

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal



4A_510/2018

Urteil vom 7. Mai 2019

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung

Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Klett, Niquille,
Gerichtsschreiber Hug.

Verfahrensbeteiligte

Cosentino, S.A.U.,
vertreten durch Rechtsanwälte Eva-Maria Strobel und Dr. Philippe Monnier,
Beschwerdeführerin,

gegen

1. Tecton Holding AG,
2. TECTON Management AG,
3. TECTON Spezialbau AG,
4. Tecton Flachdach AG,
5. Tecton Abdichtungen AG,
6. TECTON-FLADAG AG,
7. TECTON-ATISOL AG,
8. TECTON AG Bern,
9. TECTON AG Pfäffikon,
10. TECTON AG Zürich,
11. TECTON ETANCHEITE S.A.,
alle vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Patrick Troller und Olivier Troller,
Beschwerdegegnerinnen.

Gegenstand

Markenrecht, Firmenrecht, Namensrecht,

Beschwerde gegen den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 20. April 2018 (HG 17 78).

Sachverhalt:

A.

A.a.

- Die Tecton Holding AG mit Sitz in Luzern (Klägerin 1, Beschwerdegegnerin 1), ist seit dem 12. November 1998 im Handelsregister eingetragen und bezweckt insbesondere den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen.
- Die Tecton Management AG mit Sitz in Neuenhof (Klägerin 2, Beschwerdegegnerin 2), ist seit dem 1. März 2004 im Handelsregister eingetragen und bezweckt u.a. die Übernahme und Durchführung von Management-Aufgaben, die Forschung und Entwicklung auf dem Bausektor, die Beratung und Wahrnehmung von Expertisefunktionen, Verwertung von Patenten und Lizenzen.
- Die Tecton Spezialbau AG mit Sitz in Emmen (Klägerin 3, Beschwerdegegnerin 3) ist seit dem 28. Juni 2006 im Handelsregister eingetragen und bezweckt die Ausführung von Tiefbau-Abdichtungen, insbesondere Brücken-, Tunnel- und Flüssigkunststoffabdichtungen und Bautenschutz. Sie hat Zweigniederlassungen in Küsnacht/SZ sowie Neuenhof und Pfäffikon/ZH.
- Die Tecton Flachdach AG mit Sitz in Neuendorf (Klägerin 4, Beschwerdegegnerin 4) ist seit dem 25. Oktober 1983 im Handelsregister eingetragen und bezweckt die Ausführung von Abdichtungen und Spenglerarbeiten im Hoch-, Tief und Brückenbau, Flüssigkunststoffabdichtungen, Flachdachbau, Dachbegrünungen, Gussasphaltbau, Unterhalt und Sanierung von Bauwerken, insbesondere von Brücken, Gebäuden, Industrieböden, Spezialbodenbelägen sowie Ausführung von diesbezüglichen Gutachten und technischen Beratungen.
- Die Tecton Abdichtungen AG mit Sitz in Niederbipp (Klägerin 5, Beschwerdegegnerin 5) ist seit dem 1. Mai 1986 im Handelsregister eingetragen und bezweckt namentlich die Ausführung von Abdichtungen und Spenglerarbeiten im

Hoch-, Tief- und Brückenbau, Dachbegrünungen.

- Die TECTON-FLADAG AG mit Sitz in Pratteln (Klägerin 6, Beschwerdegegnerin 6) ist seit dem 3. März 1972 im Handelsregister eingetragen und bezweckt die Ausführung von Hochbau-Abdichtungen sowie Tiefbau-Abdichtungen.
 - Die TECTON-ATISOL AG mit Sitz in Emmen (Klägerin 7, Beschwerdegegnerin 7) ist seit dem 28. Juli 1999 im Handelsregister eingetragen und bezweckt insbesondere die Ausführung von Hochbau-Abdichtungen. Sie hat Zweigniederlassungen in Küsnacht/SZ, Zug, Altdorf und Hergiswil.
 - Die TECTON AG Bern mit Sitz in Muri b. Bern (Klägerin 8, Beschwerdegegnerin 8) ist seit dem 13. Dezember 2011 im Handelsregister eingetragen und bezweckt insbesondere die Ausführung von Abdichtungen und Spenglerarbeiten im Hoch-, Tief- und Brückenbau sowie diesbezüglichen Gutachten und technischen Beratungen. Seit Juli 2013 ist sie zusätzlich in den Bereichen Dachservice und Dachunterhalt, der Lieferung, dem Bau und Unterhalt von Photovoltaik-Energieanlagen und der Beratung in Zusammenhang mit solchen Anlagen tätig.
 - Die TECTON AG Pfäffikon mit Sitz in Pfäffikon/ZH (Klägerin 9, Beschwerdegegnerin 9) ist seit dem 28. Juni 2006 im Handelsregister eingetragen und bezweckt insbesondere die Ausführung von Hochbau-Abdichtungen.
 - Die TECTON AG Zürich mit Sitz in Schlieren (Klägerin 10, Beschwerdegegnerin 10) ist seit dem 7. August 2009 im Handelsregister eingetragen und bezweckt insbesondere die Ausführung von Hoch- und Tiefbauabdichtungen.
 - Die TECTON ETANCHEÏTE S.A. mit Sitz in Prévèrenge, (Klägerin 11, Beschwerdegegnerin 11) ist seit dem 12. Oktober 2000 im Handelsregister eingetragen und hat insbesondere zum Zweck "activités dans le domaine du bâtiment, du génie civil, notamment les tunnels; conception et exécution de travaux d'étanchéité, d'isolation, de ferblanterie, de végétalisation et de résine; activités dans le domaine de l'énergie solaire".
- Insgesamt ist die Tecton-Gruppe in verschiedenen Bereichen des Bausektors tätig, wobei ihr Schwerpunkt im Bereich der Abdichtungen liegt.

