

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal



4A_95/2019

Urteil vom 15. Juli 2019

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Klett, May Canellas,
Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte
A. _____ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Sergio Leemann und Rechtsanwältin Hilary von Arx,
Beschwerdeführerin,

gegen

1. Volkswagen AG,
2. AMAG Automobil- und Motoren AG,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marc Schwenninger,
Beschwerdegegnerinnen.

Gegenstand
Markenrecht, UWG,

Beschwerde gegen den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 3. Oktober 2018 (HG.2016.142).

Sachverhalt:

A.

A.a. Volkswagen AG (Klägerin 1, Beschwerdegegnerin 1) mit Sitz in Wolfsburg, Deutschland, stellt unter anderem Motorfahrzeuge her. Sie ist Inhaberin der internationalen Wortmarken "VW" und "VOLKSWAGEN" sowie der Wort-/Bildmarke "VW im Kreis (fig.)":



Sie vertreibt ihre Fahrzeuge in der Schweiz über die Generalimporteurin AMAG Automobil- und Motoren AG (Klägerin 2, Beschwerdegegnerin 2) mit Sitz in Zürich, die ihrerseits Händlern den Status einer offiziellen VW- bzw. AMAG-Vertretung verleiht. Die Generalimporteurin ist im Handel mit und im Import von Automobilen, Motoren und Automobilersatzteilen aller Art sowie im Betrieb von Garagen mit den verwandten Geschäftsbereichen tätig und ist berechtigt, die Markenrechte der Klägerin 1 in der Schweiz zu nutzen sowie Dritten entsprechende Unterlizenzen einzuräumen.

A. _____ AG (Beklagte, Beschwerdeführerin) mit Sitz in U. _____ /SG bezweckt den Betrieb einer Automobilwerkstätte sowie den Handel mit und die Vermietung von Neu- und Occasionsfahrzeugen. Sie bietet dem Publikum unter anderem von der Volkswagen AG produzierte Motorfahrzeuge sowie Service-Leistungen für derartige Fahrzeuge an.

A.b. Die Klägerin 2 schloss mit der Beklagten Ende 2004 bzw. Anfang 2005 einen Händlervertrag sowie einen Servicepartnervertrag für VW-Nutzfahrzeuge ab. Die Beklagte erhielt dadurch den Status einer offiziellen Vertretung für Fahrzeuge der Marke "VW" und das Recht zur Markennutzung. Die Klägerin 2 und die Beklagte beendeten den Händlervertrag einvernehmlich mit einer Aufhebungsvereinbarung per 31. Dezember 2013 und den Servicepartnervertrag mit einer entsprechenden Vereinbarung per 30. Juni 2014. Die Beklagte bietet dem Publikum weiterhin überwiegend Fahrzeuge der Marke "VW" und die Serviceleistungen an derartigen Fahrzeugen an. Die Beklagte bewirbt ihr Angebot bzw. ihren Betrieb mit den Worten "VW-Land Toggenburg". Sie verwendet diese Bezeichnung insbesondere auf Reklame-Schildern auf dem Dach ihrer Geschäfts-Liegenschaft sowie auf Fahnen.

Zumindest in der Vergangenheit verwendete sie das Zeichen "VW im Kreis (fig.)" auf Halterungen für Motorfahrzeug-Kennzeichen.

Mit Schreiben vom 4. und 25. August 2014 machte die Klägerin 2 die Beklagte darauf aufmerksam, dass sie trotz Auflösung der erwähnten Vertragsverhältnisse ohne Berechtigung die klägerischen Marken weiterverwende und setzte ihr Frist zu deren Entfernung, worauf diese namentlich auf ihrer Website die Bezeichnung "VW-Land Toggenburg" und das Logo "VW im Kreis (fig.)" nicht mehr verwendete. Weitere Abmahnschreiben erfolgten am 7. Mai und 10. Juli 2015.

B.

Am 30. September 2016 reichten die Klägerinnen beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen Klage ein mit den folgenden Rechtsbegehren:

"1. Es sei der Beklagten, unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse) für den Zuwiderhandlungsfall, zu verbieten, die Bezeichnung "VW-LAND" oder "VW-LAND TOGGENBURG" im Geschäftsverkehr, insbesondere zur Kennzeichnung ihres Geschäftslokals, als Bestandteil der Geschäftsbezeichnung, auf Firmenschildern, Briefpapier, auf Service-Stempeln, in der Werbung, in Nachschlageverzeichnissen, in elektronischen Verzeichnissen, in den sozialen Medien, als Suchbegriff im Internet oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen;

2. Es sei der Beklagten, unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse) für den Zuwiderhandlungsfall, zu verbieten, das Logo "VW im Kreis" gemäss folgender Abbildung



auf Kennzeichenhalterungen zu verwenden und solche Kennzeichenhalterungen anzubieten, sonstwie in Verkehr zu bringen oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen;

[...]."

