie der Umstand, dass die Klägerin nach der Abspaltung jahrelang (soweit ersichtlich bis im Juli 2013; vgl. act. 17/4) keine Lizenzgebühren von der Beklagten einforderte (nicht bestritten in act. 24 Rz. 19, 28, 40, 44, 112), spricht eher dafür, dass die Parteien übereinstimmend von einer Übertragung der Kennzeichenrechte auf die Beklagte ausgegangen sind. Auch der Passus in der Vereinbarung vom 15. April 2008 vermag daran nichts zu ändern (vgl. dazu obenstehende Erw. 3.5.3.3.). 3.5.3.6. Übertragung der Domain-Namen Die unbestrittene und bedingungslose Übertragung der Domain-Namen www.cbal.ch, www.clubbauraulac.ch und www.club-bauraulac.ch auf die Beklagte (act. 2; act. 15 Rz. 23; act. 24 Rz. 67; act. 28 Rz. 32) ist ein Indiz für die Übertragung auch der entsprechenden Namensrechte an die Beklagte. Dass die Übertragung der genannten Domain-Namen aus rein administrativen Gründen erfolgt sei, wie die Klägerin behauptet, überzeugt nicht: Wären nämlich die Rechte am Kennzeichen CLUB C.\_\_\_\_\_ bei der Klägerin verblieben und hätte die Beklagte entsprechende Lizenzgebühren bezahlen müssen bzw. hätte hierzu zumindest eine Verpflichtung bestanden, wäre es auch ohne nennenswerten Zusatzaufwand möglich gewesen, dass die Beklagte auch die Rechnungen für die Domain-Namen bezahlt. Jedenfalls spricht die Übertragung der Domain-Namen auf die Beklagte nicht dafür, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C.\_\_\_\_\_ bei der Klägerin verblieben sind. 3.5.3.7. Mitteilung vom 27. Oktober 2006 Der nach der Abspaltung an die Clubmitglieder versandten Mitteilung ist zu entnehmen, dass die Familie H.\_\_\_\_\_ u.a. «die B.\_\_\_\_\_ mit dem CLUB C.\_\_\_\_\_» übernehme (vgl. act. 17/3). Dem Zweck der Abspaltung entsprechend kommunizierten J.\_\_\_\_\_ und I.\_\_\_\_\_ als Vertreter der Parteien in dieser Mitteilung an die

- 23 - Clubmitglieder die vollzogene Vermögensentflechtung der Familien G.\_\_\_\_\_ und H.\_\_\_\_\_. Abgesehen von den bereits im Zusammenhang mit dem Zweck der Abspaltung angeführten Überlegungen (vgl. Erw. 3.4.2) geht aus der genannten Mitteilung nichts hervor, was für den Standpunkt der Klägerin oder der Beklagten sprechen würde. 3.5.4. Zwischenfazit Der Klägerin gelingt es nach dem Gesagten nicht, einen vom Ergebnis der normativen Auslegung abweichenden übereinstimmenden tatsächlichen Willen der Parteien nachzuweisen. Insbesondere genügt die Vereinbarung vom 15. April 2008 nicht für den Nachweis eines tatsächlichen Konsenses, wonach die Rechte am Kennzeichen CLUB C.\_\_\_\_\_ bei Abspaltung bei der Klägerin verbleiben sollten und die Beklagte demnach für die Nutzung dieser Rechte eine Gebühr zu zahlen hätte. Es ist daher vom Ergebnis der

