

Hochschulstrasse 17
Postfach
3001 Bern
Telefon +41 31 635 48 03
Fax +41 31 634 50 53
handelsgericht.bern@justice.be.ch
www.justice.be.ch/obergericht

Entscheid

HG 21 10

Bern, 7. Februar 2022

Besetzung

Oberrichter Josi (Präsident), Handelsrichter Pfister und Handels-
richter Maurer
Gerichtsschreiber Loderer

Verfahrensbeteiligte

A._____ Limited
vertreten durch Fürsprecher B._____
Klägerin

gegen

C._____ AG
vertreten durch Fürsprecher D._____
Beklagte

Gegenstand

Markenrecht

Klage vom 3. Februar 2021



Regeste

Markenrecht

Das Feststellungsinteresse an einer markenrechtlichen Nichtigkeitsklage aufgrund von Gemeingutzugehörigkeit erstreckt sich auf sämtliche vom Nichtigkeitsgrund erfassten Bereiche, ohne dass diesbezüglich eine Einschränkung hinsichtlich der Benutzung durch den Nichtigkeitskläger vorzunehmen wäre (E. 12).

Das Zeichen «Λ» gehört nicht zum markenrechtlichen Gemeingut, da es genügende Unterscheidungskraft aufweist und weder relativ noch absolut freihaltebedürftig ist (E. 23-34).

Die Nichtigkeit einer Marke aufgrund fehlender Gebrauchsabsicht ergibt sich nicht einzig gestützt auf ein breites Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. In solchen Fällen muss die beweisbelastete Nichtigkeitsklägerin darüber hinaus darlegen, aus welchen konkreten Gründen für eine bestimmte Klasse von fehlender Gebrauchsabsicht auszugehen ist. Erst wenn die Nichtgebrauchsabsicht klassenbezogen durch solche konkreten Indizien glaubhaft gemacht ist, greift die Mitwirkungspflicht der beklagten Partei (E. 35-36).

Erwägungen:

I. Prozessgeschichte

1. Die A. _____ Limited (nachfolgend Klägerin) stellte mit Klage vom 3. Februar 2021 gegen die C. _____ AG (nachfolgend Beklagte) folgendes Rechtsbegehren (pag. 1):

1. Es sei festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. 728755 «Λ» der Beklagten nichtig ist. Die Nichtigkeit sei dem Institut für Geistiges Eigentum gestützt auf Art. 54 MSchG gerichtlich mitzuteilen.

– Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten –

2. Mit Klageantwort vom 23. April 2021 stellte die Beklagte folgendes Rechtsbegehren (pag. 24):

1. Die Klage sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

– unter Kosten- und Entschädigungsfolge –

3. Mit Replik vom 7. Juni 2021 stellte die Klägerin zusätzlich folgendes Eventualbegehren (pag. 57):

2. Es sei festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. 728755 «Λ» der Beklagten für sämtliche der in den Klassen 2, 6 - 8, 11 - 12, 17, 19, 23 und 40 beanspruchten Waren- und Dienstleistungen nichtig ist. Diese Teilnichtigkeit sei dem Institut für Geistiges Eigentum gestützt auf Art. 54 MSchG gerichtlich mitzuteilen.

4. Mit Duplik vom 10. August 2021 bestätigte die Beklagte das mit Klageantwort vom 23. April 2021 gestellte Rechtsbegehren (pag. 85).

5. Die Hauptverhandlung fand am 3. Februar 2022 statt. Anlässlich der ersten Parteivorträge sowie der Schlussvorträge bestätigten die Parteien ihre Rechtsbegehren. Die Urteilsberatung fand in Abwesenheit der Parteien statt (pag. 125). Das Dispositiv wurde den Parteien vorab am 7. Februar 2022 zugestellt (pag. 129 f.).

II. Formelles

6. Das Gericht tritt auf die Klage ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272]). Das Vorliegen der Prozessvoraussetzungen wird von Amtes wegen geprüft (Art. 60 ZPO).
7. Die Klägerin hat ihren Sitz im Vereinigten Königreich (Klagebeilage [KB] 2.1), weshalb ein internationaler Sachverhalt i.S.v. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vorliegt (vgl. BGE 135 III 185 E. 3.1; 134 III 475 E. 4; 131 III 76 E. 2.3). Dem IPRG gehen jedoch völkerrechtliche Verträge vor (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Nach Art. 22 Ziff. 4 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11) sind ohne Rücksicht auf den Wohnsitz für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats ausschliesslich zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Registrierung vorgenommen worden ist. Das Vereinigte Königreich ist nach dem Brexit, d.h. dem Austritt aus der Europäischen Union, zwar nicht mehr Vertragspartei des LugÜ, aber Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht eine ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit für Bestandesklagen über schweizerische Registerrechte unabhängig vom Wohnsitz vor (GÜNGERICH, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2016, N 3, 7 zu Art. 22 LugÜ; JEGHER/KUNZ, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 109 IPRG). Die streitgegenständliche Marke wurde in der Schweiz eingetragen (KB 4). Die internationale Zuständigkeit schweizerischer Gerichte ist damit gegeben. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 109 Abs. 1 IPRG, wonach die Gerichte am Sitz des Beklagten zuständig sind. Die Beklagte hat Sitz in F._____ (KB 3.1). Damit ist das Handelsgericht des Kantons Bern örtlich zuständig.
8. Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum ist das Handelsgericht als einzige kantonale Instanz sachlich zuständig (Art. 5 Abs. 1 Bst. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272] i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]).
9. Bei Streitigkeiten, für die nach Art. 5 und 6 ZPO eine einzige kantonale Instanz zuständig ist, entfällt das Schlichtungsverfahren (Art. 198 Bst. f ZPO).
10. Gemäss Art. 52 des Markenschutzgesetzes (MSchG; SR 232.11) kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Feststellungsklage zuzulassen, wenn die klagende Partei an der sofortigen Feststellung ein erhebliches schutzwürdiges

Interesse hat (vgl. auch Art. 59 Abs. 2 Bst. a ZPO, wo nur von schutzwürdigem Interesse die Rede ist, hierzu auch: BGE 141 III 68 E. 2.3), das kein rechtliches zu sein braucht, sondern auch bloss tatsächlicher Natur sein kann. Diese Voraussetzung ist namentlich gegeben, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind und die Ungewissheit durch die richterliche Feststellung behoben werden kann. Dabei genügt nicht jede Ungewissheit; erforderlich ist vielmehr, dass ihre Fortdauer dem Kläger nicht mehr zugemutet werden darf, weil sie ihn in seiner Bewegungsfreiheit behindert (ständige Rechtsprechung, zuletzt in Urteil des Bundesgerichts 4A_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 3.2 m.w.H.). Bei der Nichtigkeitsklage sind die Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse geringer, namentlich wenn sich diese auf den Nichtgebrauch nach Art. 12 MSchG stützt (BGE 136 III 102 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts 4A_516/2010 vom 2. Dezember 2010 E. 5.5; FRICK, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 21, 24 zu Art. 52 MSchG). Ein Interesse an der Nichtigkeitsklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden. Zum Kreis der Klageberechtigten gehören daher insbesondere die Konkurrenten, welche die eingetragene Marke oder eine damit verwechselbare Bezeichnung ebenfalls verwenden wollen. Die blosser Sorge um die Reinerhaltung des Registers ist für sich alleine nicht schutzwürdig (FRICK, a.a.O., N 21 zu Art. 52 MSchG; STAUB, SHK MSchG, 2. Aufl. 2017, N 53 zu Art. 52 MSchG; DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, Rz. 133; a.M. WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, 2002, N 6 zu Art. 52 MSchG mit Verweis auf BGE 125 III 193 E. 2a). Das Feststellungsinteresse fehlt nur dann, wenn der Kläger das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnlichen Zeichen aus anderen Gründen gar nicht benutzen kann oder darf (BGE 136 III 102 E. 3.4; 125 III 193 E. 2; vgl. auch DAVID, a.a.O., Rz. 133).

Die Klägerin hat ein Feststellungsinteresse an der Nichtigkeitsklage, da sie das Zeichen der Beklagten zur Bewerbung von Geländewagen zu benutzen beabsichtigt (Klage, Rz. 9). Zudem hat sie u.a. das Zeichen «» als Marke schützen wollen (Klageantwort, Rz. 17; Replik, Rz. 27), wogegen die Beklagte Widerspruch erhoben hat (Klageantwort, Rz. 3, 38; Replik, Rz. 12, 36). Aufgrund des vorliegenden Rechtsstreits sind die zurzeit hängigen Widerspruchsverfahren vor dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE) sistiert (Replik, Rz. 12; KB 13.1 und 13.2). Das Feststellungsinteresse ist dadurch gegeben. Tatsachen und Umstände, welche darauf schliessen lassen würden, dass die Klägerin das fragliche Zeichen aus anderen Gründen gar nicht benützen könnte oder dürfte, sind nicht ersichtlich und werden auch nicht geltend gemacht.

11. Zwischen den Parteien ist das Verhältnis des Feststellungsinteresses und der Aktivlegitimation umstritten. Die Beklagte führt aus, die Frage der Aktivlegitimation werde durch die Frage des Feststellungsinteresses weitgehend zurückgedrängt. Soweit ein Feststellungsinteresse bestehe, sei in diesem Umfang regelmässig auch die Aktivlegitimation gegeben (Klageantwort, Rz. 43). Die Klägerin hält dafür, es handle sich um zwei Seiten der gleichen Münze (Replik, Rz. 14).
- 11.1 In der Lehre wird ausgeführt (STAUB, a.a.O., N 8 zu Art. 52 MSchG) es sei ungeklärt, ob es sich beim Feststellungsinteresse gemäss Art. 52 MSchG um eine Pro-

zessvoraussetzung handle (so FRICK, a.a.O., N 16 zu Art. 52 MSchG; WILLI, a.a.O., N 5 zu Art. 52 MSchG; vgl. ferner BGE 116 II 196 E. 1b) oder ob es die Frage der Aktivlegitimation beschlage (so das Urteil des Kantonsgerichts Freiburg vom 30. Januar 2006, sic! 2006, 662 ff., E. 2a). In der kantonalen Rechtsprechung wird auch vertreten, das Feststellungsinteresse sei doppelrelevant, da es sowohl die Prozessvoraussetzungen betreffe als auch die materiell-rechtliche Sachlegitimation beschlage (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG150021 vom 6. März 2019 E. 1.7). Dagegen geht das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung zu Art. 52 MSchG bei der Frage des Feststellungsinteresses konsequenterweise von einer Prozessvoraussetzung aus, ohne separat bzw. explizit auf die Frage der Aktivlegitimation einzugehen (BGE 136 III 102 E. 3.1, 3.4, in welchem im Rahmen der Ausführungen zum Feststellungsinteresse aber auch von Klagelegitimation bzw. Legitimation die Rede ist; Urteile des Bundesgerichts 4A_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 3.2, 4A_516/2010 vom 2. Dezember 2010 E. 5.1, 4A_324/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 2, 4C.369/2004 vom 25. Januar 2005 E. 2.3).

- 11.2 Die Aktivlegitimation beantwortet die Frage der Rechtsinhaberschaft, d.h. welche Person aus einem bestimmten Rechtsverhältnis eigene Rechte ableiten kann. Ist die Person nicht Rechtsinhaberin, fehlt die Aktivlegitimation, sodass eine auf das Recht gestützte Klage unbegründet ist. Gegenstück der Aktivlegitimation bildet die Passivlegitimation; diese beschlägt die Frage, wer aus dem Rechtsverhältnis verpflichtet ist. Das Markenrecht wird gestützt auf Gesetzesvorschrift vom Staat erteilt. Es verleiht dem Inhaber eine absolute Rechtsposition (vgl. Art. 13 MSchG; MARBACH, Markenrecht, SIWR III/1, 2009, Rz. 4), die mit dem sachenrechtlichen Eigentum vergleichbar ist. Ob und inwieweit das Markenrecht besteht, ergibt sich aus dem Gesetz. Ein Zeichen, das gemäss Art. 2 MSchG vom Markenschutz ausgenommen ist, ist nichtig, d.h. an dem Zeichen besteht entgegen dem Anschein, der sich aus dem Registereintrag ergibt, kein Markenrecht (vgl. MARBACH/DUCREY/WILD, Immaterial- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2017, Rz. 1023). Die Nichtigkeit besteht von Anfang an und ist grundsätzlich von Amtes wegen zu berücksichtigen. Da ein nichtiges Recht keine Rechtsansprüche verleiht, stellt sich auch die Frage nach der Rechtsinhaberschaft nicht. Wer sich auf die Nichtigkeit beruft, macht demnach nicht ein eigenes Recht geltend, sondern weist lediglich auf eine vorbestehende Rechtslage hin. Diese besteht unabhängig von seiner Person. Es gibt in diesem Sinne keinen materiellrechtlichen «Nichtigkeitsanspruch», der nur einer bestimmten Person zukäme und der wie ein Recht abgetreten werden könnte. Es erscheint deshalb verfehlt, im Zusammenhang mit der Nichtigkeitsklage von der Aktivlegitimation im Sinne einer materiellrechtlichen Rechtsinhaberschaft zu sprechen. Vielmehr legt das Gesetz lediglich fest, unter welchen Bedingungen der Streit um den Bestand eines Rechts vor einem Zivilgericht ausgetragen werden kann. Das Rechtsschutzinteresse bzw. die Aktivlegitimation beschlägt somit nicht das materielle Recht, sondern umschreibt allein die Voraussetzungen für den Zugang zum Gericht. Es handelt sich demgemäss allein um eine Prozessvoraussetzung.

