



Mitwirkend: Oberrichterin Dr. Claudia Bühler, Präsidentin, und Ersatzoberrichterin Dr. Eva Borla-Geier, die Handelsrichterin Dr. Seraina Denoth, die Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn und Stefan Vogler sowie die Gerichtsschreiberin Dr. Melanie Gottini

Urteil vom 1. Februar 2023

in Sachen

A._____ AG,
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____,
vertreten durch Rechtsanwältin MLaw X2._____

gegen

B._____ AG,
Beklagte

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y1._____,
vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Y2._____

betreffend **Marke**

Rechtsbegehren:

(act. 1 S. 2)

- " 1. Die Schweizer Marke Nr. 1 – CLUB C._____ sei innert 10 Tagen ab definitiver Rechtskraft des Entscheides von der Beklagten auf die Klägerin zu übertragen.
2. Eventualiter sei die Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. 1 – CLUB C._____ festzustellen und diese innert 10 Tagen ab definitiver Rechtskraft des Entscheides zu löschen;
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten."

Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Bei der *Klägerin* handelt es sich um eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie bezweckt gemäss Handelsregistereintrag den Betrieb von Hotels und verwandten Betrieben, insbesondere die Führung folgender Betriebe: Hotel C._____, C._____ Wein ..., D._____, Traiteurgeschäft «E._____» und Garage C._____.

Auch die *Beklagte* ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Gemäss Handelsregistereintrag bezweckt sie den Betrieb des Restaurants «Club C._____» sowie des «Club F._____» in der B._____.

b. Prozessgegenstand

Vorliegend handelt es sich um eine marken- und wettbewerbsrechtliche Streitigkeit. Gegenstand des Verfahrens ist die Schweizer Marke Nr. 1 – CLUB C._____.

Die *Klägerin* macht geltend, anlässlich der Neuordnung des Erbes und der Spaltung der A._____ AG sei zwar der Betrieb des Restaurants «Club C._____» samt den zugehörigen Liegenschaften auf die neu gegründete Gesellschaft B._____ AG übertragen worden, nicht aber Rechte an geistigem Eigentum. Die Rechte am Zeichen CLUB C._____ seien bei der Klägerin verblieben. Bei der von der Be-

klagen eingetragenen Schweizer Marke Nr. 1 – CLUB C._____ handle es sich daher um eine zustimmungslose Agentenmarke i.S.v. Art. 4 MSchG. Sodann behauptet sie gestützt auf Art. 3 MSchG eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf die von ihr hinterlegte Schweizer Marke C._____ (Nr. 2). Schliesslich beruft sie sich auf den wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG) und die Generalklausel von Art. 2 UWG. Sie verlangt, dass die Schweizer Marke Nr. 1 – CLUB C._____ auf sie zu übertragen sei, und eventualiter deren Löschung durch Feststellung der Nichtigkeit.

Die *Beklagte* stellt sich auf den Standpunkt, die Parteien hätten mit der Abspaltung bewusst eine Koexistenz der Kennzeichen C._____ und Club C._____ beabsichtigt. Das Ziel sei gewesen, dass die beiden Familienstämme G._____ und H._____ anschliessend unabhängig voneinander agieren könnten. Die Rechte am Kennzeichen «Club C._____» seien daher im Zuge der Abspaltung an die Beklagte übertragen worden. Die Voraussetzungen für das Vorliegen einer Agentenmarke, die der Beklagten entzogen werden könnte, seien nicht gegeben. Zudem liege keine Verwechslungsgefahr und keine UWG-Verletzung vor. Die Klage sei daher vollumfänglich abzuweisen.

B. Prozessverlauf

Am 14. Dezember 2020 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die vorliegende Klage mit vorstehendem Rechtsbegehren ein (act. 1; act. 2; act. 3/2-23). Mit Verfügung vom 17. Dezember 2020 wurde der Klägerin Frist angesetzt, um für die Gerichtskosten einen Vorschuss von CHF 9'000.– zu leisten (act. 4). Gleichzeitig wurde ihr eine Nachfrist zur Einreichung einer Vollmacht angesetzt, aus welcher klar ersichtlich ist, wer für die Klägerin unterzeichnet hat. Die Klägerin leistete den Kostenvorschuss fristgerecht (vgl. act. 6) und reichte die verlangte Vollmacht ebenfalls innert Frist ein (act. 7 f.). Mit Verfügung vom 8. Januar 2021 wurde der Beklagten Frist zur Erstattung ihrer schriftlichen Klageantwort angesetzt (act. 9). Innert der mit Verfügung vom 11. März 2021 (act. 13) angesetzten Nachfrist erging sodann die Klageantwort und wurde die verlangte, rechtsgenügende Vollmacht eingereicht (act. 15; act. 16; act. 17/2-6). Mit Verfügung vom 16. April 2021 wurde die Prozessleitung an Ersatzoberrichterin Dr. Eva Borla-Geier als Instruktio-