vorangegangenen normativen Auslegung auszugehen (Erw. 3.4.6.). 4. Klage auf Übertragung der Marke CLUB C.\_\_\_\_\_ 4.1. Unbestrittener Sachverhalt Unbestritten ist, dass die Klägerin Inhaberin der 1994 hinterlegten Schweizer Marke C.\_\_\_\_\_ (Nr. 2), u.a. für Dienstleistungen der Klassen 3 und 4 ist (act. 1 Rz. 29; act. 3/19; act. 15 Rz. 64 f.), und dass die Beklagte am 16. September 2010 die Schweizer Marke CLUB C.\_\_\_\_\_ (Nr. 1) für verschiedenen Dienstleistungen der Klassen 3 und 4 ohne Rücksprache mit der Klägerin und ohne deren Einverständnis hinterlegt hat (act. 1 Rz. 5, 30; act. 15 Rz. 39, 66). 4.2. Streitpunkte Die Klägerin stützt ihre bessere Berechtigung auf Art. 3 f. MSchG: Sie behauptet das Vorliegen einer zustimmungslosen Agentenmarke bzw. einer verwechselbaren, rechtsverletzenden Marke (act. 1 Rz. 45 ff., 60 ff., 71; act. 24 Rz. 118 ff.). Die Parteien hätten keine Koexistenz beabsichtigt und vereinbart. Entsprechend sei

- 24 - auch die Schaffung einer Verwechslungsgefahr nicht beabsichtigt gewesen (act. 24 Rz. 135 f.). Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, sie sei zur selbständigen Hinterlegung der Marke CLUB C.\_\_\_\_\_ berechtigt gewesen (act. 15 Rz. 66; act. 28 Rz. 261). Die Voraussetzungen einer Agentenmarke seien vorliegend nicht erfüllt (act. 15 Rz. 96 ff.). Die Koexistenz der beiden Zeichen sei von Anfang an beabsichtigt und vereinbart gewesen (act. 15 Rz. 105 f.). 4.3. Rechtliches 4.3.1. Voraussetzungen der Übertragungsklage nach Art. 53 MSchG Gemäss Art. 53 Abs. 1 MSchG kann der Kläger anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung (vgl. Art. 52 MSchG) auf Übertragung der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat. Gegenstand der Übertragungsklage können nur nichtige bzw. nichtig zu erklärende, eingetragene Marken sein.

Voraussetzungen des Übertragungsanspruchs sind zum einen die bessere Berechtigung des Klägers an der Marke und zum anderen, dass sich der Beklagte die Marke angemasst hat. Beides ist vom Kläger nachzuweisen (BGer 4A\_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 m.w.H.; vgl. auch FRICK, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, Art. 53 MSchG N 3; STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz, Art. 53 MSchG N 9 ff.). Als Nichtigkeitsgründe, die auf einer besseren Berechtigung des Klägers beruhen, kommen namentlich die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG und die unautorisierte Agentenmarke (Art. 4 MSchG) in Betracht (FRICK, a.a.O., Art. 53 MSchG N 3). Allerdings kann nicht jede aufgrund relativer Ausschlussgründe nichtige Marke Gegenstand einer Übertragungsklage sein. Da die Rechte an der Markeneintragung bei Gutheissung der Klage auf den Kläger übergehen sollen, muss es sich um eine Marke handeln, die dem Kläger tatsächlich zustehen würde, wenn er sie selbst angemeldet hätte (STAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 10; zustimmend BGer 4A\_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1).

- 25 - 4.3.2. Agentenmarke Keinen Schutz geniessen nach Art. 4 MSchG Marken, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben. Art. 4 MSchG bezweckt den Schutz des wirtschaftlichen Inhabers einer Marke gegenüber einem Agenten, Vertreter oder einem anderen zur Nutzung der Marke Ermächtigten, der die Marke während der Dauer der Zusammenarbeit in eigenem Namen eintragen lässt und die Eintragung nach Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin aufrechterhält (WANG, in: Handkommentar zum Markenschutzgesetz, Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl., 2017, Art. 4 N 1). Art. 4 MSchG ist nur dann anwendbar, wenn der Inhaber ein dem Nutzungsberechtigten

vorgehendes Recht an der fraglichen Marke geltend machen kann, er mithin als der an der Marke besser Berechtigte erscheint (WANG, a.a.O., Art. 4 N 7 m.H.). Erforderlich ist jedoch stets, dass der Markengebrauch durch den Hinterleger zunächst mit Willen des Inhabers erfolgte (WANG, a.a.O., Art. 4 N 10). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung und einem Grossteil der Lehre setzt die Anwendung von Art. 4 MSchG neben der Ermächtigung zum Markengebrauch auch das Vorliegen eines Vertrages zwischen Inhaber und Nutzungsberechtigtem voraus, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Inhabers zum Gegenstand hat (BGer 4A\_128/2013 vom 30. September 2012 E. 3.2.1; WANG, a.a.O., Art. 4 N 12 m.H.).