12. Zu beantworten ist noch die zwischen den Parteien umstrittene Frage, wie weit das Feststellungsinteresse der Klägerin reicht, d.h. in welchem Umfang sie ein Interesse an der Nichtigerklärung der angefochtenen Marke hat.
- 12.1 Nach Auffassung der Klägerin erstreckt sich das Feststellungsinteresse an der Nichtigerklärung auf sämtliche vom angerufenen Nichtigkeitsgrund betroffenen Bereiche (Replik, Rz. 15). Gemäss der Beklagten sei das Feststellungsinteresse im Bereich der Herstellung von Fahrzeugen (Klasse 12) unbestritten, darüber hinaus sei auf die Klage mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten (Klageantwort, Rz. 10-11; Duplik, Rz. 4).
- 12.2 Die Lehre führt aus, sofern ein Rechtsschutzinteresse bestehe, erstrecke sich dieses grundsätzlich auf die gesamte angefochtene Marke. Die Nichtigkeit werde in dem Umfang festgestellt, in welchem sie tatsächlich bestehe. So finde z.B. keine Einschränkung des Rechtsschutzinteresses auf diejenigen Klassen statt, für welche die Marke des Nichtigkeitsklägers eingetragen sei (STAUB, a.a.O., N 60 zu Art. 52 MSchG mit Verweis auf BGE 136 III 102).
- 12.3 Das Bundesgericht setzte sich ein erstes Mal mit dieser Thematik im Urteil 4C.431/2004 vom 2. März 2005 auseinander. Es bejahte das Feststellungsinteresse der Klägerin, welche den Slogan «c'est bon la vie!» für Kekse benutzte, da die Beklagte diesen Slogan als Marke für Waren der Klasse 30, die u.a. Brot, Backwaren und Konditoreiwaren umfassen, eintragen liess. Folglich habe die Klägerin ein rechtliches Interesse an der Feststellung, dass die Beklagte keinen spezifischen markenrechtlichen Schutz für den beanstandeten Slogan beanspruchen könne (*«[p]ar conséquent, la demanderesse a un intérêt juridique à faire constater que la défenderesse ne peut pas réclamer la protection spécifique du droit des marques pour le slogan contesté»*). Der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Unterscheidungskraft war begründet, ohne dass das Bundesgericht eine diesbezügliche Einschränkung auf gewisse Waren vornahm (Urteil des Bundesgerichts 4C.431/2004 vom 2. März 2005 E. 3.1). Das Bundesgericht hat in diesem Urteil die Frage jedoch nicht abschliessend beantwortet. Denn der Ausschlussgrund der fehlenden Unterscheidungskraft betraf gemäss Ausführungen des Bundesgerichts «insbesondere Lebensmittel» und nur eine der beiden angegriffenen Marken (Urteil des Bundesgerichts 4C.431/2004 vom 2. März 2005 E. 3.2). Für die andere der angefochtenen Marken wurde die Nichtigkeit gestützt auf fehlende Unterscheidungskraft offengelassen, da diese schlussendlich ohnehin für beide Marken auf die Unlauterkeit der Markeneintragung gestützt wurde (Urteil des Bundesgerichts 4C.431/2004 vom 2. März 2005 E. 3.3).
- 12.4 In BGE 136 III 102 entschied das Bundesgericht die Frage für die Fallkonstellation der fehlenden Gebrauchsabsicht bzw. Rechtsmissbräuchlichkeit in der Hinterlegung (Defensivmarken). Demzufolge erklärt der Richter die angefochtene Marke in dem Umfang für nichtig, in dem sich der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund als begründet erweist. Eine Beschränkung der Nichtigerklärung der angefochtenen Marke auf die «gleichen Klassen», für welche die Marke des Opponenten eingetragen ist, findet nicht statt. Vielmehr beschlägt die Nichtigerklärung bei Bejahung des angerufenen Nichtigkeitsgrundes die angefochtene Marke im gesamten betroffenen Umfang. Um ein solches Urteil zu ermöglichen, muss im selben Umfang auch das

Rechtsschutzinteresse, sofern es grundsätzlich gegeben ist, an einer entsprechenden Nichtigkeitsklage bejaht werden. Eine Einschränkung der Klagelegitimation nach Klassen gemäss dem Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.112.8), ist nicht sachgerecht. Entscheidend könnte bei einer Einschränkung von vornherein nur der Gebrauch der Marke für gleichartige Waren oder Dienstleistungen sein, für welche die Klasseneinteilung nach dem Nizza-Abkommen nicht vorbehaltlos ausschlaggebend ist (BGE 136 III 102 E. 3.4 m.w.H.). Bei den Nichtigkeitsgründen des Nichtgebrauchs bzw. der fehlenden Gebrauchsabsicht liegt keine Konstellation vor, bei welcher der Nichtigkeitsgrund das Schutzrecht des Klägers bloss teilweise beschlägt (BGE 136 III 102 E. 3.6).

- 12.5 Damit geht das Bundesgericht jedenfalls bei Defensivmarken von einem Feststellungsinteresse im gesamten Umfang der angefochtenen Marke aus, in welchem sich der angefochtene Nichtigkeitsgrund als begründet erweist. Vorliegend behauptet die Klägerin, das betreffe sämtliche Klassen der angefochtenen Marke ausser 1 und 35. In diesem Umfang ist das Rechtsschutzinteresse der Klägerin sicherlich anzunehmen.
- 12.6 Bei der Nichtigkeit aufgrund von Gemeingutcharakter ist vom selben Grundsatz auszugehen. Würde das Rechtsschutzinteresse lediglich für die Waren und Dienstleistungen bestehen, für welche ein Gebrauch durch die Klägerin in Frage käme, würden bei Gutheissung solcher Klagen teilnichtige Marken im Register verbleiben. Das scheint schon nur aus prozessökonomischen Gesichtspunkten unsinnig. Denn in einem solchen Fall hatte sich das Gericht bereits aufgrund eines grundsätzlich gegebenen Rechtsschutzinteresses mit der Frage der Nichtigkeit der angefochtenen Marke zu befassen, selbst wenn die Klägerin allenfalls in ihrer Handlungsfähigkeit nur in einem beschränkten Umfang durch die angefochtene Marke betroffen war. Um die Nichtigkeitsklärung bei Bejahung des angerufenen Nichtigkeitsgrundes der angefochtenen Marke im gesamten betroffenen Umfang zu ermöglichen, muss im selben Umfang auch das Rechtsschutzinteresse, sofern es grundsätzlich gegeben ist, an einer entsprechenden Nichtigkeitsklage bejaht werden. Bildlich gesprochen ist das Rechtsschutzinteresse in markenrechtlichen Nichtigkeitsklagen somit nur das Eintrittstor, nach dessen Passieren die Marke in ihrer Gesamtheit einer Prüfung unterliegt. Im Umfang des geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes des Gemeingutcharakters der Marke der Beklagten ist daher ein Feststellungsinteresse der Klägerin im gesamten Umfang der angefochtenen Marke anzunehmen.
13. Die Klägerin beziffert den Streitwert auf CHF 100'000.00, da ein nicht besonders bekanntes Zeichen vorläge (Klage, Rz. 4; Replik, Rz. 17). Das wird von der Beklagten bestritten. Sie bringt vor, es handle sich um eine schweizerische Basismarke, weshalb praxisgemäss von einem wesentlich höheren Streitwert auszugehen sei (Klageantwort, Rz. 12; Duplik, Rz. 7).
- 13.1 Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Bei Nichtigkeitsklagen ist auf den Wert der angegriffenen Marke für den Markeninhaber abzustellen

(FRICK, a.a.O., N 83 zu Vor Art. 51a-60 MSchG; STAUB, a.a.O., N 79 zu Art. 52 MSchG). Weil der Streitwert angesichts der schwierigen Markenbewertung nur schwer bestimmbar ist, bedient sich die Rechtsprechung folgender Faustregel: CHF 50'000-100'000 für wirtschaftlich eher unbedeutende Marken, CHF 250'000-500'000 bei mittlerer Bedeutung, CHF 500'000-1 Mio. bei erheblicher Bedeutung (FRICK, a.a.O., N 84 zu Vor Art. 51a-60 MSchG; ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002, 493 ff., 505). Obwohl nur die schweizerische Marke Streitgegenstand bildet, können Auswirkungen auf den Rechtsschutz im Ausland mitberücksichtigt werden (STAUB, a.a.O., N 79 zu Art. 52 MSchG). Im Einzelnen ist jedoch umstritten, wie der Streitwert zu berechnen ist, wenn während der Zeit der Abhängigkeit ausländischer Schutzrechte vom schweizerischen Basisrecht dessen Nichtigkeit auch die ausländischen Parallelrechte zu Fall bringt (vgl. DAVID, a.a.O., Rz. 109; FRICK, a.a.O., N 85 zu Vor Art. 51a-60 MSchG).

- 13.2 Vorliegend ist in Übereinstimmung mit der Klägerin von einer eher unbedeutenden Marke im Bereich von CHF 100'000.00 auszugehen. Abgesehen von der Eigenschaft als Basismarke bringt die Beklagte keine Umstände vor, die auf eine erhöhte wirtschaftliche Bedeutung ihrer Marke schliessen lassen würden. Im Gegenteil scheint die Marke der Beklagten kaum marktpäsent zu sein. Jedenfalls behauptet die Beklagte weder, dass ihre Marke auf ihren Produkten prominent platziert sei noch liesse sich ein solcher Schluss anhand der eingereichten Beweismittel ziehen. Ebenso ist unklar, in welchen anderen Ländern die Marke der Beklagten tatsächlich benutzt wird. Deshalb ist der Streitwert auf CHF 100'000.00 festzusetzen.
14. Der von der Klägerin eingeforderte Gerichtskostenvorschuss in der Höhe von CHF 14'600.00 ist innert Frist beim Handelsgericht eingelangt.
15. Die restlichen Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass.
16. Die Urteile des Handelsgerichts des Kantons Bern werden durch drei Richter gefällt, davon zwei Fachrichter (Art. 3 ZPO i.V.m. Art. 45 Abs. 2 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]).

III. Sachverhalt

17. Die Klägerin ist nach britischem Recht konstituierte Gesellschaft mit Sitz in I._____. (J._____). Sie bezweckt die Herstellung von Motorfahrzeugen (KB 2.1).
18. Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in F._____. Ihr Zweck ist u.a. die Herstellung und der Vertrieb von chemischen und chemisch-technischen Erzeugnissen, insbesondere aus polymeren Werkstoffen (KB 3.1). Solche polymerbasierten Erzeugnisse werden auch im Fahrzeugbau, insbesondere für Stossfänger, eingesetzt (Klageantwort, Rz. 22; Replik, Rz. 22). Die Beklagte versorgt ent-

sprechend Automobilzulieferer mit Materialien (Klageantwort, Rz. 22, Replik, Rz. 22).

19. Die Beklagte ist eine Tochtergesellschaft der E._____ AG und Schwestergesellschaft der H._____ Gruppe. Unbestritten ist, dass der H._____ -Konzern eigenständige Pläne in den Bereichen alternative Antriebskonzepte, neue Mobilitätsansätze und Leichtbau verfolgt (Klageantwort, Rz. 23; Replik, Rz. 21-24). Ebenfalls unbestritten ist, dass die mit der Beklagten konzernmässig verbundene H._____ AG + Co. unter der Marke «G._____» ein E-Bike auf den Markt gebracht hat (Klageantwort, Rz. 23; Replik, Rz. 23) und es ein strategisches Ziel von Dr. K._____, Mitglied des die Beklagten kontrollierenden Verwaltungsrates der E._____ AG war, Elektrofahrzeuge zu entwickeln und zu vermarkten (Klageantwort, Rz. 23; Replik, Rz. 24). Das von der E._____ AG für die Vermarktung von Elektrofahrzeugen für eine Verwendung beabsichtigte Zeichen «L._____» ist markenrechtlich mittlerweile nicht mehr geschützt (Klageantwort, Rz. 23; Replik, Rz. 24).
20. Die angefochtene Marke Nr. 728 755 der Beklagten ist für die Klassen 1, 2, 6-8, 11, 12, 17, 19, 23, 35 und 40 wie folgt registriert (KB 4):



21. Im Zeitpunkt der Hinterlegung der Marke hatte die Beklagte unbestrittenermassen eine Gebrauchsabsicht für Waren sowie Dienstleistungen in der Klasse 1 und 35 (Klage, Rz. 45; Replik, Rz. 61, 63-64, 66).
22. Die Klägerin beabsichtigt u.a. die Verwendung des nachfolgenden Zeichens für die Bewerbung von Geländewagen (Klasse 12) in der Schweiz:



- 22.1 Sie hat beim IGE u.a. ein Markeneintragungsgesuch für das Zeichen «» gestellt, wogegen die Beklagte Widerspruch erhoben hat (Klageantwort, Rz. 39; Replik, Rz. 12; KB 13.1).

