



Mitwirkend: Oberrichter Dr. Stephan Mazan, Vizepräsident, und Oberrichterin Flurina Schorta, Handelsrichter Matthias Städeli, Handelsrichterin Dr. Esther Nägeli und Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn sowie die Gerichtsschreiberin Susanne Roesler

Urteil vom 19. Januar 2024

in Sachen

A._____ LLC,
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____,

gegen

B._____,
Beklagter

betreffend **Marke**

Rechtsbegehren:

(act. 1 S. 2)

- "1. Es sei die Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. 1 "C._____" festzustellen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beklagten."

Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Die Klägerin ist eine *Limited Liability Company* (LLC) amerikanischen Rechts mit Sitz in D._____, USA (act. 1 Rz. 8 m.H.a. act. 3/1-2; act. 7 m.H.a. act. 8/34-37). Sie ist die (derzeitige) Inhaberin der im schweizerischen Markenregister für die Klasse 2 eingetragenen Marke Nr. 3 "C._____" (act. 1 Rz. 11; act. 3/8). Hinterlegungsdatum ist der tt.mm.2015 (act. 3/3). Zu ihrem Zweck führt sie selber aus, ein Standbein ihrer Geschäftsaktivität sei der Vertrieb, die Pflege, die Instandhaltung und die Instandsetzung seltener historischer "C._____"-Uhren (act. 1 Rz. 12).

Beim Beklagten handelt es sich um eine natürliche Person mit Wohnsitz in E._____, Deutschland. Er ist deutscher und europäischer Patent- und Markenanwalt (act. 1 Rz. 21; act. 3/21; act. 11; act. 14; act. 18) und Inhaber der im schweizerischen Markenregister für die Klassen 2, 4 und 5 eingetragenen Marke Nr. 1 "C._____" (act. 1 Rz. 26; act. 3/3). Hinterlegungsdatum ist der tt.mm.2021 (act. 3/3). Die vom Beklagten als Zustelladresse bezeichnete F._____ GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Zürich, deren Zweck den Betrieb einer Patentanwalts- und Markenanwaltskanzlei sowie die allgemeine Rechtsberatung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere die Beratung und Vertretung von natürlichen und juristischen Personen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vor nationalen und internationalen Ämtern und Organisationen, umfasst (act. 3/4; act. 11; act. 12). Der Beklagte ist einzelzeichnungsberechtigt.

b. Prozessgegenstand

Mit der vorliegenden Klage fordert die Klägerin, es sei die Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. 1 "C._____" festzustellen (act. 1 S. 2). Ihre Klage begründet sie einerseits mit der missbräuchlichen und unlauteren Hinterlegung bzw. fehlenden Gebrauchsabsicht der streitbetroffenen Marke seitens des Beklagten und andererseits mit prioritären Markenrechten ihrerseits (act. 1 Rz. 39 ff. und Rz. 50 ff.).

B. Prozessverlauf

Am 25. Mai 2023 (Datum der Überbringung) reichte die Klägerin die vorliegende Klage samt Beilagen mit eingangs erwähntem Rechtsbegehren hierorts ein (act. 1; act. 2; act. 3/1-33). Mit Verfügung vom 25. Mai 2023 wurde der Klägerin Frist zur Leistung eines Gerichtskostenvorschusses und zur Einreichung eines testierten Handels- oder Firmenregistrauszugs oder eines ähnlichen amtlichen Dokuments mit Nachweis der Zeichnungsberechtigung angesetzt und die im Ausland domizilierten Parteien wurden darauf aufmerksam gemacht, dass sie während der gesamten Prozessdauer dafür besorgt sein müssten, in der Schweiz einen Rechtsvertreter oder zumindest ein Zustellungsdomizil zu haben (act. 4). Nachdem die Klägerin den erwähnten Aufforderungen rechtzeitig nachgekommen war (vgl. act. 6, act. 7, act. 8/34-37 und act. 9 S. 2), wurde dem Beklagten mit Verfügung vom 6. Juli 2023 das Doppel der Klage zugestellt und Frist sowohl zur Erstattung der Klageantwort als auch zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils in der Schweiz angesetzt (act. 9). Daraufhin zeigte sich die F.____ GmbH mit Eingabe vom 12. August 2023 (eingegangen am 21. August 2023) dem hiesigen Gericht als Zustellungsempfängerin des Beklagten an und bat um die Zustellung der Klagebeilagen und der Eingabe der Klägerin vom 30. Juni 2023 samt Beilagen (act. 11). Mit Verfügung vom 21. August 2023 wurde die F.____ GmbH als Zustellungsdomizil des Beklagten im Rubrum aufgenommen und dem Beklagten wurden die erbetenen Dokumente zugestellt (act. 12). Mit Schreiben vom 29. September 2023 ersuchte der Beklagte um eine Fristerstreckung für die Klageantwort bis mindestens am 7. November 2023 mit der Begründung, dass ihm