#### 4.3.3. Verwechslungsgefahr Inhalt und Umfang der Rechte aus einer Marke werden in Art. 13 MSchG festgelegt. Gemäss dessen Abs. 1 verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen, für welche sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (positive Verfügungsmacht). Der Markeninhaber kann anderen in Anwendung von Abs. 2 sodann verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG; negative

- 26 - Verbotungsmacht). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die 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). Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt (ausführlich dazu BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.1).

#### 4.4. Würdigung

##### 4.4.1. Gegenstand

Die Klägerin verlangt die Übertragung der Marke CLUB C.\_\_\_\_\_. Es ist unbestritten und erwiesen, dass es sich hierbei um eine eingetragene Marke handelt (vgl. act. 3/20).

##### 4.4.2. Aktivlegitimation

Der Kreis der Aktivlegitimierten ist enger als bei der Nichtigkeitsklage nach Art. 52 MSchG. Es ist primär diejenige Person aktivlegitimiert, deren Marke sich der Beklagte anmass (STAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 15). Die Klägerin verlangt, die Marke CLUB C.\_\_\_\_\_ sei auf sie zu übertragen. Es ist vorliegend demnach entscheidend, ob die Klägerin ein besseres Recht an der Marke CLUB C.\_\_\_\_\_ hat und ob sich die Beklagte diese Marke angemasst hat.

##### 4.4.3. Bessere Berechtigung der Klägerin an der Marke

Da die Rechte am Kennzeichen CLUB C.\_\_\_\_\_ im Zuge der Abspaltung auf die Beklagte übertragen worden sind (vgl. Erw. 3) und die Parteien damit zumindest konkludent eine Koexistenz der Kennzeichen CLUB C.\_\_\_\_\_ und C.\_\_\_\_\_ vereinbart bzw. diese in Kauf genommen haben, handelte die Beklagte bei der Markenmeldung des Kennzeichens CLUB C.\_\_\_\_\_ nicht als Agentin, und die Klägerin kann sich nicht gestützt auf Art. 4 MSchG auf eine bessere Berechtigung berufen. Aus den gleichen Gründen kann die Klägerin auch keine bessere Be-

- 27 - rechtigung gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG (Verwechslungsgefahr) geltend machen. Folglich kann die Klägerin aus dem mit Eingabe vom 27. Juni 2022 geltend gemachten Novum ebenfalls nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. act. 38 f.): Zunächst ist fraglich, ob ein Artikel auf einem News-Portal überhaupt als Referenz dafür herangezogen werden kann, wie die massgebenden Verkehrskreise die Marken C.\_\_\_\_\_ und CLUB C.\_\_\_\_\_ wahrnehmen. Selbst wenn eine Verwechslungsgefahr bestünde bzw. der eingereichte Artikel eine solche belegte, würde dies aber an der obigen Begründung sowie am Ergebnis des Urteils nichts ändern, denn die Parteien haben gewusst und gewollt, dass die Kennzeichen C.\_\_\_\_\_ und CLUB C.\_\_\_\_\_ nebeneinander bestehen, und damit eine