IV. Rechtliches

23. Gemeingutcharakter
- 23.1 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 Bst. a MSchG). Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Über-

schneidungen ergeben können (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; 139 III 176 E. 2).

- 23.2 Zeichen sind dann nicht unterscheidungskräftig, wenn sie aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen bzw. beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; 139 III 176 E. 2). Sie werden von den beteiligten Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den entsprechenden Waren und Dienstleistungen nicht als Kennzeichen wahrgenommen (BGE 143 III 127 E. 3.3.2; ASCHMANN, SHK MSchG, 2. Aufl. 2017, N 8 zu Art. 2 Bst. a MSchG). Als originär unterscheidungskräftig ist ein Zeichen schützbar, wenn es aufgrund einer minimalen ursprünglichen Unterscheidungskraft geeignet ist, die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu individualisieren, und es dem Verbraucher dadurch ermöglicht, diese im allgemeinen Angebot gleichartiger Waren und Dienstleistungen wiederzuerkennen. Bei der Prüfung, ob diese Schutzvoraussetzung erfüllt ist, ist das Zeichen so zu betrachten, wie es vom Hinterleger angemeldet worden ist (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; 140 III 109 E. 5.3.2).
- 23.3 Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich (relativ freihaltebedürftig) oder gar unentbehrlich (absolut freihaltebedürftig) sind und folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht monopolisiert werden dürfen (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; 139 III 176 E. 2; 134 III 314 E. 2.3.2; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 48 zu Art. 2 MSchG). Der Gebrauch des fraglichen Zeichens für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist namentlich unentbehrlich und damit absolut freihaltebedürftig, wenn das Zeichen allgemein gebräuchlich ist und den Mitanbietern mangels gleichwertiger Alternativen zur freien Verfügung stehen muss (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 58 zu Art. 2 MSchG). Wesentliche bzw. relativ freihaltebedürftige Zeichen können hingegen durch zahlreiche gleichwertige Zeichen ersetzt werden, ihnen steht aber ein schützenswertes Kollektivinteresse einer Gruppe von Marktbeteiligten entgegen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 50 zu Art. 2 MSchG). Da relativ freihaltebedürftige Zeichen im Wirtschaftsverkehr nicht unentbehrlich sind, können sie sich unter bestimmten Voraussetzungen – im Unterschied zu den absolut freihaltebedürftigen Zeichen – dennoch als Marke im Verkehr durchsetzen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 48 zu Art. 2 MSchG). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist immer unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (BGE 131 III 121 E. 4.4; Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1).
- 23.4 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 (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 15 zu Art. 2 MSchG). Für die Frage der Unterscheidungskraft ist auf die Perspektive der Abnehmer der entsprechenden Waren und Dienstleistungen abzustellen. Für jene des Freihaltebedürfnisses 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., N 29 zu Art. 2 Bst. a MSchG m.w.H.).

24. Registerprinzip

24.1 Die Beklagte bringt in grundsätzlicher Weise vor, dass vorliegend von der Eintragung gemäss Register auszugehen sei (Duplik, Rz. 21-22, 37-39). Nach dem Grundsatz der Registergebundenheit wird die Frage der Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut allein nach ihrem Registereintrag beurteilt (ASCHMANN, a.a.O., N 41 zu Art. 2 Bst. a MSchG; MARBACH, a.a.O., Rz. 204). Eine Ausnahme hiervon gilt für Registervariablen, d.h. für gewohnheitsrechtlich anerkannte, offene Parameter des Registereintrags, die den Gegenstand der Marke generalisieren und den vom Markeneintrag abgesteckten Schutzbereich vergrössern ohne im Register erwähnt zu werden. Sie relativieren den Grundsatz der Registergebundenheit, da sie den Gegenstand, der Markenschutz genießt, über die formelle Festlegung des Zeichens im Register hinausführen. Hierzu gehören zum Beispiel die Schutzwirkung der Marke für jede Grösse ihrer Darstellung, die Schutzwirkung reiner Wortmarken für jede gewählte Farbe und Schreibweise, die Schutzwirkung schwarz-weiss registrierter Marken für jede gewählte Farbausführung und die Schutzwirkung von konturlosen Farbmarken (ASCHMANN, a.a.O., N 43 zu Art. 2 Bst. a MSchG).

24.2 Nach dem Registerprinzip ist vorliegend einzig die Beurteilung des Zeichens gemäss Ausrichtung im Markenregister massgebend, nicht dessen mögliche abweichende Ausrichtung. Insbesondere die Drehung eines Zeichens kann nicht als Registervariable qualifiziert werden. Ausser Acht gelassen werden kann daher der von der Klägerin behauptete Vergleich mit folgenden Abwandlungen:

- dem auf dem Kopf stehendem Zeichen, das dem Buchstaben «V» entsprechen würde (Klage, Rz. 20-21; Replik, Rz. 33, 46; Schlussvortrag der Klägerin, pag. 117) und als solches schutzunfähig wäre (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1);
- dem grösser als (>) bzw. kleiner als (<) Zeichen auf der Tastatur (Klage, Rz. 29, 32; Replik, Rz. 47; Schlussvortrag der Klägerin, pag. 117);
- einem Winkelzeichen (Klage, Rz. 26; Replik, Rz. 25; vgl. hierzu auch E. 30.3 unten).

25. Lateinischer Buchstabe «A»

25.1 Die Klägerin macht geltend, es handle sich beim Zeichen «» um eine Darstellungsvariante des Buchstabens «A» (Klage, Rz. 20-23). Die Beklagte bringt dagegen vor, es handle sich nicht um einen Buchstaben des lateinischen Alphabets (Duplik, Rz. 56).

25.2 Einzelne Buchstaben des lateinischen Alphabets sind grundsätzlich schutzunfähig, es sei denn, ihre Unterscheidungskraft ergebe sich aus der grafischen Gestaltung (BGE 134 III 314 E. 2.3.5; Urteil des Bundesgerichts 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 2.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-55/2010 vom 23. April 2010 E. 2.2 m.w.H.). Die grafische Gestaltung des Zeichens darf sich aber nicht im Na-

heliegenden erschöpfen. Übliche Schriftarten und Handschriften sind beispielsweise nicht geeignet, den Gesamteindruck eines Zeichens wesentlich zu beeinflussen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-55/2010 vom 23. April 2010 E. 2.2 m.w.H.).

- 25.3 Beim Zeichen «**Λ**» handelt es sich nicht um einen Buchstaben des lateinischen Alphabets. Denn in Alleinstellung, so wie das Zeichen registriert ist, wird es im Gesamteindruck nicht als Buchstabe «A» aufgefasst, sondern als abstraktes Bildzeichen. Durch Auslassung des Balkens ist es derart vom Buchstaben «A» entfremdet, dass es ohne Kontext nicht als Buchstabe «A» aufgefasst wird. Der Sinngehalt des Zeichens der Beklagten als Buchstabe «A» ergibt sich somit nur in Kombination mit den anderen Buchstaben, d.h. regelmässig aufgrund der Verwendung des Zeichens in einem Wort. Das zeigen vor allem auch die von der Klägerin geltend gemachten Verwendungen des Zeichens als Buchstabe «A» (vgl. Klage, Rz. 21 f.). Selbst wenn man im Zeichen der Beklagten auch in Alleinstellung den Buchstaben «A» erkennen wollte, würde sich durch die grafische Ausgestaltung in Form der Auslassung des Balkens eine genügende Unterscheidungskraft ergeben.
- 25.4 Aus diesen Gründen ist auch kein Freihaltebedürfnis anzunehmen, zumal ohnehin genügend andere Varianten zur Verwendung des Buchstabens «A» bestehen. Im Übrigen macht die Klägerin nicht geltend, dass sich ihr Zeichen im Verkehr durchgesetzt habe.
26. Griechischer Buchstabe Lambda
- 26.1 Die Klägerin macht ferner geltend, das Zeichen «**Λ**» sei als Grossbuchstabe Lambda des griechischen Alphabets nicht schutzfähig (Klage, Rz. 24-25). Sowohl in der Replik als auch anlässlich der Hauptverhandlung präzisierte sie, dass es nicht darum gehe, ob griechische Buchstaben eintragungsfähig seien, sondern, dass derart banalen Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle bzw. diese aufgrund der Verwendung als Symbolzeichen Freihaltebedürftig seien (Replik, Rz. 33; Schlussvortrag der Klägerin, pag. 124). Die Beklagte erwidert lediglich, dass der griechische Buchstabe Lambda typischerweise anders dargestellt werde, mit Spitze und unterschiedlich breiten Schenkeln («**Λ**») und es somit um die Frage gehe, ob eine grafisch veränderte Variante eines griechischen Buchstabens schutzfähig sei (Klageantwort, Rz. 31-33).
- 26.2 Entgegen der Auffassung der Beklagten wird der griechische Buchstabe Lambda typischerweise nicht anders dargestellt. Denn wie die Klägerin zu Recht vorbringt, entspricht die Darstellung der gängigen Schrift Arial (vgl. Replik, Rz. 34 f.).
- 26.3 Das IGE trägt Einzelbuchstaben des griechischen Alphabets grundsätzlich ein, wenn sie nicht beschreibend sind. Nicht eintragungsfähig ist etwa der griechische Buchstabe «α» für Apparate zur Messung von Alphastrahlen, hingegen aber GAMMA für Klassen 9,42 (Marke Nr. 630735) oder DELTA für Klassen 35, 41, 45 (Marke Nr. 658197) (Richtlinien in Markensachen, Stand 1. März 2022, Teil 5, Ziff. 4.5.6.1, 141 f.). Dieser Auffassung schliesst sich auch die Lehre an (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 76 zu Art. 2 MSchG; vgl. auch MARBACH, a.a.O., Rz. 338).

- 26.4 Hingegen deutete das Bundesverwaltungsgericht in einem Widerspruchsverfahren den Gemeingutcharakter von Buchstaben des griechischen Alphabets *obiter dictum* an (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-264/2017 vom 5. Juni 2018 E. 6.3). Bezugnehmend auf die zwei nachfolgenden Zeichen führte es aus:



angefochtene Marke
(Beschwerdeführerin)



Widerspruchszeichen
(Beschwerdegegnerin)

«Das Widerspruchszeichen gestaltet den Winkel durch eine Umrahmung, die leicht abgerundet ist, einen Schattierungseffekt sowie dadurch, dass die Schenkel auf einer Spitze stehen. Sie erschöpft sich damit nicht in einer geometrischen Figur (Kreis, Quadrat, Rechteck, Dreieck), welche freihaltebedürftig ist und daher keine Kennzeichnungskraft hat [...]. Bei einer abstrakten Betrachtung unterscheidet sich der Winkel zwar nicht wesentlich von geometrischen Formen und Figuren, aber er gewinnt durch die ungewöhnliche graphische Gestaltung eine gewisse Kennzeichnungskraft. Keine Kennzeichnungskraft kommt elementaren Zeichen zu. Die Zeichen und Ziffern des römischen und wohl auch noch des griechischen Alphabetes müssen jedermann zur Verfügung stehen und können nicht monopolisiert werden [...]. Das vorliegende Zeichen erinnert entfernt an das Lamda als Grossbuchstaben des griechischen Alphabets ("Λ"), doch wird es in der Ausgestaltung derart entfremdet, dass das Widerspruchszeichen nicht als einzelner Buchstabe wahrgenommen wird. Am ehesten vergleichbar ist der Winkel mit abstrakten Symbolen. So nimmt die Rechtsprechung bei Streifenmustern auf Sportschuhen eine geringe Kennzeichnungskraft an und bezeichnet sie als banales Zeichen [...]. Das Widerspruchszeichen, das nur aus einem gestalteten Winkel besteht, ist ebenso ein banales Zeichen. Das Zeichen der Beschwerdeführerin ist in der Gestaltung etwas abstrakter und noch banaler als das Widerspruchszeichen. Für beide Zeichen ist aufgrund der besonderen Umstände daher von einer originär schwachen Kennzeichnungskraft auszugehen.»