A.b. Die Tecton Holding AG ist Inhaberin folgender Schweizer Marken:

- Nr. P-381 708 "TECTON (fig.)" hinterlegt am 15. Dezember 1989 für bestimmte Waren (im wesentlichen Baumaterialien) der Klassen 1-2, 6, 9, 17, 19-20, 24;
- Nr. 2P-419 222 "TECTON (fig.)" hinterlegt am 17. März 1995 für bestimmte Waren (im wesentlichen Dichtungsmittel und Pflanzen) der Klassen 1, 17, 19 und 31 sowie bestimmte Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 (Bauberatung etc.).
- Nr. P-529 209 "TECTON" hinterlegt am 29. September 2004, für bestimmte Waren (im wesentlichen Materialien im Zusammenhang mit Dachabdichtungen und -begrünungen sowie Photovoltaik) der Klassen 1, 6, 9, 11, 17, 19 und 31 sowie Dienstleistungen (Dachdeckerarbeiten, Bauberatung etc.) der Klassen 37 und 42.
- Nr. 577 735 "ISO TECTON" sowie Nr. 582 217 "ISO TECTON (fig.)" jeweils hinterlegt am 12. September 2008 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 6, 9, 11, 17, 19, 20, 31, 37 und 42.

A.c. Die Cosentino S.A.U. (Beklagte, Beschwerdeführerin) ist eine Aktiengesellschaft spanischen Rechts mit Sitz in Cantoria (Almería). Sie ist Teil der multinationalen Cosentino-Gruppe, einem spanischen Familienunternehmen, das innovative Oberflächen für Architektur und Design herstellt und vertreibt.

Die Cosentino S.A.U. ist Inhaberin der folgenden internationalen Registrierungen:

- Nr. 1 124 539 "DEKTON", hinterlegt am 22. Mai 2012 für bestimmte Waren der Klasse 11 (Badeeinrichtungen), 19 (Fassaden- und Bodenverkleidungen) und 27 (Wandverkleidungen);
- Nr. 1 165 890 "DEKTON BY COSENTINO (fig.)", hinterlegt am 25. April 2013 für bestimmte Waren der Klassen 11, 19 und 27; und
- Nr. 1 331 093 "DEKTON XGLOSS (fig.)", hinterlegt am 23. Juni 2016 für bestimmte Waren der Klasse 11 (Apparate für Bad), 19 (Stein und Marmor für Platten) und 27 (Teppiche und Bodenbelege, Mauerverkleidungen).

B.

Mit Eingabe vom 19. April 2017 beantragten die Klägerinnen dem Handelsgericht des Kantons Bern im Wesentlichen, es sei je der Schweizer Teil der internationalen Registrierungen Nr. 1 124 539 "DEKTON", Nr. 1 165 890 "DEKTON BY COSENTINO (fig.)" und Nr. 1 331 093 "DEKTON XGLOSS" der Beklagten nichtig zu erklären (Ziffern 1-3) und der Beklagten sei (jeweils unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.-- für jeden Tag der Nichterfüllung) zu untersagen, bestimmte Materialien für bestimmte Oberflächen unter den entsprechenden Kennzeichen zu vermarkten (Ziffer 4); zudem sei der Beklagten zu untersagen, die Bezeichnung DEKTON sowie Dekton Schweiz als Firma zu verwenden (Ziffer 5 und 6).

Die Beklagte beantragte Nichteintreten auf die Ziffern 1-3 der Klage, eventualiter Abweisung. Im Übrigen beantragte sie, die Klage sei abzuweisen.

Mit Entscheid vom 20. April 2018 (ausgefertigt am 30. Juli 2018) hiess das Handelsgericht des Kantons Bern die Klage teilweise gut und entschied wie folgt:

1. Es wird festgestellt, dass der Schweizer Teil der Internationalen Registrierung Nr. 1 124 539 "DEKTON" für Waren der Klasse 19 und der Klasse 27, mit Ausnahme von "tapis, paillassons, nattes; tentures murales autres qu'en matières textiles" nichtig ist.
2. Es wird festgestellt, dass der Schweizer Teil der Internationalen Registrierung Nr. 1 165 890 "DEKTON by COSENTINO (fig.)" für Waren der Klasse 19 und der Klasse 27, mit Ausnahme von "tapis, paillassons, nattes; tentures murales autres qu'en matières textiles" nichtig ist.
3. Es wird festgestellt, dass der Schweizer Teil der Internationalen Registrierung Nr. 1 331 093 "DEKTON XGLOSS (fig.)" für Waren der Klasse 19 und 27, mit Ausnahme von "[t]apis, paillassons, nattes, tentures murales autres qu'en matières textiles" nichtig ist.
4. Es wird der Beklagten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung sowie der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, untersagt, in der Schweiz unter der Bezeichnung "DEKTON" sowie "DEKTON by COSENTINO" oder "DEKTON XGLOSS" Materialien zur Gestaltung von Oberflächen, insbesondere Verkleidungen für Fassaden, Wände und Böden, Fliesen sowie Baumaterialien, insbesondere Rohre, Asphalt, Pech und Bitumen, transportable Gebäude, Marmor, Kieselerde (Quarz), Glas,

Holzfaserbeton, rohen Gips, Stein, Tonschiefer, Granit, Steinware, Sandstein, Beton, Ziegelstein, Schotter, Kalkstein, Kalk, Bergkristall, Quarz, Asbest, Ton, Keramik, Alabaster, Linoleum, Wachstuch, Plastik, Steinagglomerate und Denkmäler anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonstwie in Verkehr zu bringen, zu importieren oder zu diesem Zwecke zu lagern, und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.

Art. 292 StGB Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen: " *Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikel an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft*".

Dieses Verbot gilt nicht im Verhältnis zur Klägerin 2 und ist im Verhältnis zur Klägerin 3 beschränkt auf das Gebiet der Gemeinden Emmen, Küssnacht (SZ), Neuenhof und Pfäffikon (ZH), im Verhältnis zur Klägerin 4 beschränkt auf das Gebiet der Gemeinde Neuenhof, im Verhältnis zur Klägerin 5 beschränkt auf das Gebiet der Gemeinde Niederbipp, im Verhältnis zur Klägerin 6 beschränkt auf das Gebiet der Gemeinde Pratteln, im Verhältnis zur Klägerin 7 beschränkt auf das Gebiet der Gemeinden Emmen, Küssnacht (SZ), Zug, Altdorf (UR) und Hergiswil (NW), im Verhältnis zur Klägerin 8 beschränkt auf das Gebiet der Gemeinde Muri b. Bern, im Verhältnis zur Klägerin 9 beschränkt auf das Gebiet der Gemeinde Pfäffikon (ZH), im Verhältnis zur Klägerin 10 beschränkt auf das Gebiet der Gemeinde Schlieren und im Verhältnis der Klägerin 11 beschränkt auf das Gebiet der Gemeinde Préverenges.

5. Es wird der Beklagten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung sowie der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, untersagt, in der Schweiz die Bezeichnung DEKTON oder Dekton Schweiz firmenmässig bzw. zur Kennzeichnung des Unternehmens zu verwenden. [...]."

Das Handelsgericht kam zum Schluss, aus dem Namenrecht der Klägerinnen ergäbe sich ein örtlich begrenzter Abwehranspruch. Die Begehren auf Löschung der Marken hiess das Handelsgericht gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG im Wesentlichen gut, ausgenommen für die Waren, deren Gleichartigkeit es verneinte. Die Anwendbarkeit des UWG liess das Gericht offen und hiess den Unterlassungsanspruch aus Namensrecht gut. Es verneinte sodann die Verwirkung dieses Anspruchs und hielt das Verbot der firmenmässigen Benutzung des Zeichens DEKTON durch die Beklagte für ausgewiesen.

C.

Mit Beschwerde in Zivilsachen stellt die Beklagte die Rechtsbegehren, der angefochtene Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 20. April 2018 sei aufzuheben und die Klage sei abzuweisen, eventualiter sei die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerinnen stellen in der Antwort die Anträge, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

D.

Mit Verfügung vom 1. November 2018 wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt.

Erwägungen:

1.

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (Art. 72 BGG) und richtet sich gegen den Endentscheid (Art. 90 BGG) eines oberen kantonalen Gerichts, das als Fachgericht in Handelssachen bzw. einzige Instanz im Sinne von Art. 5 ZPO entschieden hat (Art. 75 Abs. 2 lit. a und b BGG), die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen teilweise unterlegen (Art. 76 BGG), ein Streitwert ist nicht erforderlich (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG) und die Frist ist eingehalten (Art. 100, 46 Abs. 1 lit. b BGG). Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichender Begründung (Art. 42 Abs. 2 und 106 Abs. 2 BGG) einzutreten.

1.1. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG; vgl. dazu **BGE 132 II 257** E. 2.5 S. 262; **BGE 130 III 136** E. 1.4 S. 140). Immerhin prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind. Es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (**BGE 140 III 115** E. 2 S. 116; **137 III 580** E. 1.3; **133 II 249** E. 1.4.1 S. 254). Die Beschwerde ist dabei hinreichend zu begründen, andernfalls wird darauf nicht eingetreten. Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 BGG, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Verletzung von Bundesrecht liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (vgl. **BGE 140 III 86** E. 2, 115 E. 2 S. 116).