Gleichzeitig beantragten die Klägerinnen die Anordnung vorsorglicher Massnahmen.

Die Beklagte widersetzte sich der Klage.

Mit Abschreibungsverfügung vom 26. Januar 2017 wurde das Massnahmeverfahren als erledigt abgeschlossen.

Mit Entscheid vom 3. Oktober 2018 schützte das Handelsgericht das Rechtsbegehren Ziffer 1 und sprach das beantragte Verbot gegenüber der Beklagten aus (Dispositiv-Ziffer 1). Das Rechtsbegehren Ziffer 2 schrieb es infolge Gegenstandslosigkeit als erledigt ab (Dispositiv-Ziffer 2). Ausserdem regelte es die Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Ziffern 3 und 4).

C.

Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, es seien Dispositiv-Ziffern 1, 3 und 4 des Entscheids des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 3. Oktober 2018 aufzuheben und es sei das Rechtsbegehren nach Antrags-Ziffer 1 der Klage abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragen die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Die Beschwerdeführerin hat dem Bundesgericht eine Replik eingereicht.

D.

Mit Verfügung vom 26. Februar 2019 wurde dem Gesuch der Beschwerdeführerin um Gewährung der aufschiebenden Wirkung superprovisorisch entsprochen.

Mit Verfügung vom 20. März 2019 erteilte das Bundesgericht der Beschwerde die aufschiebende Wirkung.

Erwägungen:

1.

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG; **BGE 141 III 395** E. 2.1).

1.1. Es geht um eine Zivilrechtsstreitigkeit in Anwendung des MSchG (SR 232.11) und des UWG (SR 241). Dafür sieht das Bundesrecht (Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO) eine einzige kantonale Instanz vor (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG). Die Beschwerde in Zivilsachen, die sich gegen einen Endentscheid (Art. 90 BGG) richtet, ist demnach unabhängig vom Streitwert zulässig (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG).

Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichender Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) einzutreten.

1.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Mit Blick auf die Begründungspflicht der beschwerdeführenden Partei (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG) behandelt es aber 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; **135 III 397** E. 1.4). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet

worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbständige Begründungen, so muss sich die Beschwerde mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten (**BGE 142 III 364** E. 2.4 S. 368 mit Hinweisen; vgl. auch **BGE 143 IV 40** E. 3.4 S. 44).

Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (**BGE 140 III 86** E. 2 S. 89, 115 E. 2 S. 116). Die Begründung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosser Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus. Für die Beschwerdeantwort gelten dieselben Begründungsanforderungen (**BGE 140 III 115** E. 2 S. 116).

1.3. 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 streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (**BGE 140 III 16** E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es 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 143 IV 241** E. 2.3.1; **140 III 115** E. 2 S. 117, 264 E. 2.3 S. 266). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (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). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substantiiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen (**BGE 140 III 16** E. 1.3.1 S. 18 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat (**BGE 140 III 86** E. 2 S. 90).

1.4. Die Beschwerdeführerin verkennt diese Grundsätze über weite Strecken. Sie stellt ihren rechtlichen Vorbringen zunächst eine Sachverhaltsdarstellung voran, in der sie die Hintergründe des Rechtsstreits unter Hinweis auf zahlreiche Beilagen aus eigener Sicht schildert, ohne substantiiert Ausnahmen von der Sachverhaltsbindung geltend zu machen. Dabei bringt sie unter anderem vor, die Beschwerdegegnerinnen beabsichtigten, sie mit allen verfügbaren Mitteln aus dem Markt zu drängen, um über ihre eigenen Händler die "Preishoheit im Toggenburg zurückzuerlangen", "und betonier[t]en damit gleichzeitig die Hochpreisinsel 'Ost-Schweiz'". Die Behauptung lässt sich jedoch nicht auf die Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid stützen, womit die entsprechenden wettbewerbsrechtlichen Vorbringen von vornherein ins Leere stossen. Auch in ihrer weiteren Beschwerdebegründung unterbreitet die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht verschiedentlich ihre Sicht der Dinge und weicht von den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz ab oder erweitert diese, ohne die gesetzlichen Anforderungen an eine hinreichende Sachverhaltsrüge zu erfüllen. So beschreibt sie die Einzelheiten der Darstellung ihrer Aufschrift "VW-Land Toggenburg" und der von Lizenznehmern der Beschwerdegegnerinnen verwendeten Reklametafeln ohne Bezug zu den Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid und behauptet unter Berufung auf eigene Internetrecherchen und verschiedene Beilagen, es gebe keine Hinweise auf andere "VW-Länder". Zudem verkennt sie die Bindung des Bundesgerichts an den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt, indem sie im Beschwerdeverfahren hinsichtlich der angeblichen Anspruchsverwirkung Behauptungen zum Wissen und Verhalten der Beschwerdegegnerinnen im Zusammenhang mit dem Gebrauch von "VW-Land Toggenburg" aufstellt und hierzu die Aussage von B. _____ sowie Korrespondenz zwischen den Parteien zum Beweis anbietet. Die entsprechenden Ausführungen haben unbeachtet zu bleiben.

2. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, sie habe Art. 13 Abs. 2 lit. e i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG unzutreffend angewendet, indem sie einen markenrechtlich zulässigen Mitgebrauch durch Verwendung von "VW-Land Toggenburg" verneinte.

2.1. Die Vorinstanz erwog, die Beschwerdegegnerinnen anerkannten, dass von ihrem Verbotsanspruch der gemäss Lehre und Rechtsprechung anerkannte sachliche Mitgebrauch ihrer Markenzeichen ausgenommen sei, soweit dieser für einen Nichtberechtigten zur sachlichen Positionierung seines Angebots oder von eigenen Informationen unerlässlich und somit zwingend sei. Sie erhöben deshalb keine Einwendungen dagegen, dass die Beschwerdeführerin namentlich auf den Werbeschildern auf dem Dach ihres Betriebsgebäudes neben der Aufschrift "VW-Land Toggenburg" zusätzlich die Bezeichnung "VW-Audi Spezialist" aufführt, da sie mit diesem Zusatz zulässig zum Ausdruck bringe, dass sich die Beschwerdeführerin auf Fahrzeuge der Marke "VW" spezialisiert habe und eine besondere Erfahrung mit entsprechenden Fahrzeugen vorweisen könne. Unbestritten sei, dass die Beschwerdeführerin das Zeichen "VW" namentlich auf ihren Werbeschildern in neutraler Schrift und nicht als Logo verwende.

Die Beschwerdeführerin verwende das Zeichen "VW-Land Toggenburg" auf den Werbeschildern unbestrittenermassen als Enseigne. Gemäss Art. 954a Abs. 2 OR könnten neben der eingetragenen Firma zusätzlich namentlich solche Enseignes verwendet werden; sie dienen der Kennzeichnung von Betriebsstätten (z.B. eines Ladenlokals, eines Restaurantbetriebs usw.) und müssten nicht mit der Firma übereinstimmen. Die Enseigne erfülle regelmässig kennzeichnende Funktion, da sie die Betriebsstätte als solche individualisiere. Es helfe der Beschwerdeführerin nicht, dass sie vorträgt, sie habe die Enseigne mit dem Unternehmen gekauft und es liege eine langjährige und ununterbrochene Nutzung der Bezeichnung "VW-Land Toggenburg" vor. Beim behaupteten Erwerb der Enseigne handle es sich um eine Vereinbarung zwischen den Aktionären, an der die Beschwerdeführerin nicht als Partei beteiligt gewesen sei. Zudem habe bis Mitte 2014 eine vertragliche Beziehung mit den Beschwerdegegnerinnen bestanden, gemäss welcher die Beschwerdeführerin zur Benutzung der Marken der Beschwerdegegnerin 1 berechtigt gewesen sei.