Verwechslungsgefahr zumindest implizit in Kauf genommen. 4.5. Fazit Mangels besserer Berechtigung hat die Klägerin bezüglich der Marke CLUB C.\_\_\_\_\_ keinen Übertragungsanspruch im Sinne von Art. 53 MSchG. Die Beklagte hat sich nach dem Gesagten die Marke CLUB C.\_\_\_\_\_ denn auch nicht ange-masst, weshalb es der Klägerin bereits an der Aktivlegitimation fehlt und die Klage gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 abzuweisen ist. 4.6. Eventualbegründung Verwirkung 4.6.1. Streitpunkte Die Klägerin macht geltend, die Verwirkungsfrist spiele vorliegend keine Rolle, weil die Beklagte in der Vereinbarung vom 29. Januar 2016 explizit auf die Geltendmachung und Anwendbarkeit von Verwirkungsfristen verzichtet habe. Darüber hinaus sei die zweijährige Frist ohnehin noch nicht abgelaufen, denn diese beginne erst mit Ablauf der Lizenzvereinbarung am 30. Juni 2019 zu laufen, dem Datum, ab dem die Klägerin nicht mehr bereit gewesen sei, die Markenhinterlegung der Beklagten zu dulden (act. 1 Rz. 67, 74).

- 28 - Dem entgegnet die Beklagte, in Ziff. 10 der Vereinbarung vom 29. Januar 2016 sei nur für die Differenzen in Bezug auf die angebliche Nutzungsgebühr und das entsprechende von der Klägerin geltend gemachte Verrechnungsrecht vereinbart worden, dass die Beklagte nicht die Verwirkung der Namensrechte oder Verjährung der Entgeltforderung habe geltend machen können (act. 15 Rz. 74; act. 28 Rz. 132, 269). Die Zweijahresfrist von Art. 53 Abs. 2 MSchG sei in casu bereits zwei Jahre nach Eintragung der Marke, also am 11. Februar 2013, abgelaufen und die Ansprüche seien schon zu diesem Zeitpunkt verwirkt (act. 15 Rz. 100). 4.6.2. Rechtliches Der Anspruch auf Übertragung einer Marke erlischt zwei Jahre nach Veröffentlichung der Eintragung oder nach Wegfall der Zustimmung des Markeninhabers gemäss Art. 4 MSchG (Art. 53 Abs. 2 MSchG). Es handelt sich um eine Verwirkungsfrist, die nicht unterbrochen werden kann (FRICK, a.a.O., Art. 53 MSchG N 13; STAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 24). Sie gilt unabhängig von einer allfälligen Gut- oder Bösgläubigkeit (FRICK, a.a.O., Art. 53 MSchG N 14). Die Frist beginnt grundsätzlich mit der Veröffentlichung der Eintragung zu laufen. Wurde die Eintragung ursprünglich mit Zustimmung des Klägers vorgenommen, läuft die Frist ab Wegfall der Zustimmung (STAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 25 f.). Die Verwirkung hat das Gericht von Amtes wegen zu beachten (GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, OR AT, Band II, 11. Aufl., 2020, N 3386 m.H.). 4.6.3. Würdigung Die Eintragung der im Streit liegenden Marke erfolgte unbestrittenermassen ohne Zustimmung der Klägerin. Die Verwirkungsfrist begann damit bereits im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der im Streit liegenden Marke zu laufen (vgl. Art. 53 Abs. 2 MSchG). Der Anspruch auf Übertragung der Marke CLUB C.\_\_\_\_\_ verwirkte demnach am 10. Februar 2013 (vgl. act. 3/20). Unbestritten ist auch, dass die Klägerin bereits im Jahr 2013 Kenntnis von der Markeneintragung durch die Beklagte und der behaupteten Verletzung nahm (vgl. act. 24 Rz. 125). Da die Klägerin folglich spätestens zu diesem Zeitpunkt wusste,