zwar die Klageschrift am 7. August 2023, die Klagebeilagen indessen erst am 5. September 2023 zugestellt worden seien (act. 14; act. 15). Mit Verfügung vom 4. Oktober 2023 wurde ihm eine einmalige, kurze Nachfrist bis zum 6. November 2023 gewährt (act. 16). Gleichzeitig wurde er darauf hingewiesen, dass das Gericht bei Säumnis entweder einen Endentscheid gestützt allein auf die klägerischen Vorbringen treffen oder zur Hauptverhandlung vorladen würde. Mit Eingabe vom 3. November 2023 ersuchte der Beklagte erneut um eine Fristerstreckung, da der Beklagte unverhofft eine dringende geschäftliche Auslandsreise antreten müsse (act. 18). Im Sinne einer Notfrist bis zum 14. November 2023 wurde dem Beklagten in der Folge mit Verfügung vom 7. November 2023 unter Hinweis auf die Tatsache, dass der Beklagte bereits mehr als drei Monate Zeit gehabt habe, sich mit der Klageschrift zu befassen, letztmals eine Erstreckung gewährt (act. 19). Die besagte Verfügung konnte dem Beklagte zugestellt werden (act. 20/2); eine Klageantwort reichte er innert dieser Notfrist indessen nicht ein.

Da sich die Angelegenheit – wie zu zeigen sein wird – als spruchreif erweist, ist androhungsgemäss darüber zu entscheiden (Art. 223 Abs. 2 ZPO).

Erwägungen

1. Formelles

1.1. Versäumte Klageantwort

Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Dabei gelten die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei als unbestritten (LEUENBERGER, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2016, Art. 223 N 5). Damit eine Angelegenheit spruchreif ist, muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzungen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann (HGer Urteil HG190019 vom 21. Juni 2019 E. 1.1.). Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klagegrund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und –

darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Unter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt werden. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als es für das Vorhandensein der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung ist (Art. 60 ZPO). An der erforderlichen Spruchreife fehlt es insbesondere dann, wenn das Klagebegehren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erheblichem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (Art. 153 Abs. 2 ZPO; WILLISEGGER, in: Spühler / Tenchio / Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 223 N 20 ff. m.H.).

1.2. Zuständigkeit und übrige Prozessvoraussetzungen

1.2.1. Beide Parteien haben ihren Sitz resp. Wohnsitz im Ausland, weshalb ein internationaler Sachverhalt vorliegt (vgl. BGE 135 III 185 E. 3.1). Im internationalen Verhältnis richtet sich die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte grundsätzlich nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG), wobei völkerrechtliche Verträge – insbesondere das LugÜ – vorbehalten bleiben (Art. 1 Abs. 2 IPRG).

Art. 22 Ziff. 4 LugÜ statuiert für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, ohne Rücksicht auf den Sitz oder Wohnsitz eine ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des durch dieses Übereinkommen gebundenen Staates, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen wurde. Da das vorliegende Verfahren die Nichtigklärung einer im Schweizer Register eingetragenen Marke zum Gegenstand hat, sind somit gemäss Art. 22 Ziff. 4 LugÜ die schweizerischen Gerichte international zwingend und ausschliesslich zuständig. Die örtliche Zuständigkeit innerhalb der Schweiz ergibt sich sodann aus Art. 109 Abs. 1 IPRG, wonach für

Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten örtlich zuständig sind (Satz 1). Hat der Beklagte – wie vorliegend – keinen Wohnsitz in der Schweiz, so sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters zuständig (Art. 109 Abs. 1 1. Teil des 2. Satzes IPRG). Die im Markenregister als schweizerische Vertreterin des Beklagten eingetragene F. _____ GmbH hat ihren Sitz in Zürich (act. 3/3). Somit sind gemäss Art. 22 Ziff. 4 LugÜ i.V.m. Art. 109 Abs. 1 IPRG die Gerichte in Zürich international und örtlich zuständig (vgl. auch act. 1 Rz. 2).