- 26.5 Das Bundesverwaltungsgericht war im Widerspruchsverfahren jedoch nicht befugt, die Gültigkeit der Eintragungen zu überprüfen. Denn mit dem Widerspruch können nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden, jedoch nicht absolute (VOLKEN, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 35 zu Art. 31 MSchG).
- 26.6 In Übereinstimmung mit der Praxis des IGE und der sich anschliessenden Lehre geht das Handelsgericht davon aus, dass Buchstaben des griechischen Alphabets grundsätzlich schutzfähig sind, sofern ihnen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine spezifische Bedeutung zukommt. Einem Teil griechischer Buchstaben dürfte hingegen die Unterscheidungskraft fehlen, weil sie (oftmals in Grossbuchstaben) gleich wie Einzelbuchstaben des lateinischen Alphabets dargestellt werden und somit auch relativ freihaltebedürftig sind.
- 26.7 Vorliegend entspricht das Zeichen der Beklagten jedenfalls keinem Buchstaben des lateinischen Alphabets (vgl. E. 25.3 oben) und es kommt ihm auch keine offensichtliche Bedeutung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu. Die

Klägerin behauptet denn auch nicht konkret, in Bezug auf welche spezifischen Waren und Dienstleistungen ein beschreibender Sinngehalt vorliegen soll. Sie macht lediglich geltend, dass dem Zeichen Lambda folgende grundsätzliche Bedeutung zukomme, ohne hierbei Bezug zu Waren oder Dienstleistungen herzustellen (Klage, Rz. 25): in der Schwingungslehre der klassischen Physik als Mass für die Dämpfung (logarithmisches Dekrement); in der Elementarteilchenphysik als Bezeichnung eines Λ -Baryons; in der Quantenfeldtheorie als Bezeichnung für den Cut-off-Parameter bei der Regularisierung; Albert Einsteins Kosmologische Konstante, mit deren Hilfe er die Ausdehnung des Universums aus seinen Formeln verbannen wollte; in der Mathematik als übliche Bezeichnung für die Mangoldt-Funktion; das Wappen auf den Schilden der Spartanischen Hopliten (L für Lakeldaimonier); im Flugzeugbau als Mass für die Flügelstreckung; ein japanischer Raketenotyp.

- 26.8 Gemäss Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Den Prozessparteien obliegt die Behauptungslast (Urteil des Bundesgerichts 4A_264/2015 vom 10. August 2015 E. 4.2.2). Die Aufteilung der Behauptungslast zwischen den Parteien folgt dabei der Beweislastverteilung nach Art. 8 ZGB (BGE 132 III 186 E. 4). Eine Tatsachenbehauptung hat nicht alle Einzelheiten zu enthalten; es genügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden rechtlichen Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden. Immerhin muss die Tatsachenbehauptung so konkret formuliert sein, dass ein substanziiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 136 III 322 E. 3.4.2). Zu behaupten sind sämtliche Tatbestandselemente der materiellrechtlichen Normen, die den gelten gemachten Anspruch begründen (BGE 144 III 519 E. 5.2.1.1).
- 26.9 Die Klägerin behauptet somit nicht, dass dem Zeichen der Beklagten in Bezug auf konkret beanspruchte Waren und Dienstleistungen eine besondere Bedeutung zukommt. Sie begnügt sich vielmehr damit, pauschale Ausführungen zu möglichen Bedeutungen des Zeichens Lambda zu machen. Selbst wenn das Gericht die Nichtigkeit von Amtes wegen festzustellen und das Recht von Amtes wegen anzuwenden hat, entbindet das die Klägerin jedoch nicht davon, ihrer Behauptungslast nachzukommen. Denn es ist nicht Aufgabe des Gerichts, das umfassende Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke der Beklagten auf die von der Klägerin vorgebrachten Bedeutungen des Zeichens Lambda hin zu untersuchen. Die Klägerin hätte darlegen müssen, in Bezug auf welche Waren und Dienstleistungen ein beschreibender Sinngehalt des Zeichens vorliegt. Mit ihren abstrakten Behauptungen ist sie somit ihrer Behauptungslast nicht nachgekommen. Ohnehin wäre aber aufgrund der von der Klägerin vorgebrachten Bedeutungen kein beschreibender Sinngehalt in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu erkennen.

27. Zirkumflex

- 27.1 Die Klägerin macht ferner geltend, das Zeichen sei als Zirkumflex auf der ISO-Norm 8859-15 gelistet und gemäss den Richtlinien in Markensachen des IGE seien solche Zeichen schutzunfähig (Klage, Rz. 30-31). Die Beklagte wendet ein, dass ein Zirkumflex nie in Alleinstellung benutzt werde, sondern ausschliesslich in Verbindung mit einem Vokal (Klageantwort, Rz. 51; vgl. Replik, Rz. 48).
- 27.2 Einzelne Buchstaben, Interpunktions- und andere Trivialzeichen aus dem Baukasten von Sprache, Schrift und Kommunikation, z.B. ♥, ♂, ☺, zählen wegen ihrer Banalität, Verbreitung (Universalität) und Markthäufigkeit (Quantität) zum Gemeingut (ASCHMANN, a.a.O., N 75 zu Art. 2 Bst. a MSchG). Interpunktions- und weitere druckbare Zeichen gelten aufgrund ihrer Banalität als nicht unterscheidungskräftig und sind wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung als freihaltebedürftig zu qualifizieren. Beispiele hierfür sind Punkt (.), Komma (,), Bindestrich (-) sowie die weiteren druckbaren Zeichen neben Buchstaben und Ziffern gemäss ISO-Norm 8859-15 wie Gleichheitszeichen (=), Plus- (+) oder Minuszeichen (-) oder die simple Abbildung eines Sterns (*) (Richtlinien in Markensachen, Stand 1. März 2022, Teil 5, Ziff. 4.5.5, 141).
- 27.3 Das Zeichen der Beklagten entspricht tatsächlich fast zu 100% einem Zirkumflex, welches auf der ISO-Norm 8859-15 zu finden ist:

Zeichen gemäss der angefochtenen Marke CHF Nr. 728755 (KB 4)	Zirkumflex gemäss ISO 8859-15, Schrift- typ Arial, Schriftgrösse 150
	

- 27.4 Wie die Beklagte zurecht vorbringt (Klageantwort, Rz. 51), kommt ein Zirkumflex aber nicht in Alleinstellung vor. Das strittige Zeichen wird erst als Zirkumflex erkannt, wenn es gemeinsam mit bestimmten Vokalen verwendet wird. An einem Zeichen, das in Alleinstellung gar nicht verwendet wird, sondern nur als Bestandteil eines anderen Zeichens auftritt, kann kein Freihaltebedürfnis bestehen. Vielmehr ist das Freihaltebedürfnis für das Zeichen, als dessen Bestandteil es verwendet wird (hier â, ê, î, ô und û), und für das strittige Zeichen (hier «**^**») je gesondert zu prüfen. Mit anderen Worten kann das Freihaltebedürfnis eines Zeichens ohne eigenen Sinngehalt nicht damit begründet werden, dass es dazu verwendet werden kann, zusammen mit anderen Bestandteilen ein Zeichen mit Sinngehalt zu bilden. So ist ein Halbkreis nicht etwa deshalb freihaltebedürftig, weil er als Bestandteil des Buchstabens «e» verwendet werden kann, sondern weil er bereits in Alleinstellung als geometrische Figur erkennbar ist, die ausserdem häufig verwendet wird. Das Zeichen der Beklagten ist daher weder wegen der Verbreitung noch der Markthäufigkeit dem Gemeingut zuzuordnen und auch nicht freihaltebedürftig. Zudem wird trotz der übereinstimmenden Darstellung des Zeichens der Beklagten mit dem Zirkumflex gemäss ISO 8859-15 ein Zirkumflex in der allgemeinen Wahrnehmung breiter dargestellt.

- 27.5 Es handelt sich beim Zeichen der Beklagten auch nicht um ein derart banales Zeichen wie das einzelne Ziffern, Buchstaben oder geläufigere Sonderzeichen wie (=), (+), (-) oder (*) darstellen. All diesen Zeichen kommt insbesondere eine eigenständige Bedeutung zu, wohingegen das Zirkumflex für sich genommen keine Bedeutung hat. Das Zeichen der Beklagten erschöpft sich zudem nicht in einer geometrischen Figur (Kreis, Quadrat, Rechteck, Dreieck). Dem Zeichen der Beklagten fehlt es daher bereits an einer geometrischen Bezeichnung. Es verbindet zwei gleichseitige Linien, die aber nicht in einer Spitze enden, sondern abgeflacht verbunden sind. Dem Zeichen ist somit eine minimale Unterscheidungskraft zuzusprechen und es ist daher auch geeignet, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens zu kennzeichnen.
28. Unicode-Zugehörigkeit
- 28.1 Die Klägerin macht zudem geltend, das Zeichen sei im Unicode Nummer U+2227 enthalten, weshalb es sich um ein allseits verwendetes, unentbehrliches und banales Grundzeichen handle, welches dem Gemeingut zuzurechnen sei (Klage, Rz. 34).
- 28.2 Einzig aufgrund der Unicode-Zugehörigkeit ist jedoch nicht von Schutzunfähigkeit auszugehen (vgl. bereits die Ausführungen in E. 27.4 sowie 27.5 hiervor sowie jene in E. 29.3 und 30.3 nachfolgend). Unicode beinhaltet beinahe 145'000 Zeichen und hält lediglich fest, wie die Schrift elektronisch gespeichert wird. Schon aufgrund der enormen Anzahl an Zeichen ist für Unicode-Zeichen nicht per se ein Freihaltebedürfnis anzunehmen und zudem können diese auch eine genügende Unterscheidungskraft aufweisen. Der Umstand der Unicode-Zugehörigkeit ist einzig darauf zurückzuführen, dass das Zirkumflex zur Zeichenbildung mit Vokalen benötigt wird.
29. Dreieck ohne Grundlinie
- 29.1 Gemäss der Klägerin ist ein Dreieck schutzunfähig, weshalb dies für die banalere Form eines Dreiecks mit fehlender Grundlinie erst recht gelten müsse (Replik, Rz. 43). Gemäss der Beklagten seien Veränderungen von Dreiecken, Rechtecken, Quadraten oder Kreisen sofort schutzfähig (Duplik, Rz. 45). Ihr Zeichen sei kein Dreieck, weil es nach unten offen und die Spitze abgeschnitten sei (Duplik, Rz. 46-48).
- 29.2 Zu den einfachen Zeichen gehören gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts banale Figuren wie Rechtecke, Dreiecke, Quadrate, Kreise und Punkte, doch ist diese Aufzählung nicht abschliessend (Urteil des Bundesgerichts vom 30. November 1982 E. 3a, SMI 1984, 120 ff., 122). Die Lehre nennt darüber hinaus noch gerade Striche, Ringe, Ovale, Parallelogramme, Trapeze, Gitter, Schattierungen, Ellipsen und Scheiben (vgl. ASCHMANN, a.a.O., N 87 zu Art. 2 Bst. a MSchG; MARBACH, a.a.O., Rz. 334; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 80 zu Art. 2 MSchG). Zu den Freihaltebedürftigen und nicht unterscheidungskräftigen Zeichen werden auch banale geometrische Figuren (z.B. Rahmenlinien in Form geometrischer Figuren) oder ganz einfache grafische Gestaltungen gezählt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 149 zu Art. 2 MSchG). Hingegen können einfache geometrische Figuren mit grafischer Ausgestaltung, Kombinationen von ein-

fachen geometrischen Figuren unter sich oder mit einfachen Zeichen durchaus schutzfähig sein (Richtlinien in Markensachen, Stand 1. März 2022, Teil 5, Ziff. 4.5.4, 141).

- 29.3 Vorliegend ist (knapp) nicht mehr von einem einfachen geometrischen Zeichen auszugehen bzw. es liegt eine Kombination von einfachen geometrischen Figuren vor, die schutzfähig ist. Die Weglassung der Grundlinie bei einem Dreieck macht ein Zeichen nicht noch banaler. Vorliegend sind zwei Linien derart aneinandergelagt, dass in der Mitte ein weisses Dreieck sichtbar wird. Zudem ist die Spitze der Linien abgeschnitten. Dadurch erkennt man jedenfalls nicht eine eindeutig benennbare geometrische Figur, sondern ein Nichtzeichen. Als solches ist es auch nicht freihaltebedürftig. Und nur, weil ein einfaches Zeichen vorliegt, bedeutet das nicht, dass diesem keine hinreichende Unterscheidungskraft zukommt. Andernfalls müsste auch einer Vielzahl eingetragener Marken wie etwa dem Omega-Zeichen (Marke Nr. 662801) oder dem Mastercard-Zeichen (Marke Nr. P-533299 oder 716538) die Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Die vorliegende – nicht parallele – Anordnung zwei gleich langer Linien, deren Verbindungsstelle abgeschnitten ist, erfüllt als Kombination von einfachen geometrischen Figuren noch knapp die Anforderungen an ein schutzfähiges Zeichen.