- 29 - dass die Beklagte die Marke CLUB C.\_\_\_\_\_ nicht als Agentenmarke, sondern in eigenem Namen eintragen lassen hat, begann spätestens dann die Verwirkungsfrist zu laufen (sofern sie nicht bereits im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung zu laufen begann). Die Verwirkung ist demnach vor Abschluss der Vereinbarung am 29. Januar 2016 bzw. spätestens Ende 2015 eingetreten. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass keine Lizenzvereinbarung zwischen den Parteien bestand. Wie oben dargelegt, ist zudem die Verbindlichkeit der Vereinbarung vom 15. April 2008 zwischen der Beklagten und dem Club C.\_\_\_\_\_ und damit eine Verpflichtung der Beklagten zur Bezahlung von Lizenzgebühren nicht erwiesen (vgl. act. 3/18 und Erw. 3.5.3.3.). Unbestrittenermassen

forderte die Klä- gerin bis 2013 denn auch keine Lizenzgebühren von der Beklagten ein. Die Ar- gumentation der Klägerin, die Verwirkungsfrist beginne erst mit Ablauf der Lizenz- vereinbarung am 30. Juni 2019 zu laufen, ist daher unzutreffend. 4.6.4. Fazit Zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der vorliegenden Klage am 16. Dezember 2020 wäre ein allfälliger Anspruch auf Übertragung der Marke CLUB C.\_\_\_\_\_ be- reits verwirkt. 5. Klage auf Feststellung der Nichtigkeit der Marke CLUB C.\_\_\_\_\_ 5.1. Übersicht Eventualiter verlangt die Klägerin, es sei die Nichtigkeit der Marke CLUB C.\_\_\_\_\_ festzustellen und diese innert 10 Tagen ab definitiver Rechtskraft des Entscheids zu löschen (act. 1 S. 2). Für den diesbezüglich unbestrittenen Teil des Sachver- halts sowie die Streitpunkte ist auf die entsprechenden Erwägungen zur Übertra- gungsklage zu verweisen (Erw. 4.1. und 4.2.). 5.2. Rechtliches Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht be- steht (Art. 52 MSchG). Die Nichtigkeitsklage stellt den wichtigsten Anwendungsfall

- 30 - der negativen Feststellungsklage dar. Mit ihr verlangt der Kläger die Feststellung der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke. Letztlich zielt die Klage aber auf die Löschung der Eintragung durch das IGE nach erfolgter Feststellung durch das Gericht ab. Als Nichtigkeitsgründe in Betracht kommen unter anderem die relati- ven Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG und die zustimmungslose Agenten- marke (STAUB, a.a.O., Art. 52 MSchG N 44). Der Kläger muss ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit (bzw. an der nachfolgenden Löschung) der Marke dartun (STAUB, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53). 5.3. Würdigung Wie bereits dargelegt, sind die von der Klägerin geltend gemachten Nichtigkeits- gründe nach Art. 3 f. MSchG vorliegend nicht einschlägig (vgl. Erw. 4.4.). 5.4. Fazit Zusammenfassend ist daher auch die auf Art. 52 MSchG gestützte Nichtigkeits- klage gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 abzuweisen. 6. Unlautere Markenmeldung (UWG-Verletzung) 6.1. Übersicht Ergänzend macht die Klägerin eine unlautere Markenmeldung geltend (vgl. act. 1 Rz. 68 ff.). Für den diesbezüglich unbestrittenen Teil des Sachverhalts so- wie die Streitpunkte kann auf die entsprechenden Erwägungen zur Übertragungs- klage verwiesen werden (Erw. 4.1. und 4.2.). 6.2. Rechtliches Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung haben die Normen des Bundesge- setzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) im Verhältnis zum Marken- schutz einen eigenständigen Anwendungsbereich (BGer 4A\_22/2019 vom 23. Mai 2019 E. 3 m.w.H.). Aus diesem Grund ist die Frage, ob eine UWG-Verletzung vor- liegt, grundsätzlich trotz der Verneinung des Markenschutzes zu prüfen.