1.2.2. Das Handelsgericht ist als einzige kantonale Instanz zuständig für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum (Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG). Ebenfalls beurteilt das Handelsgericht Streitigkeiten nach dem UWG, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.– beträgt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG).

Vorliegend handelt es sich um eine Streitigkeit im Zusammenhang mit geistigem Eigentum und unlauterem Wettbewerb (oben lit. A.b) und der Streitwert beträgt mehr als CHF 30'000.– (vgl. E. 3.1.). Daher ist die sachliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichts gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit. a und d sowie Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 44 GOG gegeben (vgl. auch act. 1 Rz. 3).

1.2.3. Art. 52 MSchG normiert die markenrechtliche Feststellungsklage. Danach kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, gerichtlich feststellen lassen, dass ein Recht oder ein Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Fehlt ein ausreichendes rechtliches Interesse, ist auf die Klage nicht einzutreten (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Ausreichend ist das Feststellungsinteresse rechtsprechungsgemäss, "wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Ungewissheit durch die Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden kann, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert" (BGE 136 III 102 E. 3.1). 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; BGer Urteil

4A_516/2010 vom 2. Dezember 2010 E. 5.5; HGer Urteil HG190069 vom 17. August 2020 E. 1.1.). In diesem Fall fehlt das Feststellungsinteresse nur dann, wenn die klagende Partei die fragliche Marke gar nicht benützen kann oder darf (BGE 136 III 102 E. 3.4; STAUB, in: Noth / Bühler / Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Stämpflis Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2017, Art. 52 N 57; FRICK, in: David / Frick, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz. Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 52 MSchG N 24). Vorliegend begründet die Klägerin ihr Feststellungsinteresse damit, dass die streitgegenständliche Marke in den Schutzbereich ihrer eigenen Markenrechte falle und ohne Gebrauchsabsicht resp. in missbräuchlicher Absicht hinterlegt worden sei (act. 1 Rz. 5 und Rz. 39). Damit und mit Blick auf den identischen Wortlaut der streitgegenständlichen Marke und der Marke der Klägerin ist das hinreichende Rechtsschutzinteresse der Klägerin ohne Weiteres gegeben.

Am Feststellungs- resp. Rechtsschutzinteresse der Klägerin ändert im Übrigen nichts, dass gegen die streitgegenständliche Marke am IGE (Institut für geistiges Eigentum) ein Widerspruchsverfahren hängig ist (so auch die Klägerin: act. 1 Rz. 6 und Rz. 35 m.H.a. act. 3/31): Das Widerspruchsverfahren ist ein rasches und kostengünstiges Verwaltungsverfahren sui generis mit beschränkter Kognition auf relative Ausschlussgründe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 MSchG, dessen Entscheidung bloss vorläufiger Natur ist und weder die Zivil- noch die Strafgerichte bindet (vgl. HGer Urteil HG170041 vom 28. Oktober 2019 E. 1.3.; WILD, in: Noth / Bühler / Thouvenin, a.a.O., Art. 31 MSchG N 5 und N 73; vgl. BGE 130 III 371). Es steht damit einem Entscheid des hiesigen Gerichts nicht entgegen.

1.2.4. Die übrigen Prozessvoraussetzungen sind ebenfalls erfüllt und geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass (Art. 59 Abs. 2 ZPO). Auf die Klage ist einzutreten.

2. Materielles

2.1. Anwendbares Recht

Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb unterstehen dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet (Art. 136 Abs. 1 IPRG).

Vorliegend geht es um den Bestand einer Schweizer Marken resp. um die Nichtigkeitsklärung derselben (vgl. act. 1 S. 2). In Anwendung von Art. 110 Abs. 1 i.V.m. Art. 136 Abs. 1 IPRG ist somit schweizerisches Recht anwendbar.