Im Weiteren gelte es zu berücksichtigen, dass gemäss Art. 13 MSchG der Markeninhaber gegen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch seines Zeichens vorgehen könne, mithin insbesondere in der Werbung, als Enseigne oder sonst als Geschäftsbezeichnung. Daran vermöge auch der Einwand der Beschwerdeführerin nichts zu ändern, dass sie sich mit der Enseigne "VW-Land Toggenburg" von der autorisierten VW-Markenhändlerin C. _____ AG abgrenze. Vorliegend gehe es nämlich nicht um die Beziehung zu jenem Drittunternehmen, sondern um die Frage, ob es der Beschwerdeführerin angesichts der Markenrechte der Beschwerdegegnerinnen erlaubt sei, die entsprechende

Enseigne zu verwenden. Die Integration der Marke "VW" in die eigene Enseigne und damit zur Kennzeichnung des eigenen Betriebs stelle grundsätzlich eine Markenverletzung dar, weil mit dieser allgemeinen Werbung der Marke, die keinen Bezug auf ein bestimmtes Markensortiment oder konkrete Dienstleistungen nehme, beim Publikum der unzutreffende Eindruck einer besonderen Beziehung der mit der Marke "VW" werbenden Beschwerdeführerin zu den Beschwerdegegnerinnen erweckt werde.

Auf dem Flachdach des Betriebsgebäudes der Beschwerdeführerin befänden sich drei weisse, ungefähr vier Meter lange Werbeschilder. Unter einem grünen, wellenförmigen Element stehe in grossen, fettgeschriebenen Lettern im oberen Bereich augenfällig die Aufschrift "VW-Land Toggenburg" und darunter folge in kleinerer Normalschrift "VW-Audi Spezialist". Im rechten Bereich der Tafel sei das "Toggenburg"-Logo von Toggenburg Tourismus angebracht. Ferner befinde sich auf der Südgrenze des Grundstücks ein freistehendes Schild, auf dem nebst den Aufschriften "A. _____ AG" und "VW-Audi Spezialist" ebenfalls in fetten Lettern "VW-Land Toggenburg" angebracht sei. Während sich "VW-Audi Spezialist" unbestritten auf das Warenangebot und die in diesem Zusammenhang angebotenen Dienstleistungen beziehe, gehe die Werbung mit "VW-Land Toggenburg" wohl über diesen Bezug auf die zum Verkauf angebotenen Markenwaren und Serviceleistungen hinaus. Mit der Bezeichnung "VW-Land Toggenburg" werde suggeriert, es handle sich - ähnlich wie z.B. "Legoland" oder "Disneyland" - um ein "Land von VW", d.h. nicht bloss um einen Garagenbetrieb, der auf die Fahrzeuge "VW" und "Audi" spezialisiert sei. Die Beschwerdeführerin, die sich als "Land einer Automarke" ausbebe, verhalte sich dabei rein werberisch und profitiere von der Bekanntheit und vom Ruf der Marke "VW". Mit ihren Werbetafeln und dem Gebrauch der Bezeichnung "VW-Land Toggenburg" als Enseigne gehe sie zumindest im Sinne eines Grenzfalles über das zulässige Mass des markenrechtlichen Mitgebrauchs hinaus.

Der Gebrauch der Marke in der Bezeichnung "VW-Land Toggenburg" sei zudem geeignet, das Publikum zu täuschen. Zum einen bestehe die Gefahr, dass die Adressaten aufgrund der Bezeichnung "VW-Land Toggenburg" davon ausgingen, bei der Beschwerdeführerin handle es sich nicht um eine freie Garage, sondern sie sei in spezieller Art mit dem VW-Konzern verbunden. Zum anderen sei die Verwendung der Bezeichnung "VW-Land Toggenburg", soweit diese suggeriere, es würden exklusiv, d.h. ausschliesslich Autos der Marke "VW" verkauft bzw. exklusiv Dienstleistungen für diese Automarken angeboten, kaum zutreffend, zumal die Beschwerdeführerin in nicht unwesentlichem Masse auch Autos anderer Marken vertreibe: Der Fremdmarkenanteil der von ihr auf dem Internet angebotenen Personewagen übersteige 90 %, wenn man rein auf die Marke "VW" abstelle; würden zu ihren Gunsten sämtliche Autos des VW-Konzerns berücksichtigt, betrage der Fremdmarkenanteil immer noch mehr als 40 %.

Nachdem die Verwendung der Bezeichnung "VW-Land Toggenburg" schon als Markenrechtsverletzung zu werten sei, könne die Frage, ob auch ein Verstoss gegen das UWG vorliege, grundsätzlich offengelassen werden. Bei den Fragen, ob der Beschwerdeführerin ein wettbewerbswidriges Verhalten betreffend Rufausbeutung (Art. 2 UWG), unrichtige und irreführende Angaben (Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG) sowie unnötige Anlehnung (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG) vorzuwerfen sei, könne jedoch auf die Ausführungen zum falschen Eindruck der Eingliederung ins Vertriebsnetz der Beschwerdegegnerinnen wie auch zum falschen Eindruck über das tatsächliche Angebot der Beschwerdeführerin verwiesen werden. Dies gelte auch für die Ausführungen zum Gebrauch der Marke zur Bezeichnung des Geschäftslokals, mit dem die Beschwerdeführerin vom Ruf der Marke zu profitieren versuche.