1.2. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den Lebenssachverhalt, der dem Streitgegenstand zugrunde liegt, als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt. Das Bundesgericht kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei willkürlich (**BGE 140 III 115** E. 2 S. 117). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein (Art. 97 Abs. 1 BGG). Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG (**BGE 140 III 264** E. 2.3 S. 266 mit Hinweisen). Genügt die Kritik diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden (**BGE 140 III 16** E. 1.3.1 S. 18).

2.

Art. 3 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11) versagt einem Zeichen den Markenschutz, wenn es einer älteren Marke

ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

2.1. Die Gefahr der Verwechslung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, falls zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit des Zeichens irreführen lassen und Waren oder Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, welche verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich verbundenen Unternehmen kennzeichnen (mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. **BGE 129 III 353** E. 3.3 S. 359; **128 III 96** E. 2a; **118 II 322** E. 1 S. 324; je mit Hinweisen). Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (**BGE 128 III 441** E. 3.1; **121 III 377** E. 2a S. 378; Urteil 4A_83/2018 1. Oktober 2018 E. 4.1). Je stärker sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat, desto grösser ist sein Schutzzumfang und je näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (**BGE 128 III 441** E. 3.1 S. 446; **122 III 382** E. 2a S. 385, E. 3a S. 387).
Ob eine Gefahr der Verwechslung besteht, prüft das Bundesgericht als Rechtsfrage (**BGE 134 III 547** E. 2.3; **128 III 96** E. 2; **126 III 315** E. 4b). Insbesondere prüft es frei, wie der massgebende Kreis der Adressaten für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und - bei Gütern des allgemeinen Bedarfs - wie die Adressaten aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnehmen (**BGE 134 III 547** E. 2.3).

2.2. Die Vorinstanz hat die prioritären Marken der Beschwerdegegnerin 1 mit den streitgegenständlichen Marken der Beschwerdeführerin als verwechselbar erachtet, soweit diese nicht für "tapis, paillassons, nattes; tentures murales autres qu'en matières textiles" beansprucht werden. Nach Definierung des Adressatenkreises erwog die Vorinstanz, die beiden Zeichen würden weitgehend identisch klingen, auch die Schriftbilder beider Zeichen würden sich ähneln und es sei kein Sinngehalt der beiden Zeichen erkennbar, womit die Zeichenähnlichkeit und auch die Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. Die Vorinstanz hat überdies verneint, dass der Wortbestandteil im Rahmen der beiden Wortbildmarken der Beschwerdeführerin seine prägende Kraft einbüsse, zumal das bildliche Element jeweils kennzeichnungsschwach sei. Angesichts der Zeichenähnlichkeit hat die Vorinstanz die jüngeren Kennzeichen der Beschwerdeführerin für gleichartige Waren und Dienstleistungen als nicht schutzfähig erachtet. Die Gleichartigkeit von Baumaterialien der Klasse 19 mit Dienstleistungen im Bauwesen, Reparatur- und Installationsarbeiten der Klasse 37 hat das Gericht bejaht, weil aus Sicht der Abnehmer damit ein sinnvolles Leistungspaket dargestellt werde. Nach den Erwägungen im angefochtenen Entscheid ist es marktüblich, wenn ein Unternehmen, welches Abdichtungs- und Maurerarbeiten ausführt, auch sämtliches für die Ausführungen dieser Arbeiten nötige Baumaterial liefert. Entsprechend hat die Vorinstanz die Gleichartigkeit der im Verzeichnis der Beschwerdegegnerin beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 37 mit den von der Beklagten beanspruchten Waren der Klasse 19 und der Klasse 27 - mit den erwähnten Ausnahmen - bejaht. Den Einwand der Beschwerdeführerin, die Marken der Beschwerdegegnerin seien nicht gebraucht worden, verwarf das Handelsgericht.

2.3. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG falsch angewendet, indem sie einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marken der Beschwerdegegnerin 1 aktenwidrig und willkürlich bejaht habe, eine erhöhte Aufmerksamkeit der Adressaten verneint und auf Verwechslungsgefahr erkannte sowie indem sie schliesslich die beanspruchten Dienstleistungen und Waren als gleichartig erachtete.

2.3.1. Die Marke ist - nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist von fünf Jahren (vgl. Art. 12 Abs. 1 MSchG) - nur soweit geschützt, als sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, auch tatsächlich gebraucht wird (vgl. Art. 11 Abs. 1 MSchG). Der Gegenstand der Markenbenutzung hat dabei mit dem Gegenstand des Markenschutzes übereinzustimmen. Die Marke ist daher grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck zu bewirken vermag, der ihren Funktionen entspricht (**BGE 139 III 424** E. 2.2.2; **130 III 267** E. 2.4 S. 271 mit Hinweisen). Allerdings lässt Art. 11 Abs. 2 MSchG den Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Entscheidend ist dabei, dass der kennzeichnende Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede aus dem Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Zu fragen ist daher, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den geänderten, zugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene kennzeichnende Wirkung beimisst. Die Anforderungen an die Zeichenidentität im Kernbereich der Marke sind dabei wesentlich strenger als bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit (**BGE 139 III 424** E. 2.2.2; **130 III 267** E. 2.4 S. 271). Schliesslich setzt der rechtserhaltende Gebrauch nicht voraus, dass der Markeninhaber das Zeichen selbst im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen benutzt. Der Gebrauch der Marke mit seiner Zustimmung gilt als Gebrauch durch ihn selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG).