30. Winkelzeichen

- 30.1 Die Klägerin bringt weiter vor, es liege ein einfaches Winkelzeichen, d.h. eine in der Ebene liegende geometrische Figur bestehend aus einem Scheitelpunkt und zwei linienförmigen Schenkeln vor (Klage, Rz. 26). Dagegen wendet die Beklagte ein, dass ein Zeichen mit abgeschnittener Spitze nicht als Winkel verstanden werde (Klageantwort, Rz. 26, 48).
- 30.2 Zum Gemeingut gehören u.a. elementare Zeichen (BGE 134 III 314 E. 2.3.2). Elementare Zeichen werden als im wirtschaftlichen Verkehr unabdingbar und demzufolge freihaltebedürftig erachtet (BGE 139 III 176 E. 2). Ein Freihaltebedürfnis verlangt jedoch ein konkreteres Anzeichen für eine Behinderung, beispielsweise ein aktuelles, allgemeines Bedürfnis des Markts am beanspruchten Zeichen (ASCHMANN, a.a.O., N 24 zu Art. 2 Bst. a MSchG). Das Bundesgericht liess die Frage offen, ob ein gleichschenkliger Winkel als Elementarzeichen zu qualifizieren ist (Urteil des Bundesgerichts 4A_261/2010 E. 3.3).
- 30.3 Der Beklagten ist zuzustimmen, dass das Zeichen aufgrund der abgeschnittenen Spitze im Gesamteindruck nicht als Winkelzeichen wahrgenommen wird. Zudem ist das Zeichen gemäss dem Registerprinzip so zu beurteilen, wie es eingetragen ist und Winkelzeichen werden anders als das Zeichen der Beklagten nicht vertikal, sondern horizontal dargestellt (vgl. bereits E. 24.2 oben). Konkrete Anzeichen für eine Behinderung am Markt wurden durch die Klägerin sodann nicht behauptet.

31. Gebräuchliches Grundzeichen in der Mathematik

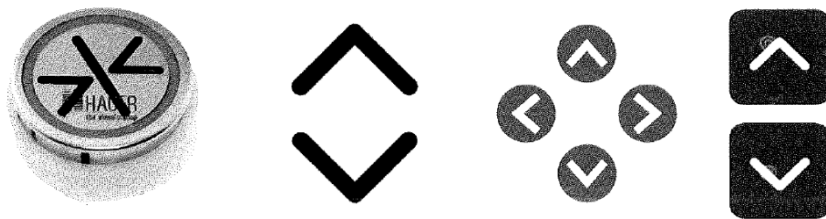
- 31.1 Die Klägerin macht ferner geltend, das Zeichen sei ein in der Mathematik gebräuchliches Grundzeichen mit verschiedenen Bedeutungen (Klage, Rz. 35-39): Es entspreche dem in der Logik gebräuchlichen Verknüpfungszeichen für «UND»; im Bereich der Teilbarkeit stehe es für den grössten gemeinsamen Teiler; im Bereich

der Vektorrechnung stehe es für das Dachprodukt von zwei Vektoren; und im Bereich der Quantoren stehe es für den Allquantor.

- 31.2 Einzig aufgrund dieser Bedeutungen ist nicht generell von Schutzunfähigkeit auszugehen. Auch das Zeichen Omega (Ω) hat eine Vielzahl von mathematischen Bedeutungen (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Omega>), ist aber dennoch schutzfähig (vgl. Marke Nr. 2P-334114). Auch hier unterlässt es die Klägerin wiederum ihrer Behauptungslast nachzukommen und gibt nicht an, für welche Waren oder Dienstleistungen das Zeichen der Beklagten aufgrund der von ihr behaupteten Bedeutungen dem Gemeingut zuzuordnen ist. Die Schutzunfähigkeit des Zeichens « $\blacktriangle$ » könnte aufgrund der von der Klägerin vorgebrachten Verwendungen beispielsweise zur Schutzunfähigkeit in Bezug auf mathematische Geräte wie Taschenrechner in Klasse 9 zutreffen. Doch sind diese von der angefochtenen Marke nicht umfasst.

32. Pfeil- bzw. Vektorzeichen

- 32.1 Die Klägerin bringt weiter vor, das Zeichen « $\blacktriangle$ » sei die einfachste Form eines Pfeil- bzw. Vektorzeichens, das eine bestimmte Richtung oder Position anzeigen solle und häufig als Icon zum Navigieren auf Websites oder auf Bedientasten für Maschinen vorzufinden sei (Klage, Rz. 27):



Aus diesem Grund gehöre das angefochtene Zeichen zu den einfachen geometrischen Figuren, die derart trivial seien, dass sie dem Gemeingut zuzurechnen seien (Klage, Rz. 27-28).

- 32.2 Das Zeichen der Beklagten ist anhand des Eintrags im Register zu beurteilen. In Alleinstellung erweckt es jedenfalls nicht den Eindruck eines Pfeilzeichens. Hinzu kommt, dass Pfeilzeichen – wie die Beispiele der Klägerin belegen – entweder spitz oder leicht abgerundet zusammenlaufen und breiter aufgestellt sind. Hingegen ist das Zeichen der Beklagten steiler aufgestellt und oben abgeschnitten. Ein Pfeil möchte aber eine Richtung angeben und verengt sich in der Regel gegen oben hin und endet mit einer Spitze. Im Gesamteindruck erweckt das Zeichen der Beklagten daher nicht den Eindruck eines Pfeilzeichens und ist damit unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig.
- 32.3 Der banale Charakter eines Zeichens alleine reicht ohnehin nicht aus, um dieses einem absoluten Freihaltebedürfnis zu unterwerfen (BGE 134 III 314 E. 2.3.3). Eine konkrete Prüfung aller Umstände im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist in jedem Einzelfall erforderlich (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 60 zu Art. 2 MSchG). Die Klägerin legt einmal mehr nicht konkret dar, im Zusammenhang mit welchen Waren und Dienstleistungen das Zeichen der Beklagten oftmals als Pfeil- bzw. Vektorzeichen verwendet wird. Einzig von «Bedi-

entasten für Maschinen» zu sprechen, ist wenig spezifisch. Von einem absoluten Freihaltebedürfnis ist aber ohnehin nicht auszugehen, da das Zeichen – selbst wenn es als Vektorzeichen aufgefasst würde – nicht unentbehrlich ist, sondern es bestehen gleichwertige Alternativen. Namentlich kann das Zeichen auch durch unterschiedlich gestaltete Pfeile oder Dreiecke ersetzt werden.

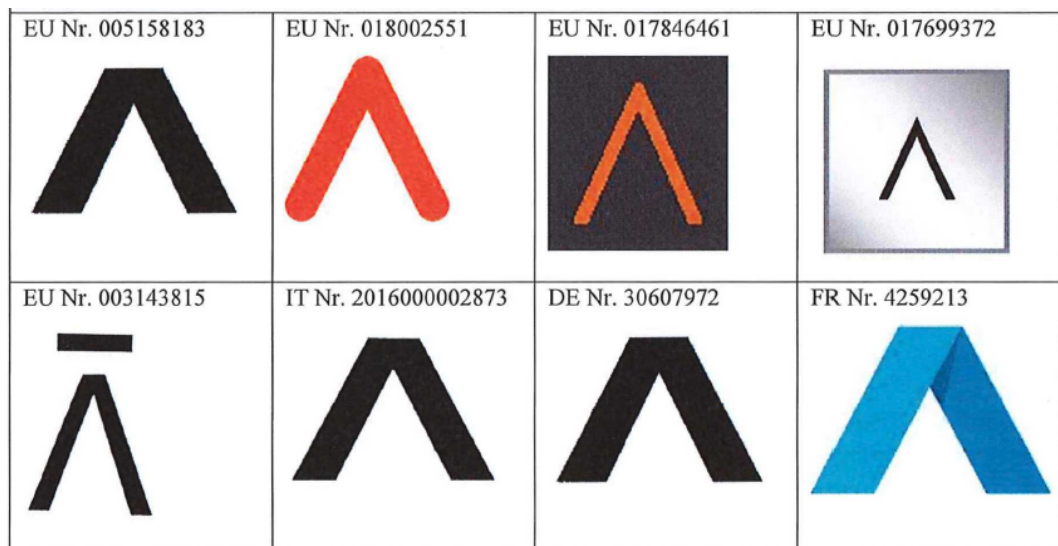
- 32.4 In Bezug auf eine allfällige relative Freihaltebedürftigkeit legt die Klägerin ebenfalls nicht dar, dass das Zeichen von Konkurrenten der Beklagten effektiv verwendet würde und diese durch die Marke der Beklagten behindert würden. Sie behauptet nicht einmal, dass ein schützenswertes Kollektivinteresse einer Gruppe von Marktbeteiligten anzunehmen ist oder konkretere Anzeichen für eine Behinderung vorliegen.
- 32.5 Das Bundesgericht führte in Bezug auf das Freihaltebedürfnis zwar aus, es treffe zu, dass ein Schutz des Zeichens «YOU» als Marke die Verwendung des Ausdrucks «YOU» als Bestandteil einer Marke nicht in jedem Fall verunmögliche, zumal diesem Bestandteil nur ein schwacher Schutzzumfang zuzugestehen wäre. Indessen würde dessen Verwendung in zahlreichen Fällen gesperrt bzw. erheblich erschwert, weil jedes Mal fraglich wäre, ob mit dem gewählten Zeichen hinreichend Abstand erlangt werde. In einer solchen Sperrung oder Erschwerung der Verwendung eines unentbehrlichen und nicht substituierbaren Ausdrucks des Grundwortschatzes liege eine übermässige Behinderung des Geschäftsverkehrs, die für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses genüge. Das Freihaltebedürfnis für Elementarzeichen setze nicht voraus, dass bei Gewährung von Markenschutz dessen Verwendung als Bestandteil einer Marke gänzlich ausgeschlossen sei. Ansonsten gäbe es diese Konstellation von Freihaltebedürftigkeit überhaupt nicht mehr, weil beispielsweise auch Elementarzeichen wie einzelne Buchstaben oder Zahlen stets zur Bildung von Marken herangezogen werden könnten. Trotzdem werde an solchen Zeichen in Alleinstellung im Interesse des freien Wirtschaftsverkehrs, der auf die Verwendung dieser Elementarzeichen angewiesen sei, ein Freihaltebedürfnis bejaht (BGE 139 III 176 E. 5.1).

Diesbezüglich ist vorliegend von Relevanz, dass nicht ein Zeichen des trivialsten Grundwortschatzes zu beurteilen ist, das sehr häufig verwendet wird und dessen Sinn klar ist, sondern ein abstraktes Bildzeichen ohne konkreten Sinngehalt. Zudem handelt es sich nicht um ein unentbehrliches und nicht substituierbares Zeichen. Der Beklagten ist sodann zuzustimmen (vgl. Klageantwort, Rz. 57-59), als eine diffuse, unklare Aussage – jedenfalls bei Wortmarken – ein Indiz für die Schutzfähigkeit des Zeichens ist (Richtlinien in Markensachen, Stand 1. März 2022, Teil 5, Ziff. 4.4.2.2, 123). Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts sollen aber auch für die Frage der Unterscheidungskraft eines Zeichens in der Wahrnehmung keine Unterschiede aus der Markenart folgen (Urteil des Bundesgerichts 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 3.3), weshalb auch ein unklarer Sinngehalt bei einem Bildzeichen berücksichtigt werden kann. Zudem würde das Zeichen der Beklagten höchstens im Kontext mit anderen Pfeilen als Pfeilzeichen aufgefasst. Massgebend ist aber wiederum, wie das Zeichen im Register eingetragen ist. Im Ergebnis wird vorliegend anders als beim Zeichen «YOU» keine übermässige Behinderung des Geschäftsverkehrs bewirkt, weshalb ein Freihaltebedürfnis zu ver-

neinen ist. Hinzu kommt, dass das Schutzziel der freien Verwendung eines Zeichens in der Werbung oder zu einem anderen nicht markenmässigen Gebrauch unabhängig des Vorliegens eines absoluten Ausschlussgrundes auch über eine korrekte Auslegung des markenmässigen Gebrauchs in einem Verletzungsverfahren erreicht werden kann (vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 60 zu Art. 2 MSchG).

33. Ausländische Eintragungen

33.1 Die Beklagte beruft sich auf verschiedene ausländische Eintragungen, um die Schutzfähigkeit ihres Zeichens zu untermauern (Klageantwort, Rz. 28):



33.2 Ausländischen Entscheidungen kommt keine bindende präjudizielle Wirkung zu. Doch können sie im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung durchaus mitberücksichtigt werden, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2; vgl. auch STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 31 zu Art. 2 MSchG; WILLI, a.a.O., N 9 zu Art. 2 MSchG; ASCHMANN, a.a.O., N 40 zu Art. 2 MSchG, N 57 zu Art. 2 Bst. a MSchG; MARBACH, a.a.O., Rz. 222 ff.). Im Eintragungsverfahren wird ausländischen Entscheiden jedoch nur bei Grenzfällen eine Indizwirkung zugesprochen (Urteil des Bundesgerichts 4A_136/2019 vom 15. Juli 2019 E. 2.4.3 m.w.H.; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5, B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 9).