2.2. Nichtigkeit aufgrund missbräuchlicher resp. unlauterer Markenhinterlegung

2.2.1. Unbestrittener Sachverhalt

Die Klägerin führt aus, die Uhrenmarke "C._____" verfüge über eine hohe Bekanntheit und einen hervorragenden Ruf und weise eine jahrhundertealte Geschichte auf (act. 1 Rz. 9). So gehe die klägerische Rechtsposition an der Marke weit zurück auf das Unternehmen der Familie C.____ (act. 1 Rz. 10). Die heute im Streit stehende Schweizer Marke Nr. 3 "C._____" habe am tt.mm.2015 die nicht mehr verlängerte Schweizer Marke Nr. 6 "C._____" abgelöst (act. 1 Rz. 11). Nachdem die damalige Inhaberin, die C.____ Group AG, in der Folge in finanzielle Schwierigkeiten geraten sei, sei die Marke samt dem damit verbundenen Goodwill im Rahmen einer Umstrukturierung im Februar / Mai 2019 in ihr, das klägerische, Eigentum überführt worden (act. 1 Rz. 11 m.H.a. act. 3/8-9 und Rz. 17). Daher sei nun sie für den Vertrieb, die Pflege, Instandhaltung und Instandsetzung seltener historischer "C._____"-Uhren zuständig (act. 1 Rz. 12). Daneben habe sie eine neue "C._____"-Uhrenkollektion lanciert (act. 1 Rz. 13).

Aus der unbestrittenen Darstellung der Klägerin ergeht weiter, dass G._____, der damalige Verwaltungsrat der C.____ Group AG und heutige Präsident und Geschäftsführer der Klägerin, im Jahr 2018 den freischaffenden Künstler H._____ kennenlernte, welcher in der Folge für Werbeaktivitäten beauftragt wurde und in diesem Zusammenhang von den finanziellen Problemen der C.____ Group AG

bzw. der Klägerin erfuhr (act. 1 Rz. 19 f.). Mit diesem Wissen sei H._____ an den Beklagten, einen Patent- und Markenanwalt, gelangt, welcher "die einmalige Gelegenheit, sich die bekannte und äusserst renommierte Marke der Klägerin unter den Nagel zu reissen" erblickt habe (act. 1 Rz. 21 f.). Am tt.mm.2020 hätten die beiden Herren in Deutschland die Marke "C._____" für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 14, 35 und 37 hinterlegt (act. 1 Rz. 23 m.H.a. act. 3/24). Die sich daraus ergebende Marke sei am tt.mm.2020 unter der Nr. 7 zur Eintragung gelangt. Am 20. Oktober 2020 habe H._____ der Klägerin vorgeschlagen, den deutschen Teil der internationalen Registrierung Nr. 8 "C._____" auf ihn und den Beklagten zu übertragen (act. 1 Rz. 22 m.H.a act. 3/22-23). Nach abschlägigem Bescheid der Klägerin hätten der Beklagte und H._____ am 18. November 2020 gegen den deutschen Teil der internationalen Registrierung Nr. 8 "C._____" einen Antrag auf Löschung zufolge Nichtbenutzung beim deutschen Marken- und Patentamt eingereicht und damit jene Marke angegriffen, die sie einen Monat zuvor erfolglos erwerben hätten wollen (act. 1 Rz. 25). Am tt.mm.2021 hätten der Beklagte und H._____ die streitgegenständliche Marke und die europäische Marke Nr. 9 "C._____" hinterlegt (act. 1 Rz. 26 m.H.a. act. 3/3 und 3/26). Infolge des eingeleiteten Lösungsverfahrens habe sie, die Klägerin, Ende Februar 2021 Kenntnis von diesen "Machenschaften" erhalten und klargestellt, dass sie jene nicht tolerieren werde (act. 1 Rz. 27 und Rz. 31). Während H._____ daraufhin Abstand von der Angelegenheit genommen habe, habe sich der Beklagte die streitgegenständliche Marke, die europäische Marke Nr. 9 "C._____" und die deutsche Marke Nr. 7 "C._____" am 7. Mai 2021 zu alleinigem Eigentum übertragen lassen (act. 1 Rz. 31 m.H.a. act. 3/28). Schliesslich sei es am 14. Mai 2021 zu einem Treffen der Klägerin, vertreten durch G._____, dem Beklagten und H._____ gekommen (act. 1 Rz. 32), anlässlich dessen der Beklagte habe verlauten lassen, H._____ und er hätten nie beabsichtigt, die streitgegenständliche Marke zu nutzen. Vielmehr hätten sie diese registriert, um sie angesichts der Bekanntheit des Zeichens "C._____" und des damit verbundenen hervorragenden Rufs teuer an Interessenten aus Asien zu verkaufen. Auf ihren Einwand hin, sie bzw. ihre Rechtsvorgängerin habe diesen Ruf aufgebaut und das Zeichen "C._____" stehe ihr zu, habe der Beklagte höhnisch erwidert, die Klägerin könne ja eine Lizenz-