2.3.1.1. Die Vorinstanz hat zunächst festgestellt, dass die Beschwerdegegnerinnen 2 bis 11 aufgrund des Konzernverhältnisses die Marken der Beschwerdegegnerin 1 mit deren Zustimmung benützen, so dass deren Gebrauch als rechtserhaltend gilt. Die Vorinstanz konnte dementsprechend die von den Beschwerdegegnerinnen eingereichten Beweismittel ohne Weiteres als Beweise für rechtserhaltenden Gebrauch würdigen. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin war sie nicht gehalten, im Einzelnen darzulegen, welche Unternehmen dieser Konzerngruppe die Marken konkret gebrauchten.

2.3.1.2. Nach dem Beweisergebnis der Vorinstanz hat die Konzerngruppe die Marken der Beschwerdegegnerin 1 rechtserhaltend gebraucht. Die Vorinstanz hat namentlich aufgrund der ins Recht gelegten Visitenkarten, der Homepage der Firmengruppe und der Firmenpräsentation festgestellt, dass die Marken im Zusammenhang mit den angebotenen Dienstleistungen für Abdichtungsarbeiten und für Maurerarbeiten gebraucht werden, und die Marken auch auf Fahrzeugen und Gebäuden der Beschwerdegegnerinnen angebracht sind. Die Beschwerdeführerin vermag diese Feststellung, wonach mit den auf den Beweismitteln angebrachten Zeichen für Abdichtungsarbeiten und Maurerarbeiten

(Klasse 37) erworben wird, nicht als willkürlich auszuweisen (vgl. vorstehend E. 1.2) mit der Behauptung, entgegen der Feststellung der Vorinstanz betreffe keines dieser Beweismittel Dienstleistungen der Klasse 37.

2.3.1.3. Die Vorinstanz hat sodann festgestellt, dass die Marke "TECTON (fig.)" gemäss dem Registereintrag mit dem Zusatz "MACHT BAUTEN DICHT" verwendet wird. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin hat sie zutreffend geschlossen, dass mit diesem beschreibend-anpreisenden Zusatz der prägende Kern der Marke, nämlich der Wortbestandteil TECTON, seiner Identität nicht beraubt wird. Mit anderen Worten ist davon auszugehen, dass der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede aus dem Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. es im Sinne der Rechtsprechung in der benutzten Form als das ein und dasselbe Zeichen ansieht.

Entgegen dem, was den Ausführungen der Beschwerdeführerin entnommen werden könnte, ist von den Beschwerdegegnerinnen nicht zu fordern, dass sie eigentliches Marketing betreiben, sondern einzig, dass sie die Marken tatsächlich benutzen; entscheidend ist mit anderen Worten der markenmässige Gebrauch im Sinne von Art. 11 MSchG. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gebrauch der Marke auf Visitenkarten, Homepage, Firmenpräsentation, Fahrzeugen und Gebäuden nicht ernsthaft wäre. Die Vorinstanz hat die Beweise nicht willkürlich gewürdigt und kein Bundesrecht verletzt mit dem Schluss, dass die Marken "TECTON" und "TECTON (fig.)" der Beschwerdegegnerin 1 für die Dienstleistungen der "Tecton-Gruppe" im Bereich der Abdichtungsarbeiten und Maurerarbeiten gebraucht wurden.

2.3.2. Die Vorinstanz hat den Adressatenkreis für die mit den Marken "TECTON" und "TECTON (fig.)" angebotenen Abdichtungs- und Maurerarbeiten definiert als private oder öffentliche Abnehmer der Bauwirtschaft, welche die Leistungen der Klägerinnen häufig über einen Architekten in Anspruch nehmen und keine besondere Aufmerksamkeit an den Tag legen. Weder das Angebot der Beschwerdegegnerinnen noch dasjenige der Beschwerdeführerin wendet sich ausschliesslich an Fachleute. Die Beschwerdeführerin bemerkt zwar zutreffend, dass die von den Beschwerdegegnerinnen im Bereich des Bauwesens angebotenen Dienstleistungen nicht den alltäglichen Bedarf betreffen. Wenn sie daraus auf eine leicht erhöhte Aufmerksamkeit der Adressaten schliessen will, mag dies zutreffen. Allerdings kann ihr nicht gefolgt werden, wenn sie aus diesem Grund die Gefahr der Verwechslung für ausgeschlossen hält.

2.3.3. Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid die direkte Verwechslungsgefahr zutreffend bejaht. Die beiden Zeichen bzw. die (prägenden) Zeichenbestandteile TECTON und DEKTON sind sowohl optisch wie klanglich derart ähnlich, dass sie auch bei leicht erhöhter Aufmerksamkeit verwechselt, z.B. als blosse Fehlschreibungen aufgefasst werden können. Werden daher unter diesen Kennzeichen gleichartige Produkte angeboten, so ist die Verwechslungsgefahr ohne Weiteres gegeben mit der Folge, dass dem neueren Zeichen der Markenschutz zu versagen ist.