33.3 Jedes Land prüft die Schutzfähigkeit einer Marke zwar nach seiner eigenen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsanschauung. Dabei verfügen die einzelnen Länder über einen grossen Ermessensspielraum und ihre Beurteilung kann demnach unterschiedlich ausfallen (Urteil des Bundesgerichts 4A_363/2016 vom 7. Februar 2017 E. 4.2). Der Beklagten ist indessen insofern zuzustimmen, als bei reinen Bildzeichen unterschiedliche Sprachgewohnheiten keine bzw. eine geringere Rolle spielen als bei Wortmarken (Klageantwort, Rz. 27; Duplik, Rz. 23, 43).

33.4 Vorliegend sind höchstens die Marken EU Nr. 005158183, IT Nr. 2016000002873 sowie DE Nr. 30607972 einschlägig, da sie ein identisches Zeichen betreffen. Jedoch sind diese für andere Waren und Dienstleistungen (konkret Männerkleider in

Klasse 25) eingetragen und können daher nicht ohne weiteres herangezogen werden. Immerhin dienen sie aber als zu berücksichtigendes Indiz, dass identische Zeichen auch im Ausland eingetragen werden.

34. Fazit zum Gemeingut

- 34.1 Das Zeichen der Beklagten gehört nicht zum Gemeingut an, da es genügende Unterscheidungskraft aufweist und weder relativ noch absolut freihaltebedürftig ist bzw. die Klägerin ihrer Behauptungslast nicht nachgekommen ist und nicht dargelegt hat, in Bezug auf welche Waren- und Dienstleistungen allenfalls ein Freihaltebedürfnis anzunehmen ist. Zu prüfen ist hingegen noch, ob die Beklagte das Zeichen in rechtsmissbräuchlicher Weise hinterlegt hat.

35. Fehlende Gebrauchsabsicht

- 35.1 Die Klägerin bringt vor, die Beklagte beanspruche ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis von über 22 A4-Seiten, worin mit 10'000 Wörtern der Schutzbereich von gegen 4'000 Produkten umschrieben werde. Die Beklagte sei ein Kunststoff-Distributor bzw. ein Handelsunternehmen für Kunststoffe. Sie beliebere Unternehmen mit den für die Kunststoffherstellung erforderlichen Polymere und polymerbezogenen Produkte für unterschiedliche Kunststoffproduktionsverfahren. Abgesehen von Waren in den Klassen 1 (Chemikalien, welche zur Kunststoffherstellung dienen) und 35 (Handel mit Kunststoffen) werde diese die Waren und Dienstleistungen gar nie brauchen und habe keinerlei Absicht, dies je zu tun. Es sei nicht nur unwahrscheinlich, sondern geradezu unmöglich, dass ein Unternehmen tatsächlich eine derart breite Waren- und Dienstleistungspalette innert absehbarer Zeit werde anbieten können. Die Beklagte habe einzig während der fünfjährigen Schonfrist eine maximal mögliche Sperrwirkung gegenüber Dritten erzielen wollen (Klage, Rz. 43-46, 48; Replik, Rz. 64, 66).
- 35.2 Die Beklagte wendet ein, sie sei eine Tochtergesellschaft der E._____ AG und bilde zusammen mit der Schwestergesellschaft H._____ Gruppe eine strategische Allianz (Klageantwort, Rz. 20). Der H._____ -Konzern gehöre zu den international führenden Anbietern von polymerbasierten Produkten, welchen bei innovativen, bezüglich Nachhaltigkeit den Anforderungen der heutigen Zeit entsprechenden Lösungen vielfach eine Schlüsselrolle zukomme. Innerhalb dieses Konzerns würden der Beklagten wesentliche Beschaffungsaktivitäten obliegen. Sie sei aber auch im freien Markt mit der Beschaffung und dem Vertrieb unterschiedlichster Waren und Dienstleistungen aktiv und erziele einen jährlichen Gesamtumsatz im zehnstelligen Bereich (Klageantwort, Rz. 21). Zwischen den Firmen des H._____ -Konzerns und der Automobilindustrie bestünden traditionell sehr intensive Beziehungen. Polymerbasierte Kunststoffe seien ein Schlüsselfaktor, um Fahrzeuge leichter und damit umweltverträglicher zu bauen. Stossfänger-Elemente aus Kunststoff seien z.B. heute im Automobilbau ein fast unverzichtbares Sicherheitselement und die H._____ -Gruppe sei ein etablierter Systemlieferant der Automobilindustrie. Die Beklagte sei als strategischer Allianzpartner für die globale Beschaffung sämtlicher Produktionsmaterialien und Zukaufteile der durch die H._____ -Gruppe in verschiedensten Werken in Europa, USA und Südafrika produzierten Automobilteile und versorge darüber hinaus weitere Automobilzulieferer.

rer mit Materialien. Die Beklagte verfüge somit seit Jahrzehnten über umfassende Automobilkompetenzen im Projektmanagement, Qualitätswesen und Einkauf (Klageantwort, Rz. 22). Der H. _____-Konzern sei im Bereich Fahrzeuge aber nicht nur ein Zulieferant, sondern verfolge auch eigenständige Pläne und engagiere sich generell in den Bereichen alternativer Antriebskonzepte, neuer Mobilitätsansätze und Leichtbau. Die H. _____-Gruppe habe z.B. auf der Grundlage ihrer Spritzguss-Technologie ein sehr innovatives E-Bike mit dem Namen G. _____ entwickelt und im Jahr 2019 auf den Markt gebracht. Sehr früh sei es zudem ein strategisches Ziel eines Mitglieds des Verwaltungsrates der E. _____ AG gewesen, Elektrofahrzeuge zu entwickeln und zu vermarkten und die in Vergessenheit geratene Schweizer Qualitätsmarke «L. _____» neu zu lancieren. Zu diesem Zweck seien auch die entsprechenden Markenrechte gesichert worden. Dies würde das ernsthafte, schutzwürdige Interesse der Beklagten am Markenschutz in der Klasse 12 belegen (Klageantwort, Rz. 23). Zentrale Triebfeder für diese innovativen Projekte aller Konzerngesellschaften sei das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Die Beklagte habe im Rahmen dieser strategischen Ausrichtung für den Bereich «Automotive» auch weitere Pläne, welche Geschäftsgeheimnis bildeten. Sie habe aber aufgrund der Unternehmensphilosophie mit Fokussierung auf Innovation und Nachhaltigkeit jedoch ein legitimes Interesse, sich die hierzu erforderlichen Markenrechte zu sichern (Klageantwort, Rz. 24). Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis basiere auf einer amerikanisch geprägten Redaktion (Klageantwort, Rz. 65). Einer der wichtigsten Geschäftsbereiche der Beklagten liege traditionell im Bereich Fahrzeuge, das eng mit der Fahrzeugindustrie verbunden sei. Bei diesen Verflechtungen sowie der Fokussierung auf innovative, nachhaltige Produkte sei es legitim und nicht rechtsmissbräuchlich, dass die Beklagte eine geschäftlich naheliegende Entwicklung markenrechtlich absichern wolle (Klageantwort, Rz. 66). Zudem führe eine zu breite Hinterlegung nicht einfach zur Nichtigkeit, sondern es resultiere höchstens Teilnichtigkeit. Die Klägerin müsse für jedes einzelne Produkt dokumentieren, wieso es missbräuchlich sein solle, dass sich die Beklagte als Teil des H. _____-Konzerns eine Unternehmensentwicklung vorbehalten wolle. Jedenfalls im Bereich der Fahrzeuge der Klasse 12 gebe es hierfür nicht die geringsten Anhaltspunkte. Die Beweispflicht liege bei der Klägerin (Klageantwort, Rz. 68).

- 35.3 Die Klägerin entgegnet, in den USA sei die Marke nur in drei Klassen (19, 35 und 40; KB 15.1) hinterlegt und das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entsprach gar nicht den amerikanischen Formulierungsvorgaben (Replik, Rz. 61, 28-31). Das sei eine Schutzbehauptung, da in den USA sehr strenge Anforderungen hinsichtlich des Gebrauchs gelten würden. Fünf bis sechs Jahre nach der Eintragung sei ein aktiver Nachweis des Gebrauchs mit Belegen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen erforderlich. Ein häufiger Fehler internationaler Anmelder in den USA sei, via IR-Marken ausschweifende Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse für die USA anzumelden, da diese die Marke angreifbar machten (Replik, Rz. 29-30). Zudem sei das Zeichen vom US-Markenamt beanstandet worden, weil das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in zahlreichen Bereichen nicht den amerikanischen Vorgaben zur Formulierung entsprochen habe (Replik, Rz. 31; KB 15.3). Die von der Beklagten behaupteten angeblichen Bezüge zum Fahrzeugbereich würden sich bei näherem Hinsehen als haltlos entpuppen: Es gehe um Tätigkeiten

anderer Unternehmen der H. _____-Gruppe oder von Einzelpersonen mit anderen Kennzeichen (H. _____, G. _____, L. _____). Produkte oder Tätigkeiten der Beklagten selber mit dem streitgegenständlichen Zeichen, die dem Fahrzeugbereich zuzurechnen seien, seien nirgends ersichtlich. Es sei somit entgegen der Behauptung der Beklagten nicht «aktenkundig», dass sie ernsthaft damit rechnet, das streitgegenständliche Zeichen für Waren im Fahrzeugbereich zu verwenden. Insgesamt seien Tätigkeiten oder Pläne mit Bezug zu allen anderen ausserhalb des Kunststoff/Kunststoffhandelsbereichs (Klassen 1 und 35) liegenden Waren und Dienstleistungen nirgends dargelegt (Replik, Rz. 61). Wer wie die Beklagte Kunststoffe an alle möglichen Industrien liefere, nicht aber selber die aus den Kunststoffen hergestellten Waren produziere und keine Anhaltspunkte dafür liefere, warum sie dies je tun würde, habe jedenfalls kein legitimes Interesse daran, Markenschutz für sämtliche möglichen Endwaren zu verlangen (Replik, Rz. 62). Die Beklagte habe keine konkreten Anhaltspunkte dafür geboten, dass sie ein ernsthaftes Interesse hätte, ausserhalb des Kunststoff- und Kunststoffhandelsbereichs in den Klassen 1 und 35 mit dem streitgegenständlichen Zeichen tätig zu werden. Sie habe nirgends belegt, dass die ausufernde Hinterlegung ihrer Marke zu etwas anderem diene als andere auszusperrern (Replik, Rz. 63).

- 35.4 Gemäss der Beklagten liege ihre Kernkompetenz bei polymerbasierten Produkten. Seit Jahren befasse sich die H. _____-Gruppe jedoch auch mit Projekten für zukunftssträchtige Fahrzeuge. Dass die Aktivitäten der Schwestergesellschaft H. _____-Gruppe kein Interesse der Beklagten am Markenschutz in Klasse 12 belegen könne, sei weltfremd. Wer mit Konzernstrukturen vertraut sei, wisse, dass die Marken in aller Regel nicht bei der Produktionsgesellschaft positioniert seien. Tatsächlich sei nicht einzusehen, wieso sich die Beklagte als Handelsgesellschaft des H. _____-Konzerns nicht zeitgerecht um den Aufbau des Markenschutzes für laufende Projektideen kümmern dürfen sollte (Duplik, Rz. 18). Innovative Fahrzeugkonzepte und Fahrzeuge würden bei der Strategie der Beklagten eine wichtige Rolle spielen. Als weiteres Beispiel sei H. _____ mit der Firma M. _____ eine strategische Partnerschaft eingegangen, um gemeinsam zukunftsfähige Mobilitäts-Angebote zu entwickeln und voranzutreiben. Die Beklagte sei ihrerseits mit dem Handel mit Spezialfahrzeugen befasst, welche sie auf Kommissionsbasis vermittle. All diese Projekte und Aktivitäten belegten das strategische Ziel und das legitime Interesse am Markenschutz (Duplik, Rz. 19). Es stimme, dass das Projekt, für welches die Rechte an der Marke L. _____ gesichert worden seien, nicht zum Fliegen gekommen sei. Auch ein gescheitertes Projekt dokumentiere jedoch das strategische Ziel, sich im Bereich nachhaltiger Fahrzeuge zu positionieren und in diesen Bereich zu investieren. Ein Konzern, welcher in den Bereich Fahrzeuge investiere, habe selbstverständlich auch ein legitimes Interesse, sich rechtzeitig bei Entwicklungserfolg sachgerechten Markenschutz zu sichern (Duplik, Rz. 20). Der Beklagten sei im Bereich der einzig zu beurteilenden Klasse 12 ihrer Mitwirkungspflicht nachgekommen. Sie habe aufgezeigt, dass sie seit längerer Zeit im Zusammenhang mit Fahrzeugen in eigene Projekte investiere und dass nachhaltige Mobilitätslösungen Teil ihrer aktuellen Unternehmensstrategie seien (Duplik, Rz. 60). Im Übrigen seien polymerbasierte Produkte sehr vielseitig einsetzbar, was auch einen entsprechend breiten Markenschutz rechtfertige. Die Beklagte habe ein legitimes

Interesse, sich die Möglichkeit offenzuhalten, die von ihr gelieferten Komponenten entsprechend zu kennzeichnen (Duplik, Rz. 61).