onsrichterin delegiert (act. 18). Die Vergleichsgespräche anlässlich der am 12. Juli 2021 durchgeführten Vergleichsverhandlung führten zu keiner Einigung. Gleichzeitig wurde daher ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet und der Klägerin Frist zur Einreichung der Replik angesetzt (act. 22). Am 18. Oktober 2021 reichte die Klägerin fristgerecht ihre Replik ein (act. 24; act. 25/24-32), welche der Beklagten mit Verfügung vom 22. Oktober 2021 zugestellt wurde (act. 26). Gleichzeitig wurde ihr Frist zur Erstattung der Duplik angesetzt. Die Duplik erfolgte fristgerecht am 10. Januar 2022 (act. 28; act. 29/7-10) und wurde der Klägerin mit Verfügung vom 18. Januar 2022 sowie unter Hinweis auf Aktenschluss zugestellt (act. 30). Am 31. Januar 2022 reichte die Klägerin – wie zuvor angekündigt und gestützt auf das verfassungsmässige Replikrecht (vgl. act. 32) – ihre Stellungnahme zur Duplik ein (act. 36). Dazu wiederum nahm die Beklagte mit Eingabe vom 10. Februar 2022 Stellung (act. 37). Am 27. Juni 2022 erfolgte eine Noveneingabe durch die Klägerin (act. 38 f.), welcher der Beklagten zugestellt wurde (Prot. S. 15).

Mit Verfügung vom 21. November 2022 wurde den Parteien Frist angesetzt zur Erklärung, ob sie auf die Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung – unter Vorbehalt der Durchführung eines Beweisverfahrens – verzichteten (act. 40). In der Folge verzichtete die Beklagte auf die Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung (act. 43), die Klägerin hingegen nicht (act. 42). So wurden die Parteien zur Hauptverhandlung auf den 1. Februar 2023 vorgeladen (act. 45). Anlässlich dieser Hauptverhandlung hielten die Parteien ihre Parteivorträge. Es wurden keine rechtserheblichen Noven vorgebracht (Prot. S. 18 ff.; act. 46 f.). Der Prozess erweist sich als spruchreif.

Erwägungen

1. Formelles

1.1. Zuständigkeit

1.1.1. Örtliche Zuständigkeit

Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist gemäss Art. 36 ZPO das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. In den Anwendungsbereich von Art. 36 ZPO fallen insbesondere Klagen aus unlauterem Wettbewerb gemäss UWG sowie die Verletzung von Immaterialgüterrechten (MARTI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, 2012, Art. 36 N 6). Sitz der Beklagten ist Zürich. Demnach ist das Handelsgericht des Kantons Zürich für die vorliegende Klage örtlich zuständig.

1.1.2. Sachliche Zuständigkeit

Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO in Verbindung mit § 44 lit. a GOG ZH.

1.2. Übrige Prozessvoraussetzungen

Die übrigen Prozessvoraussetzungen erweisen sich als erfüllt und geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Damit ist auf die Klage einzutreten.

2. Vorbemerkung zur Beweislast

Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB). Diese Vorschrift wird als Grundregel der Beweislastverteilung im Privatrecht betrachtet. Grundsätzlich ist das Verhältnis der anwendbaren materiellen Normen für die Beweislastverteilung massgebend. Dieses bestimmt im Einzelfall, ob eine rechtsbegründende, rechtsaufhebende bzw. rechtsvernichtende oder rechtshindernde Tatsache zu beweisen ist. Wer einen Anspruch geltend macht, hat die rechtsbegründenden Tatsachen zu beweisen. Demgegenüber liegt die Beweislast für die