2.3.4. Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen einerseits und Waren andererseits ist namentlich dann anzunehmen, wenn eine marktübliche Verknüpfung in dem Sinn besteht, dass beide Produkte typischerweise vom selben Unternehmen als einheitliches Leistungspaket angeboten werden (vgl. EUGEN MARBACH, SIWR, Bd. III/1 Markenrecht, 2. Aufl. 2009, S. 264 Rz. 859, GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Rz. 336 ff. zu Art. 3 MSchG).

2.3.4.1. Die Vorinstanz hat festgehalten, dass Baumaterialien als Waren der Klasse 19 einerseits und Bauwesen, Reparatur- und Installationsarbeiten als Dienstleistungen der Klasse 37 andererseits aus der Sicht der Abnehmer ein sinnvolles Leistungspaket darstellten, weshalb in der Regel Gleichartigkeit zu bejahen sei. Konkret hat sie festgestellt, dass es für ein Unternehmen, welches Abdichtungs- und Maurerarbeiten ausführt, marktüblich sei, auch sämtliches Baumaterial zu liefern, das für diese Arbeiten benötigt wird. Sie hat aus diesem Grund die von der Beschwerdeführerin für ihre Kennzeichen in Klasse 19 beanspruchten Baumaterialien und die in Klasse 27 beanspruchten Boden- und Wandbeläge, soweit sie der Abdichtung dienen können, als gleichartig mit den von der Beschwerdegegnerin 1 in Klasse 37 beanspruchten Baudienstleistungen angesehen.

2.3.4.2. Die gegenteilige Behauptung der Beschwerdeführerin, die jeweilige Dienstleistung stehe in keinem notwendigen Zusammenhang mit den Waren und es bestünden keine relevanten Berührungspunkte, vermag die Würdigung der Vorinstanz nicht als rechtsfehlerhaft auszuweisen. Die Vorinstanz hat die Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen der Beschwerdegegnerinnen und den Waren der Beschwerdeführerin ohne Bundesrechtsverletzung bejaht - unbesehen darum, dass die Beschwerdegegnerinnen nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz den Gebrauch ihrer Marken für die von ihr beanspruchten Waren der Klasse 19 nicht nachgewiesen haben. Soweit die Beschwerdegegnerinnen diese Feststellung in ihrer Antwort als falsch rügen, genügen sie den Rügeanforderungen nicht, weshalb sie damit nicht zu hören sind.

2.3.5. Die Vorinstanz hat Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zutreffend angewendet. Sie hat insoweit die Nichtigkeit des schweizerischen Teils der internationalen Marken der Beschwerdeführerin rechtskonform festgestellt. Die Beschwerde ist unbegründet, soweit sie sich gegen Ziffern 1 bis 3 des angefochtenen Entscheides richtet.

3. Das Markenrecht verleiht dem Inhaber nach Art. 13 Abs. 1 MSchG das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Produkte zu gebrauchen, für die sie beansprucht wird. Er kann gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin namentlich gestützt auf diese Bestimmung in Ziffer 4 des angefochtenen Entscheids verboten, ihr Zeichen in bestimmter Weise zu gebrauchen. Soweit die Beschwerdeführerin dagegen einwendet, die Vorinstanz hätte mangels Angaben zur geographischen und sachlichen Ausdehnung der Tätigkeiten der Beschwerdegegnerinnen den markenrechtlichen Unterlassungsanspruch der Beschwerdegegnerin 1 nicht schützen dürfen, ist ihr Vorbringen nicht nachvollziehbar. Der markenrechtliche Unterlassungsanspruch im Sinne von Art. 13 Abs. 2 MSchG steht der Markeninhaberin aufgrund ihrer Eintragung im Markenregister und damit bei gegebenen Voraussetzungen für die ganze Schweiz zu.

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit sie sich gegen das zugunsten der Beschwerdegegnerin 1 erlassene Verbot in Dispositiv-Ziffer 4 des angefochtenen Urteils richtet.

4.

Nach Art. 956 Abs. 1 OR steht die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma einer Handelsgesellschaft dem Berechtigten zum ausschliesslichen Gebrauch zu. Wer durch unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt ist, kann auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen (Art. 956 Abs. 2 OR).

4.1. Die Vorinstanz hat die Behauptung der Beschwerdegegnerinnen als korrekt erachtet, dass die Beschwerdeführerin das Zeichen DEKTON auch firmenmässig benutze. Da dieses Zeichen mit dem Zeichenbestandteil TECTON verwechselbar ist, den sämtliche Beschwerdegegnerinnen in ihren Firmen prägend führen, hielt die Vorinstanz den firmenrechtlichen Unterlassungsanspruch für ausgewiesen und verbot der Beschwerdeführerin in Ziffer 5 des Urteilsdispositivs, das Zeichen DEKTON firmenmässig bzw. zur Kennzeichnung eines Unternehmens zu benutzen.