- 35.5 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann für registrierte Marken kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern in der Absicht, die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte zu verhindern, den Schutzzumfang tatsächlich gebrauchter Marken zu vergrössern (BGE 127 III 160 E. 1a m.w.H.) oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen (Urteile des Bundesgerichts 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.1, 4A_514/2012 vom 27. Februar 2013 E. 5, 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2, 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4). Das Fehlen einer Gebrauchsabsicht hat die Nichtigkeit der eingetragenen Marke zur Folge (BGE 127 III 160 E. 1a; Urteile des Bundesgerichts 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.1, 4A_514/2012 vom 27. Februar 2013 E. 5, 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2, 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). Die Unzulässigkeit solcher ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuchlich eingetragener Marken stellt neben der Nichtaufnahme des Gebrauchs (Art. 12 Abs. 1 MSchG) einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts dar, und der jeweilige Inhaber der Marke kann sich nicht auf die Benutzungsschonfrist berufen, andernfalls sich die Frage der Nichtigkeit von Defensivmarken erübrigen würde (Urteile des Bundesgerichts 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.1, 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2, 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5).
- 35.6 Massgebend sind die Absicht und die Beweggründe des Hinterlegers zum Hinterlegungszeitpunkt. Umstände nach der Hinterlegung können berücksichtigt werden, soweit sie Hinweise auf die Absicht des Hinterlegers im Zeitpunkt der Hinterlegung erlauben (Urteil des Bundesgerichts 4A_242/2009 vom 10. Dezember 2009 E. 6.4 m.w.H.). Im Zeitpunkt der Hinterlegung genügt eine abstrakte Gebrauchsabsicht (RIZVI/DAVID, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2016, N 42 zu Art. 5 MSchG; DORIGO, SHK MSchG, 2. Aufl. 2017, N 7 zu Art. 28 MSchG; BEBI, Gebrauchsabsicht bei Marken, sic! 2012, 610 ff., 611; Urteil des Bundesgerichts 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.2.3).
- 35.7 Grundsätzlich muss die Gebrauchsabsicht beim Markeninhaber vorliegen. Ausreichend ist aber die Absicht, die Marke durch einen Lizenznehmer oder sonstigen Dritten gebrauchen zu lassen. Damit ist insbesondere der stellvertretende Gebrauch gemäss Art. 11 Abs. 3 MSchG gemeint. Zulässig ist aber grundsätzlich auch, wenn der Hinterleger die Marke für einen Dritten anmeldet, welcher eine Gebrauchsabsicht hat und an den er die Marke danach übertragen wird. Hier liegt beim Hinterleger eigentlich keine Gebrauchsabsicht bzw. nur mittelbare Gebrauchsabsicht vor (BEBI, a.a.O., 612; vgl. auch RIZVI/DAVID, a.a.O., N 43 zu Art. 5 MSchG; CHERPILLOD, Marques défensives, de réserve, et dépôts frauduleux, sic! 2000, 367 ff.; WILLI, a.a.O., N 4 zu Art. 5 MSchG; GASSER, SHK MschG, 2. Aufl. 2017, N 24 zu Art. 5 MSchG). Zulässig sei beispielsweise die Hinterlegung durch einen Vertreter, weil der eigentlich an der Marke Interessierte sich noch nicht zu erkennen geben will oder die Hinterlegung durch einen Designer, welcher eine für einen Dritten kreierte Marke zur Sicherung der Priorität selber anmeldet. Die Mutter-

gesellschaft kann sich den Markengebrauch durch ihre operativen Tochtergesellschaften anrechnen lassen, die Tochtergesellschaft den Vertrieb durch die konzernmässig verbundene Schwestergesellschaft (MARBACH, a.a.O., Rz. 1403). Ein nach Art. 11 Abs. 3 MSchG stellvertretender Gebrauch muss jedoch glaubhaft gemacht sein (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.2.3).

- 35.8 Ausgehend von der gesetzlichen Grundregel, dass derjenige eine Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB), trägt grundsätzlich diejenige Partei die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht, die sich auf diesen Nichtigkeitsgrund beruft (vgl. BGE 127 III 160 E. 1a). Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der fehlenden Gebrauchsabsicht um eine negative und überdies innere Tatsache handelt, die kaum positiv bewiesen werden kann. Mit der Lehre ist daher anzunehmen, dass im Rahmen der Mitwirkungspflicht von der Gegenseite verlangt werden darf, dass sie die Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet. Erscheint dem Richter diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Gesamtwürdigung genügen (Urteile des Bundesgerichts 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.1, 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.1; jeweils mit Verweis auf MARBACH, a.a.O., Rz. 1446).
- 35.9 Ob eine rechtsmissbräuchliche Hinterlegung vorliegt, hat das Gericht in einer Gesamtwürdigung aller Umstände zu beurteilen (Urteile des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2, 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4 m.w.H.). Gerade die Inkompatibilität eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses kann ein gewichtiges Indiz für eine rechtsmissbräuchliche Hinterlegung der gesamten Marke sein (Urteil des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.2.1; BEBI, a.a.O., 616, 612; vgl. auch STAUB, a.a.O., N 78 zu Art. 12 MSchG; RIZVI/DAVID, a.a.O., N 54, 56 zu Art. 5 MSchG). Hinterlegt z.B. ein Finanzinstitut seine Marken auch für Zahnputzmittel, liegt der defensive Charakter auf der Hand. Kein einziges Unternehmen der Finanzwirtschaft hat bis heute je in das Zahnpasta-Geschäft diversifiziert, und in den Marketingkreisen besteht auch Einigkeit, dass solches keinen Sinn machen würde. Solche marketingmässigen Inkompatibilitäten, welche den Rückschluss auf den defensiven Charakter einer Marke erlauben, bestehen dabei teilweise selbst innerhalb der gleichen Klasse: Baby-Kost und Mittel zur Vertilgung schädlicher Tiere z.B. sind beide in der Nizza-Klasse 5 eingereiht. Gleichwohl ist es offensichtlich, dass kaum denkbar wäre, Baby-Kost unter der gleichen Produktmarke anzubieten, wie sie auch für Mittel zur Vertilgung schädlicher Tiere verwendet wird (MARBACH, a.a.O., Rz. 1442).
- 35.10 Allerdings ist nur wegen eines umfangreichen beanspruchten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht zwingend auf ein Defensivzeichen zu schliessen (Urteil des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.4; RIZVI/DAVID, a.a.O., N 56 zu Art. 5 MSchG; GASSER, a.a.O., N 41 zu Art. 5 MSchG; MARBACH, a.a.O., Rz. 1439). Denn der Hinterleger soll markenrechtlich nicht beschränkt werden, künftige Entwicklungen oder Vermarktungskonzepte im Auge zu behalten

(RIZVI/DAVID, a.a.O., N 56 zu Art. 5 MSchG). Es ist ein berechtigtes Anliegen des Markeneigentümers, sich im Zeitpunkt der Hinterlegung mittels bereiter Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einen gewissen Spielraum offen zu halten, wie er sein Zeichen später konkret positionieren will (MARBACH, a.a.O., Rz. 1439; BEBI, a.a.O., 612, der aufgrund der Bundesgerichtsentscheidung Yello/Yallo II auf die schwierige und problematische Abgrenzung hinweist). Damit sind die unzulässigen Defensivmarken insbesondere von den zulässigen Vorratsmarken abzugrenzen. Dies sind Zeichen, die der Markeninhaber zu benutzen beabsichtigt, aber beispielsweise aufgrund eines noch zu entwickelnden Vermarktungskonzepts erst später verwenden möchte (RIZVI/DAVID, a.a.O., N 69 zu Art. 5 MSchG; GASSER, a.a.O., N 49 zu Art. 5 MSchG; vgl. auch WILLI, a.a.O., N 67 zu Art. 11 MSchG). Insbesondere muss jedem Zeichenanmelder gestattet bleiben, bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen möglichst grossen Schutzbereich für seine Marken zu erreichen, z.B. für allfällige spätere Rechtsübertragungen (RIZVI/DAVID, a.a.O., N 70 zu Art. 5 MSchG). Die Vorratsmarke muss aber mindestens mehr als nur mit einer theoretisch vorhandenen Wahrscheinlichkeit in Gebrauch genommen werden (GASSER, a.a.O., N 49 zu Art. 5 MSchG). Gemäss Bundesgericht stellt eine bloss pauschal behauptete Ausdehnungs- und Diversifikationsabsicht keine ausreichende Gebrauchsabsicht dar, da grundsätzlich jedes gewinnorientierte Unternehmen eine solche Absicht hegen kann und diese daher grundsätzlich für jede Markenhinterlegung vorgebracht werden könnte (Urteil des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.4; vgl. BEBI, a.a.O., 613). Die beabsichtigte Expansion oder Diversifikation muss vielmehr bereits konkreter vorgesehen oder geplant sein. Andererseits bzw. im darüber hinausgehenden Umfang sei die Hinterlegung unzulässig, weshalb der Markeninhaber das Risiko trage, dass er Dritte nicht daran hindern könne, Rechte zu erlangen, die eine weitere Diversifikation verunmöglichten (BEBI, a.a.O., 613). Gemäss Bundesgericht ist es zudem nicht Aufgabe des Gerichts, aus dem sehr umfangreichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis diejenigen Waren und Dienstleistungen herauszufiltern, die als zum «Kerngebiet» gehörend betrachtet werden können – jedenfalls sofern im Rahmen der Mitwirkungspflicht auch für das Kerngebiet keine substantiierte Behauptungen und diesbezüglich nachvollziehbaren Erklärungen für das Registrierungsverhalten abgegeben wurden (Urteil des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.3; kritisch BEBI, a.a.O., 617: *«Es ist zu hoffen, dass dies nicht dazu führt, dass allein aus dem Grund Marken für vollständig nichtig erklärt werden, welche für zum Teil inkompatible Waren und Dienstleistungen hinterlegt wurden, weil es der Markeninhaber unterlässt oder es ihm nicht gelingt, eine in den Augen des betroffenen Gerichts einleuchtende Aufteilung vorzunehmen»*).

- 35.11 Zu prüfen ist somit, welche auf eine fehlende Gebrauchsabsicht hindeutende Indizien durch die Klägerin nachgewiesen sind und ob es der Beklagten gelingt, diese Indizien durch entsprechende Begründung zu entkräften (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.1).
- 35.12 Unbestritten ist die Gebrauchsabsicht der Beklagten in den Klassen 1 und 35. Für die übrigen Waren und Dienstleistungen in den Klassen 2, 6-8, 11-12, 17, 19, 23 und 40 beruft sich die Klägerin grundsätzlich einzig auf das breite Waren- und

Dienstleistungsverzeichnis. Die Beklagte äussert sich ihrerseits nur zu einer Gebrauchsabsicht bzgl. Klasse 12.