- 31 - Nach Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in ande- rer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Die Generalklausel von Art. 2 UWG wird in Art. 3 bis 8 UWG durch Spezialtatbestände konkretisiert. Erfüllt die Handlung einen der besonderen Tatbestände, bedarf es sodann des Rückgriffs auf die Generalklausel nicht. Die Anwendbarkeit der Sondernormen ist daher nach der Rechtsprechung zuerst zu prüfen (BGE 131 III 384 E. 3 S. 388; 122 III 469 E. 8 S. 483). Bei Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt es sich um einen sogenann- ten wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz (BGE 140 III 297 E. 7.2.1). Unlau- ter handelt gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. 6.3. Würdigung Zunächst ist festzuhalten, dass keine Konstellation vorliegt, in welcher die Kläge- rin mit der Beklagten

in direktem Wettbewerb steht, weil das von der Beklagten betriebene Restaurant «Club C.\_\_\_\_\_» nur den Clubmitgliedern (und nicht der Öffentlichkeit) zur Verfügung steht. Inwiefern die Beklagte unter der Marke CLUB C.\_\_\_\_\_ darüber hinaus tatsächlich Dienstleistungen erbringt bzw. anbietet, welche diejenigen der Klägerin konkurrenzieren, führt die Klägerin nicht aus und ist auch nicht ersichtlich. Der bloße Markeneintrag für gleiche bzw. gleichartige Dienstleistungen (vgl. act. 1 Rz. 63 f.) schafft für sich alleine jedenfalls keine faktische Konkurrenzsituation. Bereits dies wäre eine unübliche lauterkeitsrechtliche Ausgangslage. Hinzu kommt, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C.\_\_\_\_\_ wie oben ausgeführt im Rahmen der Abspaltung auf die Beklagte übergegangen sind (vgl. Erw. 3). Trotz fehlender schriftlicher Koexistenzvereinbarung war den Parteien bewusst, dass die Zeichen CLUB C.\_\_\_\_\_ und C.\_\_\_\_\_ nach der Abspaltung und Übertragung der Rechte am Kennzeichen CLUB C.\_\_\_\_\_ auf die Beklagte nebeneinander existieren werden. Sie haben diese Koexistenz folglich zumindest konkludent vereinbart und eine damit allenfalls verbundene Verwechslungsgefahr

- 32 - zumindest in Kauf genommen. Aus diesem Grund kann die Klägerin auch aus dem mit Eingabe vom 27. Juni 2022 vorgebrachten Novum nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. act. 38 f.): Zunächst ist fraglich, ob ein Artikel auf einem News-Portal überhaupt als Referenz dafür herangezogen werden kann, wie das massgebende Publikum die Marken C.\_\_\_\_\_ und CLUB C.\_\_\_\_\_ wahrnimmt. Selbst wenn eine Verwechslungsgefahr bestünde bzw. der eingereichte Artikel eine solche belegte, würde dies aber an der obigen Begründung sowie am Ergebnis des Urteils nichts ändern. Vor diesem Hintergrund kann sich die Klägerin nicht darauf berufen, dass die beklagte Marke in unlauterer und damit widerrechtlicher Weise angemeldet worden sei. 6.4. Fazit Die Anmeldung der Marke CLUB C.\_\_\_\_\_ durch die Beklagte ist nicht unlauter. Die Klägerin kann demnach nicht gestützt auf die behauptete UWG-Verletzung die Feststellung der Nichtigkeit sowie Löschung der Marke CLUB C.\_\_\_\_\_ verlangen.

## **E. 2**

Vorbemerkung zur Beweislast Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB). Diese Vorschrift wird als Grundregel der Beweislastverteilung im Privatrecht betrachtet. Grundsätzlich ist das Verhältnis der anwendbaren materiellen Normen für die Beweislastverteilung massgebend. Dieses bestimmt im Einzelfall, ob eine rechtsbegründende, rechtsaufhebende bzw. rechtsvernichtende oder rechtshindernde Tatsache zu beweisen ist. Wer einen Anspruch geltend macht, hat die rechtsbegründenden Tatsachen zu beweisen. Demgegenüber liegt die Beweislast für die

- 6 - rechtsvernichtenden oder rechtshindernden Tatsachen bei der Partei, welche den Untergang des Anspruchs behauptet oder dessen Entstehung oder Durchsetzbarkeit bestreitet (BGE 128 III 271 E. 2a/aa). Die beweisbelastete Partei hat die zu beweisenden Tatsachen zu behaupten, weshalb mit der Beweislast die Behauptungslast einhergeht. Die beweisfreie Partei trifft hingegen die Bestreitungslast. Ein Aspekt der Behauptungslast ist die Substantiierungslast: Die konkreten Anforderungen an die Substantiierung der anspruchsbegründenden Tatsachen ergeben sich aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm sowie aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei.