2.2.

2.2.1. Nach Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen. Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz unter anderem aus, wenn sie einer älteren Marke derart ähnlich sind, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Eine solche besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (**BGE 128 III 96** E. 2a, 441 E. 3.1 S. 445; **127 III 160** E. 2; **122 III 382** E. 1 S. 384).

Verwendet ein Geschäftsinhaber die fremde Marke für sein Angebot an Original-Markenartikeln oder zur Werbung für Reparatur- und Servicearbeiten, die Originalmarkenartikel zum Gegenstand haben, so verletzt er das Markenrecht nicht, wenn seine Werbung sich deutlich auf seine eigenen Angebote bezieht. Angaben zur Beschreibung eigener Warenangebote oder Dienstleistungen darf vielmehr jedermann verwenden, auch wenn davon Marken Dritter berührt werden (**BGE 128 III 146** E. 2b/aa S. 149; **126 III 322** E. 3b S. 325). Die Markeninhaber können den Weiterverkäufern oder Dienstleistern ihrer Markenprodukte weder vorschreiben, wie sie mit diesen umzugehen haben noch welche Werbemassnahmen sie treffen dürfen (**BGE 128 III 146** E. 2b/ bb S. 150). Allerdings bleibt den Markenberechtigten die allgemeine Werbung der Marke, die ohne Bezug auf ein bestimmtes Warensortiment oder konkrete Dienstleistungen dem Ansehen und dem Ruf der Marke beim Publikum im Allgemeinen gilt, vorbehalten (**BGE 128 III 146** E. 2b/bb; **126 III 322** E. 3a). Auch findet die Werbung mit einer Drittmarke ihre Grenze nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dort, wo beim Publikum der unzutreffende Eindruck einer besonderen Beziehung des mit der Marke werbenden Anbieters zum Markeninhaber erweckt wird (**BGE 128 III 146** E. 2b/bb mit Hinweisen).

2.2.2. Die Beschwerdeführerin bringt zu Unrecht vor, sie benutze das Zeichen "VW-Land Toggenburg" einzig zur Information über ihr umfassendes Angebot, das mit der fremden Marke "VW" gekennzeichneten Produkten in Verbindung stehe. Sie behauptet zwar in allgemeiner Weise, "VW-Land Toggenburg" nicht kennzeichenmässig zu nutzen, stellt aber gleichzeitig nicht in Abrede, dass sie das beanstandete Zeichen "VW-Land Toggenburg" als Enseigne verwendet, sondern räumt dies in ihrer Beschwerde vielmehr ausdrücklich ein. Vorliegend kann denn auch nicht zweifelhaft sein, dass mit "VW-Land Toggenburg" der Garagenbetrieb der Beschwerdeführerin bezeichnet wird. Damit erfüllt das Zeichen entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht eine kennzeichnende Funktion, indem es die Betriebsstätte der Beschwerdeführerin individualisiert und gegenüber anderen Garagenbetrieben abgrenzt (vgl. FLORENT THOUVENIN/LARA DORIGO, in: Michael Noth und andere [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, N. 23 zu Art. 13 MSchG).

Es liegt somit ein kennzeichenmässiger Mitgebrauch der klägerischen Marke "VW" vor. Vom Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers nach Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG ist auch die Mitverwendung des Zeichens als Enseigne bzw. als Geschäftsbezeichnung erfasst (Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 I 26Ziff. 222.15). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin trifft nicht zu, dass sie "VW" lediglich in beschreibender Weise zur Information über ihr Angebot nutzt. Vielmehr hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass mit "VW-Land Toggenburg" beim Publikum der unzutreffende Eindruck einer besonderen