4.2. Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass sie das Zeichen DEKTON auf ihrer Webseite firmenmässig gebrauchte, da es sich bei der Bezeichnung DEKTON Schweiz nicht um eine Unternehmensbezeichnung handle, die nach Vorschriften der Firmenbildung gebildet worden sei; es handle sich vielmehr um einen Hinweis auf ein Angebot in der Schweiz unter der Marke DEKTON.

4.3. Die Beschwerdeführerin übergeht mit diesen Ausführungen, dass die Anfügung des Wortes "Schweiz" hinter einem Zeichen üblicherweise einer ausländischen Gesellschaft dazu dient, ihre inländische Tochtergesellschaft oder Niederlassung zu bezeichnen. Insofern hat die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt mit der Annahme, die Beschwerdeführerin gebrauchte das Zeichen DEKTON firmenmässig.

4.4. Soweit die Beschwerdeführerin gegen den Unterlassungsanspruch aus Firmenrecht schliesslich einwendet, mangels Beweises der sachlichen Ausdehnung der Tätigkeiten der Beschwerdegegnerinnen hätte die Vorinstanz zum Schluss gelangen müssen, dass die Beschwerdegegnerinnen keine Ansprüche aus Firmenrecht geltend machen könnten, verkennt sie, dass der firmenrechtliche Schutz einer Handelsgesellschaft für die ganze Schweiz besteht (Art. 951 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 956 OR; vgl. dazu **BGE 131 III 572** E. 3 S. 575; **122 III 369** E. 1 S. 370; Urteil 4a_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 3.2.1).

5.

Das Urteil der Vorinstanz stützt sich zutreffend auf das MSchG (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG), soweit es in Dispositiv-Ziffern 1-4 die Klage der Beschwerdegegnerin 1 schützt und es stützt sich zutreffend auf das Firmenrecht des OR (Art. 951 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 956 OR), soweit es in Dispositiv-Ziffer 5 die Klage sämtlicher Beschwerdegegnerinnen auf Unterlassung des firmenmässigen Gebrauchs des Zeichens DEKTON schützt. Bei diesem Ergebnis erscheint fraglich, ob die Beschwerdeführerin noch ein Interesse an der Beurteilung hat, ob den Beschwerdegegnerinnen auch ein namensrechtlicher Anspruch zustehe, der zur Gutheissung ihrer Begehren führen könnte.

5.1. Nachdem jedoch die Vorinstanz in Dispositiv-Ziffer 4 des angefochtenen Entscheids den Beschwerdegegnerinnen 3-11 ausdrücklich einen je territorial beschränkten Unterlassungsanspruch zusätzlich zum markenrechtlichen Unterlassungsanspruch der Beschwerdegegnerin 1 zugesprochen hat, ist zu prüfen, ob dieser territorial beschränkte Unterlassungsanspruch gestützt auf Namensrecht ausgewiesen ist. Die Beschwerdeführerin bestreitet dies. Sie rügt als Verletzung von Art. 55 Abs. 1 ZPO, Art. 8 ZGB und Art. 9 BV zunächst, dass die Vorinstanz ohne Weiteres angenommen habe, die Beschwerdegegnerinnen 3-11 seien zumindest in denjenigen Gemeinden tätig, in denen sie ihren Sitz oder Zweigniederlassungen hätten und sie würden dort tatsächlich Tätigkeiten gemäss dem Zweck des Handelsregistereintrags ausüben. Sie bringt vor, es komme bezüglich des Namensschutzes auf die tatsächlichen Verhältnisse an und diese seien von den Beschwerdegegnerinnen nicht behauptet worden.

5.2. Ein Anspruch auf Namensschutz gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB setzt voraus, dass die Namensanmassung den Namensträger beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung liegt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung vor, wenn die Aneignung des Namens seitens eines Dritten die Gefahr einer Verwechslung oder Täuschung bewirkt oder wenn sie geeignet ist, zufolge einer blossen Gedankenassoziation in der Meinung des Publikums eine in Wirklichkeit nicht bestehende Beziehung zwischen dem bisherigen Träger des Namens und dem anmassenden Dritten herzustellen. Eine Beeinträchtigung kann somit darin liegen, dass ein Namensträger durch Gedankenverbindungen in nicht vorhandene Beziehungen hineingestellt wird, die er ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf (**BGE 128 III 353** E. 4 S. 358 f., 401 E. 5 S. 403 mit Hinweisen; Urteile 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 4.1; 4C.360/2005 vom 12. Januar 2006 E. 3.1, in: sic! 2006 S. 480; JdT 2007 I 210). Als Namensanmassung wird nicht nur die unberechtigte Verwendung des vollen Namens eines anderen betrachtet, sondern bereits die Übernahme des Hauptbestandteils eines solchen, wenn dies zu einer Verwechslungsgefahr führt (**BGE 128 III 353** E. 4 S. 358; **127 III 33** E. 4; **116 II 463** E. 3b; vgl. zum Ganzen auch Urteil 4A_590/2018 vom 25. März 2019 E. 3.1).