Tatsachenbehauptungen sind so konkret zu halten, dass sie einerseits ohne Weiteres als Beweissatz formuliert und in eine allfällige Beweisverfügung aufgenommen werden können, und andererseits ein gezieltes Bestreiten möglich ist sowie der Gegenbeweis

angetreten werden kann. Bestreitet der Prozessgegner das Vorbringen der behauptungsbelasteten Partei schlüssig und widerspruchsfrei, muss diese die rechtserheblichen Tatsachen nicht nur in den Grundzügen, sondern so umfassend und klar darlegen, dass darüber Beweis abgenommen werden kann. Nur hinreichend substantiierte Sachvorbringen begründen einen Beweisanspruch (WALTER, in: Berner Kommentar, Bd. I/1, Einleitung, Art. 1-9 ZGB, 2012, Art. 8 N 199 f.; LARDELI/VETTER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,

## **E. 7**

Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen Sowohl die Übertragungsklage gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 als auch die Nichtigkeitklage gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 sind abzuweisen: Da die Rechte am Kennzeichen CLUB C.\_\_\_\_\_ im Zuge der Abspaltung auf die Beklagte übertragen worden sind, war die Beklagte auch befugt, die entsprechende Marke im Register eintragen zu lassen. Die Klägerin hat demnach weder einen Anspruch auf Übertragung der Marke CLUB C.\_\_\_\_\_ noch auf Feststellung deren Nichtigkeit.

## **E. 8**

Kosten- und Entschädigungsfolgen

### **E. 8.1**

Streitwert Vorliegend handelt es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit (vgl. BGE 118 II 528 E. 2c). Lautet das Rechtsbegehren in einer vermögensrechtlichen Streitigkeit nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streit-

- 33 - wert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Dabei hat das Gericht eine eigene Bewertung vorzunehmen, d.h. es hat den Streitwert nach objektiven Kriterien zu schätzen (RÜEGG/RÜEGG, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 91 N 6 m.H.). Die Kläger haben den Streitwert mit CHF 100'000.– beziffert (act. 1 Rz. 11). Dies wurde von der Beklagten nicht bestritten (act. 15 Rz. 5). Der Streitwert ist deshalb auf CHF 100'000.– festzusetzen.

### **E. 8.2**

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 ZH) und richtet sich nach dem Streitwert, dem Zeitaufwand des Gerichts sowie der Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 lit. a, c und d sowie § 4 GebV OG). Die auf Basis des Streitwerts von CHF 100'000.– errechnete Grundgebühr beträgt rund CHF 9'000.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 GebV OG). Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die vorliegende Klage ist abzuweisen. Die gesamten Kosten sind ausgangsmässig der Klägerin aufzuerlegen und aus deren Kostenvorschuss zu beziehen.

### **E. 8.3**

Parteientschädigungen Aufgrund des Obsiegens der Beklagten ist die Klägerin zu verpflichten, ihr eine Parteientschädigung zu leisten. Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verordnung über die Anwaltsgebühren in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemessen (AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Bei einem Streitwert von CHF 100'000.– beträgt die Grundgebühr rund CHF 11'000.– (§ 2 Abs. 1 lit. a

und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Diese ist vorliegend mit der Begründung der Klageantwort verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an der Vergleichsverhandlung, die zweite Rechtsschrift sowie die zusätzliche Stellungnahme zur Wahrung des Replikrechts (act. 37) ist sie um rund einen Drittel zu erhöhen (§

- 34 -

#### **E. 11**

Abs. 2 AnwGebV), was zu einer Parteientschädigung in der Höhe von rund CHF 15'000.– führt. Das Handelsgericht erkennt:

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