Beziehung zur Markeninhaberin erweckt wird. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht wird damit aus Sicht des Publikums nicht nur ein breites Angebot bezüglich bestimmter Markenprodukte beschrieben, sondern ein Betrieb der Markeninhaberin oder zumindest eine besondere Beziehung zu dieser erwartet. Der in diesem Zusammenhang erhobene Einwand der Beschwerdeführerin, es spiele keine Rolle, ob das "Land" vom Markeninhaber oder einem unabhängigen Dritten betrieben werde, verfährt nicht. Ebenso wenig trifft zu, dass der Gebrauch des Zeichens "VW-Land Toggenburg" für die Beschwerdeführerin unabdingbar ist, um auf die Eigenschaften der eigenen Waren und Dienstleistungen hinzuweisen. So ist nicht einzusehen, inwiefern die ebenfalls verwendete Bezeichnung "VW-Spezialist" bzw. "VW-Audi Spezialist", die von den Beschwerdegegnerinnen nicht beanstandet wird, zu diesem Zweck nicht ausreichen soll. Die Beschwerdeführerin beruft sich in diesem Zusammenhang im Übrigen auf die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV), zeigt jedoch in keiner Weise auf, was sich daraus konkret zu ihren Gunsten ableiten soll. Der Vorinstanz ist keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn sie in der erfolgten Verwendung der Bezeichnung "VW-Land Toggenburg" eine Verletzung der klägerischen Markenrechte erblickte. Den Beschwerdegegnerinnen steht grundsätzlich gestützt auf Art. 13 Abs. 2 lit. e i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG ein Unterlassungsanspruch zu; dies unabhängig davon, ob mit der Vorinstanz von einem Grenzfall auszugehen ist. Ob gleichzeitig ein Anspruch nach den Bestimmungen des UWG besteht, braucht nicht vertieft zu werden.

2.3. Den Einwand der Beschwerdeführerin, der markenrechtlichen Unterlassungsanspruch sei aufgrund von Art. 2 ZGB durch Zeitablauf verwirkt, nachdem sie "VW-Land Toggenburg" nachweislich weit über zehn Jahre als Geschäftsbezeichnung und als eigenständige Enseigne im Geschäftsverkehr benutzt habe, liess die Vorinstanz zu Recht nicht gelten. Zwar ist die Geltendmachung eines Rechts missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte berechnete Erwartungen enttäuscht (**BGE 143 III 666** E. 4.2 S. 673; **140 III 481** E. 2.3.2; **138 III 401** E. 2.2; **130 III 113** E. 4.2). Im zu beurteilenden Fall trifft jedoch nicht zu, dass sich die Beschwerdegegnerinnen mit der Rechtsausübung zu ihrer früheren Untätigkeit in Widerspruch gesetzt hätten (vgl. **BGE 130 III 113** E. 4.2 S. 123). Die Vorinstanz wies zutreffend darauf hin, dass die Beschwerdeführerin während der Dauer der vertraglichen Beziehung mit der Beschwerdegegnerin 2 aufgrund des Händlervertrags und des Servicepartnervertrags zur Verwendung der Marken der Beschwerdegegnerin 1 berechnete war, weshalb sie die Markenrechte gar nicht verletzen und auch keine berechneten Erwartungen hinsichtlich einer Nutzungsberechtigung nach Vertragsablauf begründen konnte. Die Vorinstanz hat daher für die Dauer der behaupteten Duldung des Gebrauchs des Zeichens "VW-Land Toggenburg" bundesrechtskonform den Zeitraum zwischen der Beendigung der vertraglichen Beziehung per Mitte 2014 und der Einreichung der Klage Anfang Oktober 2016 als massgebend erachtet. Dabei hat sie zutreffend berücksichtigt, dass die Beschwerdeführerin zwischenzeitlich von den Beschwerdegegnerinnen mehrmals (insbesondere im August 2014 und Mai 2015) schriftlich abgemahnt worden war und diese mit der Klageeinreichung eine gewisse Zeit zuwarten durften. Unter diesen Umständen kann nicht die Rede davon sein, die Beschwerdegegnerinnen hätten sich mit ihrem beantragten Verbot der Verwendung von "VW-Land Toggenburg" in Widerspruch zu einem früheren Verhalten gesetzt und dadurch erweckte berechnete Erwartungen der Beschwerdeführerin enttäuscht. Eine auf Art. 2 ZGB gestützte Verwirkung des klägerischen Abwehrenspruchs liegt entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht nicht vor.

3. Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG). Die von den Beschwerdegegnerinnen eingereichte Kostennote im Betrag von Fr. 5'796.75 erscheint angemessen und die Parteischädigung kann in diesem Umfang zugesprochen werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

- 1.** Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
- 2.** Die Gerichtskosten von Fr. 8'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
- 3.** Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerinnen für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 5'796.75 zu entschädigen.
- 4.** Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons St. Gallen schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 15. Juli 2019

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Leemann