vereinbarung mit ihm bzw. dem Erwerber der Markenrechte abschliessen, wenn sie das Zeichen "C. _____" weiterhin nutzen wolle. Ebensolches habe der Beklagte im Zuge eines zweiten Treffens am 3. November 2021 nochmals bemerkt und hinzugefügt, es sei nun an der Klägerin zu entscheiden, ob sie sich querstellen oder eine Lizenzvereinbarung schliessen wolle (act. 1 Rz. 37). Die Klägerin ergänzt, dass der Beklagte die streitgegenständliche Marke bis heute nicht gebraucht habe (act. 1 Rz. 38).

2.2.2. Rechtliches zur Nichtigklärung

Gemäss Art. 5 MSchG entsteht das Markenrecht mit der Eintragung im Register. Derweil erlaubt die markenrechtliche Feststellungsklage in der Form der Löschungs- oder Nichtigkeitsklage die Löschung der Marke aus dem Markenregister (BGE 136 III 102 E. 3.1). Nach ständiger Rechtsprechung und herrschender Lehre kann für eine registrierte Marke namentlich dann kein Schutz beansprucht werden, wenn sie nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden ist, sondern in missbräuchlicher Weise, beispielsweise um die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte zu verhindern, vom Ruf eines Dritten bzw. dessen Zeichen zu profitieren, einen Dritten bei der Aufnahme oder Fortführung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit zu behindern oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen (BGE 127 III 160 E. 1.a; BGer Urteil 4A_227/2022 vom 8. September 2022 E. 3.1.; BGer Urteil 4A_181/2019 vom 27. August 2019 E. 2.1.; RIZVI / DAVID, in: David / Frick, a.a.O., Art. 5 MSchG N 48, N 50 und N 57; GASSER, in: Noth / Bühler / Thouvenin, a.a.O., Art. 5 N 28, N 32, N 34 und N 39 ff.). Die Unzulässigkeit solcher ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuchlich eingetragener Marken stellt einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts ex tunc dar und wird mangels entsprechender gesetzlicher Grundlage aus dem generellen Verbot des Rechtsmissbrauchs abgeleitet, welches insbesondere besagt, dass der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz findet (Art. 2 Abs. 2 ZGB; BGer Urteil 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2; BGer Urteil 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). Auf die Benutzungsschonfrist von Art. 12 MSchG kann sich der jeweilige Inhaber der

Marke in diesem Fall nicht berufen (BGer Urteil 4A_227/2022 vom 8. September 2022 E. 3.1.; HGer Urteil HG190069 vom 17. August 2020 E. 2.3.).

Der missbräuchlichen Markenhinterlegung steht neben dem Rechtsmissbrauchsverbot auch das Lauterkeitsrecht, insbesondere Art. 2 sowie Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, entgegen (HGer Urteil HG150021 vom 6. März 2019 E. 2.4. m.w.H.; RIZVI / DAVID, a.a.O., Art. 5 N 61; GASSER, a.a.O., Art. 5 N 30 und N 52). Unlauter im Sinne von Art. 2 UWG ist die Hinterlegung einer Marke mit der Absicht, von einem Dritten einen finanziellen oder anderen Vorteil zu erlangen (BGer Urteil 4A_242/2009 vom 10. Dezember 2009 E. 6.4 und E. 6.7; vgl. auch BGer Urteil 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4; HEINEMANN, in: Heizmann / Locker, UWG. Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Kommentar, 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 135). Eine über das Erlangen von Vorteilen hinausgehende weitere Behinderungsabsicht ist nicht erforderlich (HGer Urteil HG190069 vom 17. August 2020 E. 2.4.). Das Vorliegen der Absicht ist dabei in Bezug auf den Zeitpunkt der Hinterlegung zu prüfen (BGer Urteil 4A_242/2009 vom 10. Dezember 2009 E. 6.4).