rechtsvernichtenden oder rechtshindernden Tatsachen bei der Partei, welche den Untergang des Anspruchs behauptet oder dessen Entstehung oder Durchsetzbarkeit bestreitet (BGE 128 III 271 E. 2a/aa). Die beweisbelastete Partei hat die zu beweisenden Tatsachen zu behaupten, weshalb mit der Beweislast die Behauptungslast einhergeht. Die beweisfreie Partei trifft hingegen die Bestreitungslast. Ein Aspekt der Behauptungslast ist die Substantiierungslast: Die konkreten Anforderungen an die Substantiierung der anspruchsbegründenden Tatsachen ergeben sich aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm sowie aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Tatsachenbehauptungen sind so konkret zu halten, dass sie einerseits ohne Weiteres als Beweissatz formuliert und in eine allfällige Beweisverfügung aufgenommen werden können, und andererseits ein gezieltes Bestreiten möglich ist sowie der Gegenbeweis angetreten werden kann. Bestreitet der Prozessgegner das Vorbringen der behauptungsbelasteten Partei schlüssig und widerspruchsfrei, muss diese die rechtserheblichen Tatsachen nicht nur in den Grundzügen, sondern so umfassend und klar darlegen, dass darüber Beweis abgenommen werden kann. Nur hinreichend substantiierte Sachvorbringen begründen einen Beweisanspruch (WALTER, in: Berner Kommentar, Bd. I/1, Einleitung, Art. 1-9 ZGB, 2012, Art. 8 N 199 f.; LARDELLI/VETTER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., 2022, Art. 8 N 29 und 33; BGE 127 III 365 E. 2b m.H.). Der Behauptungsgegner hat demgegenüber im Einzelnen darzulegen, welche Tatsachenbehauptungen der Gegenpartei er anerkennt und welche er bestreitet. Pauschale Bestreitungen reichen zwar nicht aus, doch dürfen die Anforderungen an die Bestreitung nicht so hoch angesetzt werden, dass im Ergebnis die Beweislast gewendet wird (WALTER, a.a.O., Art. 8 N 191 f.). Für den Hauptbeweis im Zivilprozess gilt das Regelbeweismass des strikten Beweises. Dieser ist erbracht, wenn das Sachgericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Wahrheit einer Behauptung und damit vom Vorliegen einer Tatsache voll überzeugt ist. Dabei hat eine Tatsache nicht mit Sicherheit festzustehen, sondern es genügt die an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, selbst wenn eine abweichende Möglichkeit nicht völlig auszuschliessen ist (WALTER, a.a.O., Art. 8 N 134 ff.; zum Ganzen auch Urteil des Handelsgerichts HG160177 vom 13. Juni 2019 E. 2).

3. Vertragsauslegung (Übertragung des Kennzeichens «Club C. _____» auf die Beklagte)

3.1. Unbestrittener Sachverhalt

Unbestritten ist, dass die Klägerin bis im Jahr 2006 den «Club C. _____» und das Restaurant «Club C. _____» in der B. _____ betrieben hatte (act. 1 Rz. 2; act. 15 Rz. 10, 17; act. 24 Rz. 8-11; act. 28 Rz. 9). Das Familienvermögen aus den Häusern G. _____ und H. _____ und damit unter anderem die Aktien der Klägerin wurden bis zu diesem Zeitpunkt zu je 50% von den Familien G. _____ und H. _____ gehalten (act. 15 Rz. 9 f., 32, 34, 48, 50 f.; act. 24 Rz. 84; act. 28 Rz. 24, 33, 49 f., 133, 142, 152, 176, 236). Die Familien G. _____ und H. _____ wollten ihr gemeinsames Vermögen entflechten, weshalb im Jahr 2006 ein Teil der Vermögenswerte der A. _____ AG (Klägerin) abgespalten und auf die neu gegründete B. _____ AG (Beklagte) übertragen wurde (act. 1 Rz. 2 f., 19 f.; act. 15 Rz. 10, 18 f.; act. 24 Rz. 85 f.; act. 28 Rz. 24, 26 f.).

3.2. Streitpunkte

3.2.1. Klägerin

Die *Klägerin* macht geltend, die Rechte am Zeichen CLUB C. _____ seien im Rahmen der Abspaltung und Gründung der Beklagten nicht auf diese übergegangen, sondern bei der Klägerin verblieben (act. 1 Rz. 28, 41 f.; act. 24 Rz. 14 ff.). Die Rechte an den Kennzeichen C. _____ und CLUB C. _____ seien in der Spaltungsdokumentation nicht explizit geregelt, weil diese nicht auf die sich abspaltende Gesellschaft übertragen werden sollten (act. 1 Rz. 22; act. 24 Rz. 14). Es sei nie der gegenseitige Wille der Parteien gewesen, dass die Zeichen C. _____ und CLUB C. _____ nebeneinander existierten (act. 24 Rz. 17). Dies würde auch dem Zweck bzw. der Absicht der Spaltung widersprechen (act. 24 Rz. 23 f.). Aus der zwischen der Beklagten und dem Club C. _____ geschlossenen Vereinbarung vom 15. April 2008 gehe hervor, dass sich die Parteien bewusst und darüber einig gewesen seien, dass die Rechte am Zeichen CLUB C. _____ bei der Klägerin verblieben seien (act. 1 Rz. 27 f.; act. 24 Rz. 28 f., 40-45).