5.3. Die Vorinstanz führt zwar zutreffend aus, dass dem Schutz des Namens als Persönlichkeitsrecht von Gesetzes wegen keine zum Voraus bestimmten Grenzen gesetzt werden, womit sich der sachliche und örtliche Schutzzumfang des Namensrechts nach dem konkreten Gebrauch dieses Namens und dessen tatsächlichen Auswirkungen richtet (**BGE 102 II 161** E. 4a S. 168; **90 II 461** E. 2 S. 466; Urteil 4C.360/2005 vom 12. Januar 2006 E. 3.1). Nach den Feststellungen der Vorinstanz stellten die Beschwerdegegnerinnen lediglich Behauptungen zu den Tätigkeiten der "Tecton-Gruppe" auf, womit sie ihrer Substanziierungspflicht für die konkrete Tätigkeit der einzelnen Beschwerdegegnerinnen weder in sachlicher noch örtlicher Hinsicht nachgekommen sind. Da es für den Umfang des Namensschutzes auf die tatsächliche Tätigkeit in einem bestimmten Gebiet bzw. für die Gefahr der Verwechslung auf den Kontakt mit bestimmten Adressaten ankommt, kann entgegen der Auffassung der Vorinstanz jedoch nicht auf den Handelsregistereintrag abgestellt werden. Der Handelsregisterauszug selbst ist zwar eine gerichtsnotorische Tatsache im Sinne von Art. 151 ZPO, er sagt indessen nichts darüber aus, ob die Gesellschaft am Ort ihres Sitzes ihren statuarischen Zweck auch tatsächlich ausübt.

Die Beschwerdegegnerinnen wenden nicht ein, die Vorinstanz sei insoweit in Willkür verfallen, als sie ihre hinreichenden Behauptungen zu ihren je einzelnen Tätigkeiten übergangen hätte. Sie stellen sich einzig auf den unzutreffenden Standpunkt, sie hätten mit dem Hinweis auf Baustellen in der ganzen Schweiz ihrer Substanziierungspflicht genügt. Es kann offen bleiben, ob sie Schutz für einen gemeinsamen Handelsnamen in der ganzen Schweiz beanspruchen könnten. Denn für den Nachweis der Art des Namensgebrauchs genügt entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerinnen der pauschale Hinweis auf mehrere tausend Baustellen von der Westschweiz bis Romanshorn

und von Basel bis ins Tessin nicht. Um den Umfang des schutzwürdigen Interesses zu bestimmen, bedarf es vielmehr konkreter Behauptungen zu den unter einem bestimmten Namen ausgeführten Tätigkeiten und zu den unter diesem Namen mit anderen Personen gepflegten Kontakten. Da es daran für die einzelnen Beschwerdegegnerinnen nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz fehlt, ist deren Unterlassungsklage in Dispositiv-Ziffer 4 des angefochtenen Urteils zu Unrecht gutgeheissen worden.

Die Vorinstanz hat Art. 29 Abs. 2 ZGB sowie Art. 151 ZPO verletzt, indem sie vom Handelsregisterauszug auf die tatsächlichen Tätigkeitsgebiete der Beschwerdegegnerinnen schloss und in der Folge eine Namensanmassung bejahte, ohne geprüft zu haben, inwiefern die Namensträgerinnen ihren Namen im entsprechenden Gebiet überhaupt benutzten und dementsprechend beeinträchtigt sein könnten. Entgegen den Rügen der Beschwerdeführerin hat die Vorinstanz hiermit indessen weder die Verhandlungsmaxime (Art. 55 ZPO), die Beweislastverteilung (Art. 8 ZGB) noch das Willkürverbot (Art. 9 BV) verletzt.

5.4. Die Beschwerde ist insoweit teilweise gutzuheissen, als in Ziffer 4 des angefochtenen Urteils im letzten Absatz erklärt wird, dieses Verbot gelte im Verhältnis der Klägerinnen 3 bis 11 jeweils nur eingeschränkt. Der letzte Absatz dieser Dispositiv-Ziffer ist ersatzlos aufzuheben. Es versteht sich von selbst, dass der markenrechtliche Unterlassungsanspruch nur der Beschwerdegegnerin 1 zusteht.

6. Die Beschwerde ist in sehr untergeordnetem Umfang gutzuheissen, welcher an den materiellen Rechten und Pflichten der Beschwerdeführerin nichts ändert und damit weder eine andere Verlegung der kantonalen Kosten noch eine Berücksichtigung bei der Kostenverteilung für das bundesgerichtliche Verfahren rechtfertigt. Die Gerichtskosten sind vielmehr vollständig der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Sie hat den Beschwerdegegnerinnen eine geringfügig reduzierte Parteienschädigung zu bezahlen (Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

- 1.** Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und der letzte Absatz von Ziffer 4 des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 20. April 2018 wird ersatzlos gestrichen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
- 2.** Die Gerichtskosten von Fr. 7'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
- 3.** Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerinnen für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 7'000.-- zu entschädigen.
- 4.** Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Bern schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 7. Mai 2019

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Hug