Beweisbelastet für die fehlende Gebrauchsabsicht ist nach der gesetzlichen Grundregel von Art. 8 ZGB die Klägerin, welche sich auf die Nichtigkeit der streitgegenständlichen Marke beruft (vgl. BGE 127 III 160 1.a; RIZVI / DAVID, a.a.O., Art. 5 N 43 ff.). Zu beachten ist, dass es sich dabei um eine negative und überdies innere Tatsache handelt, die kaum positiv bewiesen werden kann. Grundsätzlich genügt deshalb "der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Gesamtwürdigung" (BGer Urteil 4A_227/2022 vom 8. September 2022 E. 3.1.; vgl. auch HGer Urteil HG190069 vom 17. August 2020 E. 2.3.). Den Markeninhaber als Gegenseite trifft daraufhin eine qualifizierte Bestreitungslast: Im Rahmen einer Mitwirkungspflicht muss er zumindest darlegen, weshalb trotz Vorliegen von entsprechenden Indizien im konkreten Fall keine fehlende Gebrauchsabsicht vorliegt (BGer Urteil 4A_181/2019 vom 27. August 2019 E. 2.1.; BGer Urteil 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.1.; FRICK, a.a.O., Art. 52 MSchG N 4 und N 11 ff. m.H.).

2.2.3. Würdigung

Vorliegend macht die Klägerin eine missbräuchliche resp. unlautere Marken hinterlegung geltend (act. 1 Rz. 5 und Rz. 39 ff.). Gemäss den obigen Ausführungen stellt dies einen hinreichenden Nichtigkeitsgrund dar, weshalb sie zur vorliegenden Nichtigkeitsklage aktivlegitimiert ist. Der Beklagte ist der Markeninhaber der streitbetreffenden Marke und entsprechend passivlegitimiert. Beides ist zufolge Säumnis unbestritten geblieben.

In inhaltlicher Hinsicht geht aus der Darstellung der Klägerin alsdann schlüssig hervor, dass der Beklagte und H._____ die streitgegenständliche Marke nicht in der Absicht hinterlegt haben, sie zu gebrauchen (vgl. auch act. 1 Rz. 42 ff.). Vielmehr diene die Hinterlegung offenbar dem Zweck, den mit der – prioritär eigetragenen – Marke "C._____" verbundenen guten Ruf und deren hohe Bekanntheit dafür auszunutzen, finanziellen Profit durch einen Verkauf der Marke an einen Dritten oder deren Lizenzierung an die Klägerin zu schlagen. In treuwidriger Weise machte der Beklagte vom ihm zugetragenem Wissen um die schwierigen finanziellen Verhältnisse der Klägerin zudem insofern Gebrauch, als dass er nach den unbestrittenen klägerischen Ausführungen annahm, die Klägerin könnte sich gegen diese Markenanmassung nicht wehren (vgl. act. 1 Rz. 44). Auch gebraucht der Beklagte die betroffene Marke nach unstrittiger klägerischer Darstellung bis heute nicht resp. besteht kein Vermarktungskonzept für diese (vgl. act. 1 Rz. 46), was den klägerischen Standpunkt, dass eine missbräuchliche Marken hinterlegung vorliegt, zusätzlich bekräftigt (vgl. auch HGer Urteil HG190069 vom 17. August 2020 E. 2.3.3.).

Unter Berücksichtigung des Dargelegten sowie in Würdigung der gesamten von der Klägerin dargelegten Umstände, ergibt sich in überzeugender Weise, dass die Hinterlegung der streitgegenständlichen Marke dazu diene, vom Ruf eines Dritten, konkret der Klägerin, zu profitieren und einen Dritten resp. die Klägerin zum Erwerb oder zur Lizenzierung der Marke zu bewegen. Den durch die Klägerin schlüssig dargelegten Indizien hält der Beklagte nichts entgegen, was im konkreten Fall auf eine Gebrauchsabsicht bei der Hinterlegung der streitgegenständlichen Marke hinweisen würde. Damit ist er seiner qualifizierten Bestreitungslast

nicht nachgekommen. Dies rechtfertigt in tatsächlicher Hinsicht den Schluss, dass die streitgegenständliche Marke ohne Gebrauchsabsicht in missbräuchlicher Weise hinterlegt worden ist.

Im Ergebnis ist der Hinterlegung der streitgegenständlichen Marke ungeachtet der Benutzungsschonfrist von Art. 12 Abs. 1 MSchG mangels eigener Gebrauchsabsicht des Beklagten der Schutz zu versagen: Die Schweizer Marke Nr. 1 "C._____" ist infolge missbräuchlicher Markeneintragung nichtig und somit aus dem Register zu löschen.

Ferner stellt die Hinterlegung zum Zwecke der Erlangung finanzieller oder anderer Vorteile einen (eigenständigen) Unlauterkeitstatbestand dar. Eine über das Erlangen von Vorteilen hinausgehende weitere Behinderungsabsicht ist wie bereits aufgezeigt nicht erforderlich. Vorliegend forderte der Beklagte die Klägerin gemäss unbestritten gebliebener Darstellung der Klägerin mehrfach auf, mit ihm eine Lizenzvereinbarung zu schliessen, wenn sie das Zeichen "C._____" weiterhin nutzen wolle (vgl. act. 1 Rz. 32, Rz. 37 und Rz. 48). Demnach hinterlegte der Beklagte die fragliche Marke in der Absicht, finanzielle Vorteile zu erlangen, weshalb die Hinterlegung der streitgegenständlichen Marke auch gegen Art. 2 UWG verstösst.

2.3. Ergebnis

Es ist festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. 1 "C._____" für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen nichtig ist (vgl. auch BGE 136 III 102 E. 3.4).

Vor diesem Hintergrund erübrigt sich eine weitere Auseinandersetzung mit der Frage, ob die streitgegenständliche Marke auch aufgrund prioritärer Rechte der Klägerin nichtig ist, wie es diese geltend macht (vgl. act. 1 Rz. 50 ff.).

3. Kosten- und Entschädigungsfolgen

3.1. Streitwert

Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht gemäss Art. 91 Abs. 2 ZPO den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind. Die Klägerin hat den Streitwert mit CHF 50'000.– beziffert (act. 1 Rz. 4). Dieser ist zufolge Säumnis unbestritten geblieben und erscheint auch nicht als offensichtlich falsch (vgl. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic], 2002, S. 505). Der Streitwert ist deshalb auf CHF 50'000.– festzusetzen.

3.2. Gerichtskosten

Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Sie richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). In Anbetracht des vorliegenden Streitwerts (vgl. E. 3.1.) und unter Berücksichtigung von § 4 Abs. 1 und Abs. 2 und § 10 Abs. 1 GebV OG ist die Gerichtsgebühr vorliegend auf CHF 5'000.– festzusetzen. Ausgangsgemäss sind die Kosten dem Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin ist diesbezüglich das Rückgriffsrecht auf den Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

3.3. Parteientschädigungen

Die Höhe der Parteientschädigung bestimmt sich nach der Verordnung des Obergerichts über die Anwaltsgebühren (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO). Sie richtet sich ebenfalls in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Beim vorliegenden Streitwert beträgt die nach § 4 Abs. 1 AnwGebV ermittelte Grundgebühr CHF 7'000.–. Da der Anspruch auf die ordentliche Gebühr mit der Begründung der Klage entsteht (§ 11 Abs. 1 AnwGebV), beläuft sich die vorliegende Parteientschädigung entsprechend auf CHF 7'000.–. Ausgangsgemäss ist der Beklagte entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

Das Handelsgericht erkennt:

1. Es wird festgestellt, dass die Schweizer Marke Nr. 1 "C._____" für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen nichtig ist.
2. Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 5'000.– festgesetzt.
3. Die Kosten werden dem Beklagten auferlegt und aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Der Klägerin wird diesbezüglich das Rückgriffsrecht auf den Beklagten eingeräumt.
4. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 7'000.00 zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie gestützt auf Art. 54 MSchG an das Schweizerische Institut für Geistiges Eigentum.
6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 50'000.00.

Zürich, 19. Januar 2024

Handelsgericht des Kantons Zürich

Der Vorsitzende:

Die Gerichtsschreiberin:

Dr. Stephan Mazan

Susanne Roesler