- 35.13 Einzig gestützt auf ein breites Waren und Dienstleistungsverzeichnis kann jedoch nicht bereits auf fehlende Gebrauchsabsicht geschlossen werden. Denn wie in der Lehre zu Recht ausgeführt wird, dürfte ein Nachweis der Gebrauchsabsicht durch die Beklagte nur in den seltensten Fällen gelingen und damit wäre in vielen Fällen eine fehlende Gebrauchsabsicht einzig aufgrund eines breiten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses anzunehmen. Aus Art 12 MSchG folgt zudem, dass der Markeninhaber während laufender Gebrauchsschonfrist auch bei fehlendem Markengebrauch grundsätzlich in seinem Markenrecht unangefochten bleibt. Wie oben dargelegt, schützt ihn dies zwar nicht vor dem Vorwurf fehlender Gebrauchsabsicht, doch darf aus dem fehlenden Markengebrauch allein, der grundsätzlich zu dulden ist, nicht schon auf fehlende Gebrauchsabsicht geschlossen werden. Damit es bei dieser Konstellation nicht zu einer Umkehr der Beweislast kommt, kann sich die beweisbelastete Nichtigkeitsklägerin daher nicht damit begnügen, ein umfangreiches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sowie fehlenden Gebrauch zu behaupten, sondern muss darüber hinaus darlegen, aus welchen konkreten Gründen für eine bestimmte Klasse von fehlender Gebrauchsabsicht auszugehen ist. Erst wenn die Nichtgebrauchsabsicht klassenbezogen durch solche konkreten Indizien glaubhaft gemacht ist, greift die Mitwirkungspflicht der beklagten Partei.
- 35.14 Vorliegend führt die Klägerin konkret einzig aus, dass es unglaublich sei, wenn die als globalagierende Kunststoff-Distributorin tätige Beklagte z.B. Düngemittel (Kl. 1), gefüllte Tintenkartuschen für Drucker und Fotokopierer (Kl. 2), Safes (Kl. 6), Bulldozer (Kl. 7), Geräte und Werkzeuge zum Abbalgen von Tieren (Kl. 8), Rasiermesser (Kl. 8), Tabakröster (Kl. 11), elektrische Sous-Vide-Garer (Kl. 11), Helikopter (Kl. 12), selbstbalancierende Elektro-Stehroller (Kl. 12), Isolieröle (Kl. 17), Asbestmörtel (Kl. 19), Kokosgarne (Kl. 23) oder Bierbrauen für Dritte (Kl. 40) unter der angefochtenen Marke anbieten möchte. Es sei nicht nur unwahrscheinlich, sondern geradezu unmöglich, dass ein Unternehmen tatsächlich eine derart absurd breite Waren- und Dienstleistungspalette innert absehbarer Zeit werden anbieten können (Klage, Rz. 45). Die Klägerin listet mithin nur Waren oder Dienstleistungen auf, ohne konkret zu behaupten, wieso die Beklagte in diesem Bereich keine Gebrauchsabsicht hatte oder haben kann. Insbesondere kann die Beklagte für diese Waren oder Dienstleistungen mit ihrer Marke versehene polymerbasierte Produkte liefern. Denn wie die Beklagte zu Recht vorbringt, sind polymerbasierte Produkte vielseitig einsetzbar. Es wäre an der Klägerin gelegen, konkret zu behaupten, wieso die Beklagte in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen keine Gebrauchsabsicht hatte oder haben konnte. Sie hätte hierzu insbesondere behaupten können, dass die Beklagte kein Konzept zur Benutzung ihrer Marke für diese Waren oder Dienstleistungen vorgelegt hat oder dass polymerbasierte Stoffe für gewisse Waren oder Dienstleistungen gar nicht eingesetzt werden oder verwendet werden können. Zudem weist die Beklagte zu Recht auf ihre Einbettung in der H._____ Gruppe hin, deren Geschäftsfeld sich nicht nur auf polymerbasierte Kunststoffe beschränkt. Da eine Markenhinterlegung im Hinblick auf einen Gebrauch in konzernmässig verbundenen Gesellschaften genügt, greift der Hinweis auf das breite Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Beklagten und deren Geschäftszweck ohnehin zu

kurz. Die Behauptungen der Klägerin genügen somit der Behauptungslast nicht und lösten in allen Klassen ausser Klasse 12 somit gar nicht die Mitwirkungspflicht der Beklagten aus. Denn die Mitwirkungspflicht der Beklagten führt nicht dazu, dass die Klägerin vom Beweis befreit wird oder gar eine Umkehr der Beweislast anzunehmen ist. Ebenso führen die vorliegenden Behauptungen der Klägerin nicht dazu, dass das Gericht aus dem umfassenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke der Beklagten einzeln prüfen muss, ob diese zum Kerngebiet der Beklagten gehören.

35.15 In der umstrittenen Klasse 12 verfolgt der H. _____-Konzern, welchem die Beklagte angehört, sodann unbestrittenermassen eigenständige Plänen in den Bereichen alternative Antriebskonzepte, neue Mobilitätsansätze und Leichtbau. Ebenso blieb unbestritten, dass die H. _____ AG & Co. Unter der Marke «G. _____» ein E-Bike auf den Markt gebracht hat und es ein strategisches Ziel von Dr. K. _____, Mitglied des die Beklagten kontrollierenden Verwaltungsrates der E. _____ AG war, Elektrofahrzeuge zu entwickeln und zu vermarkten. Zudem beabsichtigte die E. _____ AG Elektrofahrzeuge mit dem Zeichen L. _____ zu verwenden. Mit all diesen unbestritten gebliebenen Ausführungen hat die Beklagte behauptet, wieso ihre Hinterlegung eine auf Fairness beruhende Markenstrategie bildet. Damit ist die Beklagte jedenfalls für Klasse 12 ihrer Mitwirkungspflicht nachgekommen und hat eine innerhalb Konzernstrukturen anrechenbare Gebrauchsabsicht glaubhaft gemacht. Diese stellt eine zulässige Berücksichtigung künftiger Entwicklungen bzw. ein Vermarktungskonzept dar, das der Beklagten zulässigerweise einen gewissen Spielraum offen liess. Die Klägerin kann daher nichts zu ihren Gunsten ableiten, wenn sie einzig aus einem breiten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eine fehlende Gebrauchsabsicht der Beklagten herleiten möchte.

36. Fazit zur Gebrauchsabsicht

36.1 Die Klägerin ist in Bezug auf die fehlende Gebrauchsabsicht der Beklagten in den Klassen 2, 6-8, 11, 17, 19, 23 und 40 ihrer Behauptungslast nicht nachgekommen. In Bezug auf Klasse 12 hat die Beklagte glaubhaft gemacht, dass sie eine auf Fairness beruhende Markenstrategie verfolgte. Zudem ist einzig gestützt auf ein breites Waren- und Dienstleistungsverzeichnis noch keine Rechtsmissbräuchlichkeit anzunehmen.

37. Gesamtfazit

37.1 Die Marke der Beklagten gehört nicht zum Gemeingut und die Eintragung erfolgte nicht rechtsmissbräuchlich. Die Nichtigkeitsklage der Klägerin ist damit insgesamt abzuweisen. Eine abgewiesene Nichtigkeitsklage wirkt sich nur *inter partes* aus (FRICK, a.a.O., N 28 zu Art. 52 MSchG).

37.2 Der vorliegende Entscheid wird dem IGE in vollständiger Ausfertigung zugestellt (Art. 240 ZPO i.V.m. Art. 54 MSchG).

V. Kosten

38. Die Prozesskosten setzen sich aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung zusammen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), wobei die Kantone die Tarife festsetzen (Art. 96 ZPO). Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Prozesskosten zu tragen.
39. Gerichtskosten
- 39.1 Die Gerichtskosten beschränken sich im vorliegenden Fall auf die Pauschale für den Entscheid (Entscheidgebühr; Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO).
- 39.2 Die Entscheidgebühr richtet sich nach dem Streitwert des Verfahrens (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 21 EG ZSJ und Art. 42 Abs. 1 Dekrets betreffend die Verfahrenskosten und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [VKD; BSG 161.12]). Der Streitwert beträgt vorliegend CHF 100'000.00, weshalb gemäss Praxis des Handelsgerichts Art. 42 Abs. 1 Bst. c und nicht Bst. b VKD, welcher Streitwerte «bis 100'000 Franken» erwähnt, zur Anwendung gelangt (Urteile des Handelsgerichts des Kantons Bern HG 16 2 vom 22. Februar 2017 E. 29.1; HG 13 11 vom 22. März 2013 E. IV.1; HG 11 154 vom 10. September 2012 E. VI.3). Die Entscheidgebühr beträgt bei einem Streitwert in dieser Höhe zwischen CHF 5'000.00 und CHF 40'000.00 (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 21 EG ZSJ und Art. 42 Abs. 1 Bst. c VKD). Innerhalb dieses Rahmens bemessen sich die Gebühren gemäss Art. 5 VKD anhand des gesamten Zeit- und Arbeitsaufwands, der Bedeutung des Geschäfts und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Parteien.
- 39.3 Die Bedeutung des Geschäfts ist als durchschnittlich zu werten. Hierbei ist einerseits zu berücksichtigen, dass es um ein Zeichen geht, das die Klägerin gerne für die Bewerbung eines Geländewagens verwenden möchte und welches die Beklagte als Basismarke verwendet. Andererseits ist der Streitwert am untersten Ende der Bandbreite des Gebührenrahmens gemäss Verfahrenskostendekret angesiedelt. Aufgrund der Durchführung des doppelten Schriftenwechsels und einer halbtägigen Verhandlung ist der Zeit- und Arbeitsaufwand ebenfalls als durchschnittlich zu taxieren.
- 39.4 Unter Berücksichtigung dieser Umstände erscheinen dem Gericht Gebühren und damit Gerichtskosten von CHF 12'000.00 als der Streitsache angemessen. Diese werden vollumfänglich der Klägerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von CHF 14'600.00 entnommen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin werden CHF 2'600.00 aus der Gerichtskasse zurückerstattet.
40. Parteientschädigung
- 40.1 Als Parteientschädigung sind grundsätzlich der Ersatz der notwendigen Auslagen und die Kosten einer berufsmässigen Vertretung zu berücksichtigen (Art. 95 Abs. 3 Bst. a und b ZPO). Die Parteien können eine Kostennote einreichen (Art. 105 Abs. 2 ZPO).
- 40.2 Die Beklagte hat anlässlich der Hauptverhandlung ihre Kostennote eingereicht (pag. 127 f.). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 500'000.00 macht sie im

vorliegenden Verfahren ein Honorar von CHF 30'800.00 geltend, zuzüglich einer Auslagenpauschale von 2%, ausmachend CHF 616.00.

- 40.3 Gemäss Art. 5 Abs. 1 der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes (PKV; BSG 168.811) beträgt das Honorar bei einem Streitwert von CHF 50'000.00 bis und mit CHF 100'000.00 zwischen CHF 3'900.00 und CHF 23'700.00 (in der PKV ist im Gegensatz zum VKD unmissverständlich geregelt, dass der nächst höhere Honorarraum erst bei einem Streitwert von «über» CHF 100'000.00 zur Anwendung gelangt). Innerhalb des Rahmentarifs bemisst sich der Parteikostenersatz gemäss Art. 41 Abs. 3 des Kantonalen Anwaltsgesetzes (KAG; BSG 168.1) nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand, der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des Prozesses.
- 40.4 Vorab wird auch in Bezug auf die Parteikostenentschädigung auf die vorne in Bezug auf die Gerichtskosten gemachten Erwägungen verwiesen, die grundsätzlich auch hier Geltung haben. Der Umfang der Rechtschriften und die als Beweismittel eingereichten Urkunden (und der damit verbundene Zeitaufwand) ist verglichen mit anderen Verfahren mit demselben Streitwert als durchschnittlich zu qualifizieren. Die Schwierigkeit des Prozesses (v.a. mit Blick auf die sich stellenden Rechtsfragen) ist aufgrund der Prüfung des Gemeingutcharakters sowie der behaupteten Rechtsmissbräuchlichkeit als leicht überdurchschnittlich zu werten. Bei der Bedeutung der Streitsache, welche regelmässig mit dem Streitwert gleichgesetzt wird, ist vorliegend zu beachten, dass letzterer (im Gegensatz zur Situation bei den Gerichtskosten) gerade am obersten Ende der Bandbreite liegt. Über alle Kriterien hinweg gesehen fällt die Entschädigung leicht überdurchschnittlich aus.
- 40.5 Die Beklagte schöpft mit ihrem geltend gemachten Honorar von CHF 30'800.00 den Rahmen um über 100% aus, ging jedoch von einem Streitwert von CHF 500'000.00 aus. Vorliegend ist jedenfalls kein Zuschlag gemäss Art. 9 PKV angebracht. Nach dem Gesagten erscheint dem Gericht dem gebotenen Aufwand, der Bedeutung sowie der Schwierigkeit der Sache eine Parteientschädigung von CHF 18'616.00 als sachgerecht (inkl. Auslagen). Die Beklagte hat hingegen keine Mehrwertsteuer geltend gemacht, die auch nicht geschuldet wäre (vgl. Art. 10 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG; SR 641.20] e contrario; Art. 28 MWSTG; Praxisfestlegung gemäss Beschluss der Zivilabteilung des Obergerichts Bern vom 13. November 2014; ebenso das Verwaltungsgericht des Kantons Bern in E. 6.2 ff. seines Urteils 100.2013.137U vom 26. Mai 2014, abgedruckt in BVR 2014, 484 ff.; vgl. auch Urteile des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5 und 4A_465/2016 vom 15. November 2016 E. 3.2.3). Die Klägerin schuldet der Beklagten damit ein Honorar von insgesamt CHF 18'616.00.

Das Handelsgericht entscheidet:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Gerichtskosten, bestimmt auf CHF 12'000.00, werden der Klägerin auferlegt und dem Gerichtskostenvorschuss von CHF 14'600.00 entnommen. Der Klägerin werden CHF 2'600.00 aus der Gerichtskasse zurückerstattet.
3. Die Klägerin wird verurteilt, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 18'616.00 (inkl. Auslagen, keine Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4. Zu eröffnen:
 - den Parteien
 - dem Institut für Geistiges Eigentum

Bern, 7. Februar 2022
(Ausfertigung am 12. April 2022)

Im Namen des Handelsgerichts
Der Präsident:

Oberrichter Josi

Der Gerichtsschreiber:

Loderer

i.V. Brönnimann, Gerichtsschreiberin

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 39 ff., 72 ff. und 90 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) geführt werden. Die Beschwerde muss den Anforderungen von Art. 42 BGG entsprechen.

Hinweis: Das Bundesgericht hat die gegen den Entscheid erhobene Beschwerde mit Urteil vom 8. September 2022 (4A_227/2022) abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde.