

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 24 61

Bern, 7. November 2024

Besetzung

Oberrichter Schlup (Vizepräsident), Handelsrichter Maurer und
Engel
Gerichtsschreiberin Zwahlen

Verfahrensbeteiligte

Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., _____
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. A. _____

Klägerin

gegen

Shenzhen Zhongyuanming Trading Co., Ltd., _____
vertreten durch B. _____

Beklagte

Gegenstand

Klage vom 10. Mai 2024



Regeste

Art. 52 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG; Nichtigkeitsklage

Aufgrund der Gleichheit der Waren und Dienstleistungen, der Zeichenähnlichkeit sowie der sehr hohen Kennzeichnungskraft der klägerischen Marken ist trotz der etwas erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Es ist festzustellen, dass die Marke Nr. 772297 «LOSENGS» (fig.) der Beklagten für sämtliche beanspruchte Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14 und 35 nichtig ist (E. 16).

Erwägungen:

I.

1. Mit Klage vom 10. Mai 2024 (Eingang beim Handelsgericht am 13. Mai 2024) stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren (pag. 1 ff.):
 1. Die Schweizer Marke Nr. 772297 -  sei für sämtliche beanspruchte Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14 und 35 für nichtig zu erklären.
 2. Das gefällte Urteil sei dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) mitzuteilen und dieses habe die Schweizer Marke Nr. 772297 -  vollständig zu löschen.
 3. Es sei der Beklagten zu verbieten, inskünftig Marken LOSENGS und/oder  für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14 und/oder 35 mit Wirkung für die Schweiz (beim IGE oder bei der WIPO) zu hinterlegen bzw. zu registrieren.
 4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.
2. Mit Verfügung vom 14. Mai 2024 wurde die Beklagte aufgefordert, innert zwei Monaten ab Zustellung eine Klageantwort einzureichen (pag. 49 f.). Die Verfügung konnte der Beklagten am 16. Mai 2024 an der Adresse ihrer in Swissreg eingetragenen Vertreterin zugestellt werden (pag. 51).
3. Mit Verfügung vom 23. August 2024 wurde festgestellt, dass innert Frist seitens der Beklagten keine Klageantwort eingegangen ist und der Beklagten wurde, unter Hinweis auf die Säumnisfolgen, eine Nachfrist von 10 Tagen zur Einreichung einer Klageantwort angesetzt (pag. 52 f.).
4. Die Verfügung vom 23. August 2024 wurde der Beklagten am 27. August 2024 zur Abholung gemeldet. Nach Ablauf der 7-tägigen Abholfrist kam sie mit dem Vermerk «nicht abgeholt» zurück (pag. 54 f.). Mit Schreiben vom 11. September 2024 wurde festgestellt, dass die Verfügung als am 3. September 2024 zugestellt gilt (pag. 56).
5. Am 30. September 2024 reichte die Klägerin eine Noveneingabe ein (pag. 62 ff.). Mit Verfügung vom 1. Oktober 2024 erhielt die Beklagte Gelegenheit allfällige Bemerkungen zur Noveneingabe der Klägerin innert 10 Tagen einzureichen. Weiter

wurde festgestellt, dass auch innert Nachfrist keine Klageantwort eingegangen ist und das Gericht die Angelegenheit als spruchreif erachte. Den Parteien wurde die Fällung eines schriftlichen Entscheids in Aussicht gestellt (pag. 67 f.).

6. Die am 1. Oktober 2024 an die Beklagte verschickte Verfügung kam mit dem Vermerk «Inconnu.» zurück (pag. 69), so dass die Verfügung an die Adresse ihrer Vertreterin in _____ geschickt wurde (Adresse gemäss Klagebeilage [KB] 25 und 31). Die Verfügung wurde am 15. Oktober 2024 zur Abholung gemeldet. Nach Ablauf der 7-tägigen Abholfrist kam sie mit dem Vermerk «nicht abgeholt» zurück. Die Verfügung gilt am 22. Oktober 2024 als zugestellt.
7. Am 22. Oktober 2024 reichte der Rechtsvertreter der Klägerin seine Honorarnote ein (pag. 70 ff.).

II.

8. Nachdem die Beklagte innert der angesetzten Nachfrist keine Klageantwort eingereicht hat, ist sie nach Art. 223 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) säumig.
 - 8.1 Die Klage und Verfügung vom 14. Mai 2024 konnten der Beklagten am 16. Mai 2024 zugestellt werden (pag. 51). Damit wusste die Beklagte von der Anhängigkeit des Verfahrens, musste mit der Zustellung von weiteren gerichtlichen Urkunden rechnen und hätte dafür sorgen müssen, dass ihr diese nachgesandt oder zugestellt werden können. Die weiteren Verfügungen hat die Beklagte aber innert der Abholfrist nicht abgeholt. Eine Unmöglichkeit der Zustellung i.S.v. Art. 141 ZPO liegt damit nicht vor, die Verfügungen gelten gemäss Art. 138 Abs. 3 Bst. b als zugestellt (vgl. GSCHWEND, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2027, N 4 zu Art. 141 ZPO; Urteil des Bundesgericht 4A_578/2014 E. 3.2.1).
 - 8.2 Das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weitergeführt, d.h. das Gericht trifft einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor (Art. 223 Abs. 2 ZPO). Die Beklagte ist auf diese Säumnisfolgen hingewiesen worden (pag. 50 und 53).
 - 8.3 Spruchreife liegt vor, wenn das Gericht die Klage aufgrund der unbestritten gebliebenen Behauptungen der klägerischen Partei durch Prozess- oder Sachurteil erledigen kann. An der Spruchreife mangelt es, wenn die Vorbringen der klägerischen Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, weil das Gericht gegebenenfalls seine Fragepflicht ausüben muss (Art. 56 ZPO). Ferner kann es an der Spruchreife fehlen, wenn das Gericht die Klage nicht schützen will und sich dabei auf eine Rechtsnorm stützt, mit der die Partei vernünftigerweise nicht rechnen konnte und musste. Die tatsächliche und rechtliche Würdigung des Prozessstoffes durch das Gericht darf die Parteien nicht überraschen. Trifft das Gericht einen Endentscheid, kann es die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei zwar grundsätzlich als unbestritten, nicht aber automatisch auch als anerkannt betrachten (vgl. WILLISEGGER, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 19 f. zu Art. 223 ZPO; KILLIAS, in: Berner Kommentar, 2012, N 11 f. zu Art. 223 ZPO). Dies

ergibt sich sowohl aus Art. 223 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht gehalten ist, zur Hauptverhandlung zu laden, falls die Angelegenheit nicht spruchreif ist, wie auch aus Art. 153 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht von Amtes wegen Beweis erheben kann, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen.

- 8.4 Im vorliegenden Fall erweist sich die Sache als spruchreif, weshalb ohne Durchführung einer Hauptverhandlung entschieden werden kann.
9. Das Gericht tritt auf eine Klage ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob dies der Fall ist (Art. 60 ZPO).
- 9.1 Die Klägerin stützt ihre geltend gemachten Ansprüche auf das Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11) sowie auf das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241).
- 9.2
- 9.2.1 Die Klägerin hat ihren Sitz in der Schweiz, im Kanton Bern (Klagebeilage [KB] 5), und die Beklagte in China (KB 6). Es liegt somit ein internationaler Sachverhalt i.S.v. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) vor (vgl. BGE 135 III 185 E. 3.1; 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. Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sieht eine ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit für Bestandesklagen über schweizerische Registerrechte unabhängig vom Wohnsitz vor (GÜNGERICH, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2024, N 3 und 7 f. zu Art. 22 LugÜ; JEGHER/KUNZ, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 109 IPRG). Die streitgegenständliche Marke wurde in der Schweiz eingetragen (KB 6). Die internationale Zuständigkeit schweizerischer Gerichte ist damit gegeben. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 109 Abs. 1 IPRG, wonach die Gerichte am Sitz der schweizerischen Registerbehörde zuständig sind, wenn der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz hat und ein Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters in der Schweiz fehlt. Der Geschäftssitz eines im Register eingetragenen Vertreters befindet sich am Ort, wo dieser seine Geschäftstätigkeit hauptsächlich ausübt (vgl. JEGHER/KUNZ, a.a.O., N 30 zu Art. 109 IPRG). Die Beklagte hat ihren Sitz in China und auch ihre im Markenregister eingetragene Vertreterin verfügt über keinen Geschäftssitz in der Schweiz. Die Klägerin hat diesbezügliche Abklärungen getroffen, die aufzeigen, dass es sich bei der Adresse der Vertreterin der Beklagten lediglich um eine Postfach-Adresse handelt (KB 7). Registerbehörde ist das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum (IGE), mit Sitz in Bern.
- 9.2.2 Betreffend Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb im internationalen Sachverhalt ist das LugÜ bzw. das IPRG für die Bestimmung der internationalen und örtlichen

Zuständigkeit, namentlich die Zuständigkeitsvorschriften für die unerlaubte Handlung, Art. 5 Ziff. 3 LugÜ und Art. 129 Abs. 1 IPRG, heranzuziehen (vgl. RODRIGUEZ/KRÜSI/UMBRICHT, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2021, N 24 zu Art. 129 IPRG). Für Klagen aus unerlaubter Handlung sind die schweizerischen Gerichte am Handlungs- oder Erfolgsort, vorliegend am Sitz der Klägerin im Kanton Bern, zuständig.

- 9.2.3 Nach dem Gesagten ist das Handelsgericht des Kantons Bern örtlich zuständig.
- 9.3 Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum und – bei einem Streitwert von über CHF 30'000.00 – nach dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) ist das Handelsgericht als einzige kantonale Instanz sachlich zuständig (Art. 5 Abs. 1 Bst. a und d ZPO i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]).
- 9.4 Die Klägerin beziffert den Streitwert auf CHF 50'000.00. Der Streitwert in Angelegenheiten, die sich mit dem Bestand oder der Verletzung von Immaterialgüterrechten befassen, ist schwer bestimmbar. Der Streitwert der Nichtigkeitsklage bemisst sich am Wert der Marke. Dabei ist von demjenigen Wert auszugehen, den die Marke für die Markeninhaberin hat (STAUB, in: Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl. 2017, N 79 zu Art. 52 MSchG). Gestützt auf die Erfahrungen in der Praxis wird angenommen, dass der Streitwert zwischen CHF 50'000.00 und CHF 100'000.00 liegt, wenn es um eher unbedeutende Zeichen geht. Vorliegend sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Da die Beklagte die Marke aber bereits verwendet (KB 1), ist der Streitwert vorliegend auf CHF 75'000.00 zu schätzen (vgl. BGE 133 III 490 E. 3.3 f.).
- 9.5 Mit Rechtsbegehren 1 und 2 beantragt die Klägerin die Nichtigkeitsklärung und Löschung der strittigen Marke. Die Nichtigkeitsklage ist ein Anwendungsfall der negativen Feststellungsklage (Art. 52 MSchG). Gemäss Art. 52 MSchG 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, 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, vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 3.2 m.w.H.). Dem Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, ist ohne weiteres ein schutzwürdiges Interesse zu attestieren (vgl. STAUB, a.a.O., N 53 zu Art. 52 MSchG). Durch den Gebrauch eines gleichen oder ähnlichen Zeichens für gleiche oder gleichartige Produkte wird die Klägerin in ihrem eigenen Markenrecht beeinträchtigt. Folglich hat sie ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung, dass die jüngere Marke der Beklagten im Sinne von Art. 3 MSchG vom Schutz ausgeschlossen ist. Ob dies zutrifft, ist mate-

riell zu prüfen (Urteil des Bundesgerichts 4C.175/2002 vom 21. August 2002 E. 2.2.).

- 9.6 Mit Rechtsbegehren 3 beantragt die Klägerin der Beklagten zu verbieten, inskünftig Marken «LOSENGS» und/oder  für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14 und/oder 35 mit Wirkung für die Schweiz (beim IGE oder bei der WIPO) zu hinterlegen bzw. zu registrieren.
- 9.6.1 Es handelt sich dabei um ein Unterlassungsbegehren. Unterlassungsbegehren setzen ein besonderes Rechtsschutzinteresse voraus. Es ist gegeben, wenn die widerrechtliche Handlung, auf welche das Begehren gerichtet ist, unmittelbar droht, d.h. wenn das Verhalten der Beklagten eine künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt (BGE 124 III 72 E. 2a). Zweck der Unterlassungsklage ist die Unterlassung einer Rechtsverletzung.
- 9.6.2 Das von der Klägerin beantragte Verbot richtet sich auf die Hinterlegung bzw. Registrierung einer Marke beim IGE oder der WIPO. Die Klägerin führt nicht aus, inwiefern es sich bei einer (erneuten) Markenmeldung um eine widerrechtliche Handlung handelt. Eine festgestellte Nichtigkeit bezieht sich nur auf die konkrete Markeneintragung. Weitere, allenfalls sogar identische Markeneintragungen, die nicht Gegenstand des Rechtsbegehrens sind, sind von der Rechtskraft nicht erfasst. Der Markeninhaber kann zudem dieselbe Marke neu anmelden und dadurch eine neue gültige Eintragung erlangen. Dies kann z.B. dann angezeigt sein, wenn ein Nichtigkeitsgrund nachträglich weggefallen ist (z.B. zwischenzeitliche Löschung oder Degenerierung der Marke des Nichtigkeitsklägers, der relative Ausschlussgründe geltend gemacht hatte; zwischenzeitlich eingetretene Verkehrsdurchsetzung eines aufgrund von Art. 2 lit. a MSchG gelöschten Zeichens; STAUB, a.a.O., N 66 zu Art. 52 MSchG). Eine Rechtsverletzung könnte bei Benutzung der strittigen Marke im Geschäftsverkehr in der Schweiz drohen, wofür eine Hinterlegung bzw. Registrierung der Marke jedoch nicht Voraussetzung ist. Bei der Markenmeldung an sich handelt es sich nicht um eine widerrechtliche Handlung. Auf das Rechtsbegehren 3 ist mangels Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten.
- 9.7 Die weiteren Prozessvoraussetzungen sind erfüllt. Mit Ausnahme des Rechtsbegehrens 3 ist auf die Klage einzutreten.
10. Die Urteile des Handelsgerichts des Kantons Bern werden durch drei Richterinnen oder Richter gefällt, davon zwei Fachrichterinnen oder 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.

11.

- 11.1 Gemäss Art. 222 Abs. 2 ZPO hat die beklagte Partei in der Klageantwort darzulegen, welche Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei im Einzelnen anerkannt oder bestritten werden. Wird eine Tatsachenbehauptung nicht bestritten, braucht hierüber nicht Beweis geführt zu werden (Art. 150 Abs. 1 ZPO); vorbehalten bleibt

der Fall, dass das Gericht an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel hegt (Beweisführung von Amtes wegen; Art. 153 Abs. 2 ZPO). Bestreitungen durch die Beklagte müssen so konkret erfolgen, dass sich daraus ableiten lässt, welche einzelnen Behauptungen der klagenden Partei bestritten sind. Bei bloss pauschaler Bestreitung darf das Gericht von einer unbestrittenen Tatsache ausgehen (BGE 117 II 113 E. 2; KILLIAS, a.a.O., N 17 f. zu Art. 222 ZPO).

- 11.2 Vorliegend hat die Beklagte trotz Aufforderung, Nachfrist und Androhung des schriftlichen Entscheids keine Klageantwort eingereicht (vgl. E. II.8 oben). Die Beklagte ist somit ihrer Bestreitungslast nicht nachgekommen. Demzufolge sind die Tatsachenbehauptungen der Klägerin grundsätzlich als unbestritten zu betrachten. Da kein Anlass besteht, an der Richtigkeit der Darstellung der Klägerin zu zweifeln (Art. 153 Abs. 2 ZPO) und ihre Behauptungen schlüssig sind, ist gestützt auf den Tatsachenvortrag der Klägerin von folgendem Sachverhalt auszugehen:

12.

- 12.1 Die Klägerin, bei der es sich um eine Gesellschaft der Swatch-Gruppe handelt, ist Schweizer Uhrenherstellerin mit einer der ältesten eingetragenen Uhrenmarken der Welt. Die unter ihren Marken vertriebenen Uhren sind weltbekannt. Bereits vor über 70 Jahren wurde die Uhrenmarke «LONGINES» vom Handelsgericht des Kantons Bern als «altbekannt» beurteilt (Rz. 1 ff. und 32 ff. der Klage, pag. 4 ff. und 11 ff.; ZGJB 1953, 87).

- 12.2 Die Klägerin besitzt diverse Wortmarken (pag. 13), Wort- und Bildmarken (pag. 14) sowie Bildmarken (pag. 15), u.a. die folgenden (KB 15 – 19):

Marke	Nummer	Klasse(n)	Priorität
	2P-315996	Montres et mouvements d'horlogerie de toute espèce (Classe 14)	09.11.1981
	2P-406529	horlogerie et instruments chronométriques (Classe 14)	01.04.1993
	2P-443495	horlogerie et instruments chronométriques (Classe 14)	28.02.1997
	623283	Classes 35 - 36, 38, 41	24.11.2011
	694455	Horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et accessoires pour les produits précités (Classe 14)	27.06.2016

- 12.3 Laut Schätzungen von Morgan Stanley und LuxeConsult überschritt der Jahresumsatz der Klägerin im Jahr 2022 _____ Franken (KB 21). Bei den Marken der Klägerin handelt es sich, insbesondere im Bereich der Uhren, um lange und intensiv genutzte Marken. Es ist von einer schweizweit hohen Bekanntheit auszugehen (Rz. 40 ff. der Klage, pag. 16).

13.

- 13.1 Die Beklagte ist ein chinesisches Unternehmen mit Sitz in Shenzhen (KB 6). Sie hat am 15. November 2021 die Schweizer Marke Nr. 772297 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14 und 35 der Nizza Klassifikation hinterlegt (KB 6). Die Marke wurde nach Veröffentlichung auf Swisreg am 16. November 2022 im Register eingetragen. Es handelt sich um folgende Wort- und Bildmarke (vgl. Rz. 6 der Klage, pag. 6):



- 13.2 Die Beklagte bietet unter dieser Marke Uhren auf dem Internet an und macht dafür Werbung (vgl. KB 1, 29 und 30; Rz. 7 f. und 123 ff. der Klage, pag. 6 f. und 40 ff.).
- 13.3 Zudem hat sie die Marke acht Mal beim chinesischen Amt für verschiedene Klassen angemeldet. Das chinesische Markenamt hat die Marke wegen den bestehenden Voreintragungen der Klägerin verweigert bzw. die Klägerin hat Widerspruch eingelegt (KB 2 und 3; vgl. Rz. 8 ff. der Klage, pag. 7 f.).

14.

- 14.1 Die Klägerin hat gegen die Schweizer Marke Nr. 772297 der Beklagten beim IGE Widerspruch eingelegt. Der Widerspruch wurde am 30. August 2022 abgewiesen (KB 8). Die Beschwerde der Klägerin gegen diesen Entscheid wies das Bundesverwaltungsgericht am 29. Januar 2024 ab (KB 9).
- 14.2 Das Gericht ist nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht an die Entscheide des IGE gebunden (BGE 135 III 359 E. 2.5.3; BGE 130 III 328 E. 3.2; BGE 129 III 225 E. 5.3; 128 III 447 E. 1.4). Seinem Sinn und Zweck gemäss ist das Widerspruchsverfahren ein einfaches Verwaltungsverfahren mit eingeschränkter Kognition. Das IGE und das Bundesverwaltungsgericht verfügen im Widerspruchsverfahren nicht über die gleiche Kognition wie der Zivilrichter. Die Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke bildet nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens und kann nicht in Frage gestellt werden. Infolgedessen hat das Widerspruchsverfahren auch bloss vorläufigen Charakter. Will sich die Beschwerdeführerin mit dem Ergebnis des Widerspruchsverfahrens nicht zufriedengeben, steht ihr der Klageweg an den Zivilrichter offen (sic! 1999 S. 282 m.w.H.; Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG120071-O E. 2.4.2.2.f. vom 8. Juli 2014; GASSER, in: Stämpfli Handkommentar, 2. Aufl. 2017, N 23 f. zu Art. 33 MSchG; DAVID LUCAS, Die Bindung des Zivilrichters ans verwaltungsrechtliche Präjudiz, sic! 2012 S. 429 ff., 440).

IV.

15. 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 unlau-

tere Handlung ihre Wirkung entfaltet (Art. 136 Abs. 1 IPRG). Da es sich vorliegend um eine in der Schweiz eingetragene Marke handelt und sich die Handlungen in der Schweiz auswirken, ist Schweizer Recht anwendbar.

16. Die Klägerin beantragt, die Schweizer Marke Nr. 772297 «LOSENGS» (fig.) der Beklagten nichtig zu erklären, das Urteil dem IGE mitzuteilen und die Marke durch das IGE löschen zu lassen (Rechtsbegehren 1 und 2).
- 16.1 Die Nichtigkeitsklage ist ein Anwendungsfall der negativen Feststellungsklage (Art. 52 MSchG). Mit ihr verlangt die Klägerin Feststellung der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke. Letztlich zielt die Klage aber auf Löschung der Eintragung durch das IGE nach erfolgter Feststellung durch das Gericht ab. Gegenstand der Feststellung können nur schweizerische Marken oder der schweizerische Anteil internationaler Marken sein (STAUB, a.a.O., N 44 ff. zu Art. 52 MSchG). Als Nichtigkeitsgründe kommen die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG in Betracht. Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG).
- 16.2 Die Klägerin beruft sich u.a. auf den Ausschlussgrund nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG. Demnach verleiht das Markenrecht seinem Inhaber ein Ausschliesslichkeitsrecht in Bezug auf Zeichen, die mit der älteren Marke ähnlich sind und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Ältere Marken sind insbesondere hinterlegte oder eingetragene Marken, die nach Art. 6 – 8 MSchG eine Priorität geniessen (Art. 3 Abs. 2 MSchG).
- 16.3 Die Marke der Klägerin «LONGINES» (fig.) Nr. 2P-315996 wurde am 9. November 1981, die Marke Nr. 2P-406529 am 1. April 1993, die Marke Nr. 2P-443495 am 28. Februar 1997, die Marke Nr. 623283 am 24. November 2011 und die Marke Nr. 694455 am 27. Juni 2016 hinterlegt (vgl. KB 15 – 19). Die Marke «LOSENGS» (fig.) Nr. 772297 wurde von der Beklagten erst am 15. November 2021 registriert (KB 6). Sämtliche Marken der Klägerin sind somit älter als die streitgegenständliche der Beklagten. Als Inhaberin älterer Marken kann sich die Klägerin auf die Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG berufen (Art. 3 Abs. 3 MSchG).
- 16.4 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, falls zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, welche verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (mittelbare Verwechslungsgefahr). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden

oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Warengattungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 128 III 96 E. 2a). Zu prüfen ist unter dem Stichwort der Verwechselbarkeit zum einen die Zeichenähnlichkeit und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und zum andern die Identität bzw. Gleichartigkeit von Waren oder Dienstleistungen (vgl. JOLLER, in: SHK-Stämpflis Handkommentar, N 46 zu Art. 3 MSchG).

16.4.1 Massgebend für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck, der durch Wortklang und Erscheinungsbild der Marken und gegebenenfalls durch ihren Sinngehalt bestimmt wird. Bei Bildmarken und Bildelementen von kombinierten Wort-/Bildmarken bleiben sowohl die grafische Gestaltung als auch der begriffliche Inhalt des Bilds in Erinnerung. Keinem der beiden kommt a priori ein Vorrang zu. Der Gesamteindruck einer Marke kann durch einzelne, besonders charakteristische Bildelemente optisch bestimmt werden, z. B. durch eine originär oder infolge Benutzung kennzeichnungskräftige Figur. Wird eine solche telquel übernommen, führt dies in der Regel zu einer Markenähnlichkeit. Das Markenrecht verleiht keinen Motivschutz. Geschützt ist die konkret hinterlegte Marke und nicht die darin enthaltene Idee. Eine rechtlich relevante Ähnlichkeit liegt daher grundsätzlich nur vor, wenn die Zeichen das gleiche Motiv optisch ähnlich umsetzen; allein ein übereinstimmendes Motiv begründet in der Regel keine Markenähnlichkeit (vgl. z.B. Urteil des Bundesgerichts 4A_651/2018 vom 14. Juni 2019 E. 3.4.1, «Armani [fig] /Glycine [fig.]»; Urteile des BVGer B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 2.5, «Apple / Adamis Group [fig]»; B- 1085/2008 vom 13. November 2008, E.6.4, «Red Bull /Stierbräu»; B-1778/2019 vom 30. Juni 2021 E.7.5.2, «PYRAT / thePirate.com [fig] / thePirate.com [fig], tP the Pirate.com [fig]»; B-6628/2019 vom 6. August 2021 E. 2.3.2, «Polospieler [fig] / USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 [fig]»; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 85 ff. zu Art. 3 MSchG).

16.4.2 Die angesprochenen Verkehrskreise werden die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben. Das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen der massgebenden Verkehrskreise wird dabei durch die Umstände mitbeeinflusst, unter denen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden Gattung abzuwickeln pflegt und hängt insbesondere von der Aufmerksamkeit ab, die beim Einkauf solcher Waren gewöhnlich angewendet wird. Im weiteren werden ähnliche Marken erfahrungsgemäss umso eher verwechselt, je näher sich die damit bezeichneten Waren sind. Selbst bei weitgehend identischen Waren begründet aber die blosse, entfernte Möglichkeit einer Verwechslung noch keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG. Davon kann vielmehr erst die Rede sein, wenn wahrscheinlich ist, dass das Publikum Ver-

wechslungen unterliegt. (BGE 121 III 377 E. 2a, «Boss/Boks», m.w.H.; Urteil des BVGer B-3209/2017 E. 3.5, «PARADIS / BLANC DU PARADIS, ROUGE DU PARADIS», m.w.H.).

- 16.4.3 Vorliegend liegt eine Ähnlichkeit der jüngeren Marke «LOSENGS» (fig.) mit den älteren «LONGINES» (fig.)-Marken der Klägerin vor (vgl. Abbildungen der Marken in E. 12.2 und 11.2):

Die Marken verfügen über eine ähnliche Anzahl Buchstaben, diejenige der Beklagten verfügt über sieben und diejenige der Klägerin über acht Buchstaben. Das ergibt eine sehr vergleichbare Wortlänge. Sämtliche Buchstaben der strittigen Marke der Beklagten sind im älteren Zeichen der Klägerin enthalten. Beide Wortelemente sind in Grossbuchstaben geschrieben und es stimmen sowohl bei beiden die Anfangsbuchstaben «LO» und der Endbuchstabe «S» überein. Beide Schriftarten verfügen zudem über deutlich erkennbare, vergleichbare Serifen. Der Umstand, dass beide Marken einzig in Grossbuchstaben gehalten sind, verstärkt ihre Ähnlichkeit zusätzlich. Aufgrund dieser Übereinstimmungen und der identischen Anfang- und Endbuchstaben ist von einer klaren Ähnlichkeit des Schriftbildes auszugehen.

Der Klang einer Marke wird besonders durch die Anzahl Silben, die Betonung und die Vokalfolge geprägt. Beide Marken setzen sich aus zwei Silben zusammen und beginnen mit «LO». Bezüglich der ersten Silbe besteht eine klangliche Ähnlichkeit, auch unter Berücksichtigung, dass bei französischer Aussprache der klägerischen Marke die Buchstaben «LON» eine Einheit bilden. Bezüglich der zweiten Silbe besteht aufgrund der geänderten Platzierung der identischen Buchstaben eine unterschiedliche Klangwirkung, die Betonung erfolgt jedenfalls auf der ersten Silbe. Die Vokalfolge stimmen dabei bezüglich E – O überein, wobei die Marke der Klägerin noch ein «l» enthält.

Sowohl die jüngere als auch diese älteren Marken enthalten zudem ein sehr ähnliches Bildelement. Beide figurativen Motive sind ähnlich aufgebaut: Sie verjüngen sich von oben nach unten, stehen direkt zentriert unter dem Wortelement; beide Elemente weisen in der Mitte ein Rechteck auf, von dem nach rechts und links von der Dicke und Anordnung her vergleichbare horizontale Balken in stilisierter Flügelstruktur abgehen. Die sich in den Rechtecken befindenden Gestaltungen, sind für eine Abgrenzung nicht geeignet, da sie nur schwer zu erkennen sind. Beide grafischen Elemente sind in Form eines Dreiecks, das auf der Spitze steht. Damit ist auch von einer visuellen Ähnlichkeit der Bildelemente auszugehen.

- 16.4.4 Im Gesamteindruck liegen wesentliche Übereinstimmungen durch die ähnliche Anordnung der Schrift- und Bildzeichen und deren Gestaltung vor. Die wenigen festgestellten Unterschiede vermögen an der Zeichenähnlichkeit nichts zu ändern, diese ist zu bejahen.

- 16.5 Die Kennzeichnungskraft einer Marke bzw. eines Markenbestandteils bestimmt sich zunächst nach ihrer Unterscheidungskraft. Grundsätzlich darf originär eine normale Unterscheidungskraft vermutet werden. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob besondere Umstände vorliegen, welche die Annahme einer ursprünglich geringeren oder höheren Kennzeichnungskraft rechtfertigen. Beachtung verdient dabei, dass dasselbe Zeichen in unterschiedlichem Zusammenhang völlig verschieden wahr-

genommen werden kann. Deshalb ist die Wirkung eines Zeichens stets produktbezogen, d.h. in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen, zu bestimmen (vgl. JOLLER, a.a.O., N 84 f. zu Art. 3 MSchG).

- 16.5.1 Wie die von der Klägerin eingereichten Swisreg-Listen zeigt (KB 20 – 14), ist sie Inhaberin zahlreicher Marken mit dem Begriff «LONGINES» sowie der Bildmarken, in Kombination Wort und Bild oder einzeln. Es ist als gerichtsnotorisch anzusehen, dass die Klägerin eine weltweit bekannte Uhrenherstellerin ist und die Markeneintragung für «LONGINES» bereits im Jahre 1880 erfolgte (vgl. Rz. 32 und 39 der Klage, pag. 11 und 16). Die Bekanntheit und damit die Kennzeichnungskraft der Marke erhöhen sich mit deren Benutzung und Werbung. Die Marken der Klägerin werden bereits lange und intensiv genutzt (vgl. Rz. 40 ff. der Klage, pag. 16), was durch die eingereichten Unterlagen untermauert wird und insbesondere für die Waren der Klasse 14 gilt, d.h. Waren- und Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Uhrenherstellung und Zubehör. Für die übrigen Waren und Dienstleistungen, deren Schutz beansprucht wird, kann eine erhöhte Bekanntheit nicht als gerichtsnotorisch angesehen werden, ist jedoch mangels Bestreitung durch die Beklagte trotzdem anzunehmen.
- 16.5.2 Bekannte Marken, wie diejenige der Klägerin, verfügen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. An die Unterscheidbarkeit des jüngeren Zeichens der Beklagten sind somit höhere Anforderungen zu stellen.
- 16.6 Zwischen Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit sowie Verwechslungsgefahr besteht eine Wechselwirkung. Je näher sich die Waren oder Dienstleistungen sind, desto mehr muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben; bei Warenidentität ist ein besonders strenger Massstab anzulegen. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. BGE 126 III 315 E. 6; BGE 122 III 382 E. 3.a).
- 16.6.1 Bezüglich der vorliegend zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen liegt Identität vor. Sowohl die Wortmarken und die kombinierten Wort-Bildmarken der Klägerin als auch die Marke der Beklagten beanspruchen den Schutz für Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 9 und 35 der Nizza Klassifikation. Die Klägerin hat in Rz. 74 ff. (pag. 24 ff.) die Vergleichswaren und -dienstleistungen detailliert aufgeführt und entsprechende Belege dafür eingereicht (KB 15 – 19 und 22). Daraus ist ersichtlich, dass die Marken der Klägerin und diejenige der Beklagten identische Waren und Dienstleistungen beanspruchen, was sich z.B. bezüglich der Klasse 14 aus der Gegenüberstellung der Warenverzeichnisse der Marke «LONGINES» (fig.) Nr. 69445 und der streitgegenständlichen Marke ergibt:

<p style="text-align: center;">LONGINES</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>694455</p> <p>Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, ancras, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.</p>	<p style="text-align: center;">LOSENGS</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Klasse 14: Rohe oder teilweise bearbeitete Edelmetalle; Schmuckschatullen; Schmuckwaren (Juwelienwaren); Furnituren (Schmuckzubehör); Kunstgegenstände aus Edelmetall; elektrische Uhren; Armbanduhren; Uhrwerke; Uhregehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Uhrenarmbänder.</p> <p>Klasse 9: Zählwerke, Smartwatches*</p> <p>* die Beanspruchungen, obwohl in der Klasse 9 eingeteilt fallen unter die Oberbegriffe «horlogerie et instruments chronométriques»</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 16.6.2 Für die Bestimmung der massgebenden Verkehrskreise wird auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke, und nicht auf die tatsächliche Positionierung der Ware am Markt, abgestellt.
- 16.6.3 Die von beiden Marken beanspruchte Klasse 14 (wozu u.a. Uhren gehören) richtet sich an das allgemeine Publikum, d.h. an den Endverbraucher, wobei Fachkreise wie Uhren- und Schmuckhändler auch zum massgeblichen Verkehrskreis gehören. Bei Uhren kann es sich sowohl um teure Luxusobjekte handeln, die mit grösster Sorgfalt erworben werden, oder aber um billige Modeaccessoires, bei denen beim Kauf eine geringere Sorgfalt an den Tag gelegt wird. Da aufgrund der abstrakten Produktbenennung keine eindeutige Positionierung möglich ist, ist in solchen Fällen grundsätzlich von einer «durchschnittlichen» Aufmerksamkeit auszugehen. Es ist die Aufmerksamkeit zu verstehen, wie sie von einem Abnehmer beim Kauf einer Uhr durchschnittlich an den Tag gelegt wird. Dabei ist mit ihr davon auszugehen, dass die bedeutende Mehrzahl aller Uhren nicht achtlos nachgefragt, sondern vor dem Kauf mit einer erheblichen Sorgfalt geprüft und auch anprobiert werden. Zudem orientiert sich das Publikum bei Uhren stark an Marken, weshalb Käufer besonders auf die auf der Uhr angebrachten Kennzeichen achten. Dies dürfte selbst bei billigeren Modeaccessoires der Fall sein, die von einem modebewussten Publikum nachgefragt werden. Der Käufer einer Uhr vergewissert sich im Allgemeinen darüber, aus welchem Hause diese stammt, erst recht mit Blick auf die langjährige Markengeschichte und den Umstand, dass Uhren der Marke LONGINES nicht dem Billigsegment zuzuordnen ist. Entsprechend ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zumindest von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise auszugehen (Urteil des Bundesgerichts 4A_651/2018 vom 14. Juni 2018 E. 3.3.2., m.w.H.; BVGer B-2387/2023 E. 4.2 «Raubtierkopf [fig.] / Tigerkopf [fig.]», m.w.H.).
- 16.6.4 Die von beiden Marken beanspruchte Klasse 9, wie z.B. Computer und Smartwatches, werden einerseits von Durchschnittskonsumenten und andererseits von Fachpersonen aus der IT- und Elektronikbranche beansprucht. Beim Erwerb dieser

Waren ist von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da sie nicht täglich angeschafft und beim Erwerb auf Funktion und Ausstattung geprüft werden (BVGer B-2387/2023 E. 4.1, «Faubtierkopf [fig.] / Tigerkopf [fig.]» m.w.H.; BVGer B-7524/2016 E. 5, «DIADORA / Dador Dry Waterwaer [fig.]»; B-3663/2011 E. 4.2.1, «Intel Inside/ Galdat Inside».).

- 16.6.5 Die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen, wie z.B. «Werbung» und damit zusammenhängende Dienstleistungen, richten sich, obwohl sie von jedermann in Anspruch genommen werden können, nicht an das breite Publikum, da sie keine alltäglichen Bedürfnisse abdecken, sondern im Zusammenhang mit spezifischen Fragen des wirtschaftlichen Verkehrs erbracht werden. Die Verkehrskreise setzen sich grundsätzlich aus Personen zusammen, die versiert beziehungsweise darin professionell tätig sind, worunter sowohl Privat- als auch Fachpersonen zu zählen sind. Entsprechend ist von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. BVGer B-2495/2022 E. 3.2, «Pallas Kliniken Exzellente Medizin Menschliche Behandlung [fig.] / PK Plaza Kliniken [fig], m.w.H.; B-1408/2015 E. 3, «Informa»).
- 16.6.6 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass zum Kreis der Verbraucher sowohl die breite Öffentlichkeit als auch Fachpersonen zu zählen sind. Es ist von einem (zumeist leicht) erhöhten Grad an Aufmerksamkeit nicht nur für Uhren, sondern auch für die anderen beanspruchten Waren und Dienstleistungen auszugehen.
- 16.6.7 Aufgrund der Waren- und Dienstleistungsidentität ist von einem strengen Massstab an die Unterscheidbarkeit der Marke der Beklagten auszugehen. Da die Marken gleiche Waren und Dienstleistungen kennzeichnen, sind Fehlzurechnungen des Publikums, auch unter Berücksichtigung der etwas erhöhten Aufmerksamkeit, zu befürchten. Die Marken der Klägerin und die der Beklagten sind verwechselbar ähnlich. Auch die geringen Unterschiede zwischen den zu vergleichenden Bild-/Wortzeichen, vermögen daran nichts zu ändern. Alle Marken beginnen mit dem Wortbestandteil «LO», enthalten dieselben Buchstaben und mittig unter dem Wort ein ähnliches Bildelement, womit auch der jeweilige Zeichenaufbau verwechselbar ähnlich ist. Zu berücksichtigen ist zudem, dass die Zeichen, wie der Gegenüberstellung in der Klage, Rz. 125, entnommen werden kann, auf den Uhren relativ klein, an gleicher Stelle, angebracht sind (pag. 41 f.), weshalb der in der Erinnerung verhaftende übereinstimmende Gesamteindruck noch mehr zum Tragen kommt.
- 16.7 Aufgrund der Gleichheit der Waren und Dienstleistungen, der Zeichenähnlichkeit, sowie der sehr hohen Kennzeichnungskraft der klägerischen Marken ist trotz der etwas erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Rechtsbegehren 1 und 2 der Klage sind gutzuheissen und es ist festzustellen, dass die Marke Nr. 772297 «LOSENGS» (fig.) der Beklagten für sämtliche beanspruchte Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14 und 35 nichtig ist. Damit erübrigt sich eine Prüfung der weiteren von der Klägerin geltend gemachten Nichtigkeitsgründe (vgl. Rz. 50 ff. der Klage, pag. 18).

17.

- 17.1 Nach Art. 35 Bst. c MSchG löscht das IGE eine Markeneintragung, wenn die Eintragung durch ein rechtskräftiges richterliches Urteil nichtig erklärt wird.
- 17.2 Der vorliegende Entscheid wird dem IGE in vollständiger Ausfertigung zugestellt (Art. 240 ZPO i.V.m. Art. 54 MSchG). Nach erfolgter Mitteilung wird das IGE die Eintragung von Amtes wegen löschen, eine weitergehende Anweisung erübrigt sich damit.

V.

18.

- 18.1 Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO).
- 18.2 Im vorliegenden Fall ist die Klägerin, mit Ausnahme ihres Antrags auf Unterlassung, mit ihren Begehren durchgedrungen und hat nahezu vollständig obsiegt. In Anbetracht dessen ist vorliegend eine verhältnismässige Kostenteilung trotz des (geringfügigen) Unterliegens der Klägerin nicht angezeigt. Es rechtfertigt sich vorliegend, die Prozesskosten vollumfänglich der Beklagten aufzuerlegen.
- 18.3 Die Prozesskosten setzen sich aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO) zusammen.

19.

- 19.1 Die Gerichtskosten beschränken sich im vorliegenden Fall auf die Pauschale für den Entscheid (Entscheidunggebür; Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO). Diese bemisst sich anhand des Streitwerts und richtet sich nach den kantonalen Tarifen (Art. 91 Abs. 1 ZPO, Art. 96 ZPO und Art. 42 Abs. 1 des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.12]).
- 19.2 Vorliegend beträgt der Streitwert CHF 75'000.00. Die Entscheidunggebür liegt bei einem Streitwert zwischen CHF 50'000.00 und CHF 100'000.00 zwischen CHF 2'000.00 und CHF 22'000.00 (Art. 96 ZPO und Art. 42 Abs. 1 Bst. b VKD). Innerhalb dieses Rahmens bemisst sich die Entscheidunggebür nach dem gesamten Zeit- und Arbeitsaufwand, der Bedeutung des Geschäfts sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kostenpflichtigen (Art. 5 VKD). Erhöhungs- oder Reduktionsgründe i.S.v. Art. 6 und 7 VKD liegen keine vor. Weist ein Fall keine nennenswerten Besonderheiten auf, ist er mithin weder als unter- noch als überdurchschnittlich einzustufen.
- 19.3 Es ist vorliegend zu berücksichtigen, dass nur ein einfacher Schriftenwechsel initiiert wurde, keine Klageantwort eingegangen und keine mündliche Parteiverhandlung mit Beweisabnahmen durchgeführt werden musste. Entsprechend ist der Zeitaufwand für das Gericht als unterdurchschnittlich zu bezeichnen. Die Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO) werden entsprechend auf CHF 8'000.00 (unterdurchschnittlicher Ausschöpfungsgrad von 30%) festgesetzt und mit dem von

der Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 8'000.00 verrechnet. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin für Gerichtskosten CHF 8'000.00 zu erstatten.

20.

20.1 Weiter sind die von der Beklagten der Klägerin zu ersetzenden Parteikosten zu bestimmen.

20.2 Der Parteikostenersatz besteht aus dem Honorar und den notwendigen Auslagen (Art. 2 der Parteikostenverordnung, [PKV; BSG 168.811]).

20.3 Gemäss Art. 5 Abs. 1 PKV beläuft sich der Honorarrahmen bei einer Streitigkeit mit einem Streitwert über CHF 50'000.00 bis CHF 100'000.00 zwischen CHF 3'900.00 und CHF 23'700.00. Innerhalb des Rahmentarifs bemisst sich der Parteikostenersatz nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand, der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des Prozesses (Art. 41 Abs. 3 des kantonalen Anwalts-gesetzes [KAG; BSG 168.11]).

20.4 Die Klägerin macht ein Honorar von CHF 22'683.00 zzgl. Auslagen und Mehrwertsteuer geltend (vgl. Honorarnote, pag. 70 ff.). Wie bereits in Bezug auf die Gerichtsgebühren ausgeführt (vgl. E. V.19.2 oben), ist das Verfahren als unterdurchschnittlich (zeit)aufwändig zu bewerten; die dortigen Ausführungen treffen hier ebenfalls zu. Das beantragte Honorar entspricht einem Ausschöpfungsgrad von rund 95%. Der geltend gemachte Parteikostenersatz ist als zu hoch einzustufen und der Wert nach unten zu korrigieren. Zu berücksichtigen ist, dass nur ein Schriftenwechsel (mit der Klage ist die Hauptarbeit der Klägerin geleistet) und keine Verhandlung stattgefunden hat. Der gebotene Zeitaufwand ist vorliegend als unterdurchschnittlich zu bemessen. Dagegen ist die Bedeutung der Streitsache als leicht überdurchschnittlich und die Schwierigkeit des Prozesses als durchschnittlich zu werten. Gestützt darauf erscheint eine Entschädigung von CHF 14'790.00 (Ausschöpfung von rund 55%) als angemessen und wird der Beklagten zur Bezahlung auferlegt (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Zusätzlich zu entschädigen sind die Auslagen. Die (externen) Auslagen von CHF 1'145.15 hat die Klägerin belegt. Im Übrigen scheinen CHF 443.70 (3% des zugesprochenen Honorars) als angemessen, d.h. gesamthaft sind CHF 1'588.85 zuzusprechen.

20.5 Nicht zu berücksichtigen ist die Mehrwertsteuer. Die Klägerin hat zwar ihrem Rechtsvertreter eine Mehrwertsteuer auf den von ihm erbrachten Leistungen zu entrichten. Doch kann sie diese, da sie selber auch mehrwertsteuerpflichtig ist (vgl. Art. 10 MWSTG e contrario), wiederum als Vorsteuer in Abzug bringen (Art. 28 MWSTG). Wirtschaftlich betrachtet bleibt diese Mehrwertsteuerzahlung also nicht an der Klägerin hängen, es entstehen ihr dadurch keine effektiven Ausgaben. Entsprechend erübrigt sich ein Ersatz der Mehrwertsteuer (so die 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 Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5).

20.6 Damit hat die Beklagte der Klägerin CHF 16'378.85 (inkl. Auslagen, ohne Mehrwertsteuer) als Parteientschädigung zu entrichten.

Das Handelsgericht entscheidet:

1. Die Klage wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Es wird festgestellt, dass die Schweizer Marke Nr. 772297  der Beklagten **nichtig** ist.
2. Die **Gerichtskosten**, bestimmt auf **CHF 8'000.00**, werden der Beklagten zur Bezahlung auferlegt. Sie werden mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss von CHF 8'000.00 verrechnet. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin CHF 8'000.00 für Gerichtskosten zu ersetzen.
3. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin eine **Parteientschädigung** von insgesamt **CHF 16'378.85** (inkl. Auslagen, ohne Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4. Zu eröffnen:
 - den Parteien per Einschreiben
5. Mitzuteilen:
 - dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE), zum Vollzug gemäss Art. 35 Bst. c MSchG

Bern, 7. November 2024

Im Namen des Handelsgerichts

Der Vizepräsident:

Oberrichter Schlup

Die Gerichtsschreiberin:

Zwahlen

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung beim Bundesgericht, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 39 ff., 72 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110) geführt werden. Die Beschwerde muss den Anforderungen von Art. 42 BGG entsprechen. Der Streitwert im Sinne von Art. 51 ff. BGG beträgt über CHF 30'000.00.

Hinweis: Der Entscheid ist rechtskräftig.