3.2.2. Beklagte

Demgegenüber vertritt die *Beklagte* die Auffassung, ihr seien die Rechte an der Bezeichnung CLUB C._____ bei der Abspaltung übertragen worden (act. 15 Rz. 37, 40 f., 56 f., 89; act. 28 Rz. 23 ff.). Ziel der Abspaltung und Aufteilung der verschiedenen Betriebe sei es gewesen, die beiden Familien vermögensmässig vollständig zu verselbständigen und das beträchtliche Vermögen fair hälftig aufzuteilen (act. 15 Rz. 35; act. 28 Rz. 26-28). Es sei notwendig und beabsichtigt gewesen, für die Bezeichnung CLUB C._____ eine Koexistenzsituation zu schaffen, weil der Betrieb des Hotels C._____ bei der Klägerin verblieben und der Betrieb des Clubs C._____ mit dem Restaurant «Club C._____» auf die Beklagte übergegangen seien. Eine Verpflichtung der Beklagten, der Klägerin eine Entschädigung für Nutzungsrechte zu bezahlen, gebe es nicht und habe es nie gegeben. Aus der vermeintlichen Vereinbarung der Beklagten mit dem Club C._____ vom 15. April 2008 könne die Klägerin keinerlei Rechte für sich ableiten, was auch ihr bewusst gewesen sei, habe sie doch die angebliche Lizenzgebühr während Jahren nie geltend gemacht (act. 15 Rz. 37 f.; act. 28 Rz. 72, 79, 90-92, 112 f.). Dass die Parteien die Übertragung der Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ in den Spaltungsunterlagen nicht explizit vorgesehen hätten, ändere daran nichts (act. 28 Rz. 33, 54, 89).

3.3. Rechtliches

Die Parteien sind sich uneinig, ob die Rechte am Zeichen CLUB C._____ bei der Abspaltung der Beklagten auf diese übergegangen oder bei der Klägerin verblieben sind. Folglich geht es vorliegend um eine Frage der Vertragsauslegung. Massgebend ist Art. 18 OR.

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt bei Fragen des Konsenses und der Auslegung der Grundsatz des Primats des subjektiv übereinstimmend Gewollten vor dem objektiv Erklärten, subjektiv aber unterschiedlich Verstandenen (BGer 4D_71/2017 vom 31. Januar 2018 E. 5.1). Es obliegt folglich dem Gericht, zunächst den wirklichen Willen der Parteien festzustellen, gegebenenfalls empirisch auf Grund von Indizien. Dabei handelt es sich um eine Tatfrage

(BGer 4C.374/2001 vom 6. September 2002 E. 2.1; Urteil des Handelsgerichts HG120019 vom 8. Juli 2014 E. 2.3.2).

Der wirkliche Wille der Parteien wird anhand der gängigen Auslegungsmittel (Wortlaut, Systematik, Vorverhandlungen, nachvertragliches Verhalten, wirtschaftlicher Sinn des Vertrags etc.) ermittelt (ZR 116/2017 Nr. 40 S. 134 f.). Das primäre Auslegungsmittel bildet der Wortlaut der von den Parteien abgegebenen Erklärungen bzw. des Vertragstextes. Eine Hierarchie der Auslegungsmittel besteht zwar nicht, jedoch kommt dem Wortlaut im Verhältnis zu den übrigen Auslegungsmitteln ein Vorrang zu, wenn letztere keinen sicheren Schluss auf einen anderen Sinn erlauben. Insoweit wird also vermutet, dass der Wortlaut einer Vertragsurkunde den Willen der Parteien richtig wiedergibt (Urteil des Handelsgerichts HG140183 vom 12. November 2018 E. 4.3.4.4. m.H.). Selbst bei einem eindeutigen Auslegungsergebnis ist aber zu prüfen, ob der ermittelte Wortsinn nicht durch andere Indizien in Frage gestellt oder ausgeschlossen wird. Ein zentrales Indiz stellt dabei das nachvertragliche Parteiverhalten dar. Dieses ist jedoch nur insofern zu berücksichtigen, als daraus Rückschlüsse auf die Willenslage bei Vertragsschluss zu ziehen sind; in diesem Zusammenhang werden insbesondere Erfüllungshandlungen der Parteien, Geltenlassen des Vertrages sowie die gesamte Art und Weise der Vertragsabwicklung genannt (BGer 4C.100/2003 vom 26. August 2013 E. 2.2.; WIEGAND, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., 2020, Art. 18 OR N 29).

Wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung fehlt oder unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Die Ermittlung der Bedeutung, die den Willenserklärungen der Parteien beim Abschluss eines Vertrags nach Treu und Glauben zukommt, stellt eine Rechtsfrage dar (BGer 4C.374/2001 vom 6. September 2002 E. 2.1; BGE 121 III 118 E. 4.b.aa; Urteil des Handelsgerichts HG120019 vom 8. Juli 2014 E. 2.3.2.; JÄGGI/GAUCH/HARTMANN, in: SCHMID [Hrsg.], Zürcher Kommentar, Art. 18 OR - Ausle-

gung, Ergänzung und Anpassung der Verträge; Simulation, 4. Aufl., 2014, N 314 ff.).

Diese objektivierende oder normative Auslegung knüpft an den geäusserten Willen an (WIEGAND/HURNI, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, 2014, Art. 1 N 18; BGE 117 II 273 E. 5 m.w.H.). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung (BGE 132 III 626 E. 3.1 m.w.H.). Bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ist zwar primär vom Wortlaut der Erklärung auszugehen. Deren einzelne Teile sind jedoch nicht isoliert, sondern im Zusammenhang zu betrachten. Zu berücksichtigen sind zudem die dem Empfänger bekannten Umstände, unter welchen die Erklärung abgegeben worden ist (BGE 113 II 49 E. 1.a und b m.w.H.). Daraus kann sich ergeben, dass der Empfänger einzelne Aussagen des Erklärenden nicht in ihrer wörtlichen Bedeutung verstehen durfte, sondern in einem anderen Sinne auffassen musste (vgl. BGE 133 III 61 E. 2.2.1; BGE 131 III 280 E. 3.1). Zudem hat das Gericht zu berücksichtigen, was sachgerecht ist, weil nicht anzunehmen ist, dass die Parteien eine unangemessene Lösung gewollt haben (BGer 4A_579/2017 vom 7. Mai 2018 E. 5.2.2.1; BGE 126 III 119 E. 2.c; BGE 122 III 420 E. 3.a).

Bei Uneinigkeit über den Vertragsinhalt bzw. wenn die Parteien einen voneinander abweichenden tatsächlichen Konsens behaupten, ist zunächst mittels objektiver Auslegung zu ermitteln, wie die Parteierklärungen normativ zu verstehen sind und zu prüfen, ob ein normativer Konsens besteht, da die Beweislast für den Bestand und Inhalt eines vom normativen Auslegungsergebnis abweichenden subjektiven Vertragswillens jene Partei trägt, welche aus diesem Willen zu ihren Gunsten eine Rechtsfolge ableitet und es für den Fall des Misslingens des Beweises beim Auslegungsergebnis bleibt (Urteil des Handelsgerichts HG180091 vom 7. April 2020 E. 2.1.2. mit Hinweis auf BGer 4A_683/2011 E. 5.1 f.; Urteil des Handelsgerichts HG120019 vom 8. Juli 2014 E. 2.3.3 mit Hinweis auf BGE 121 III 118 E. 4.b.aa; vgl. auch JÄGGI/GAUCH/HARTMANN, a.a.O., N 36 und 45; MÜLLER, Berner Kommentar Art. 1-18 OR, 2018, Art. 18 N 297).

Vorliegend behaupten die Parteien einen abweichenden tatsächlichen Konsens. Trotz des Vorrangs eines übereinstimmenden tatsächlichen Vertragswillens ist

daher zunächst eine Auslegung nach dem Vertrauensprinzip vorzunehmen und zu prüfen, ob ein normativer Konsens besteht.

3.4. Normativer Konsens

3.4.1. Wortlaut (Spaltungsplan und Spaltungsbericht vom 23. März 2006)

Zunächst ist auf die von der Klägerin ins Recht gelegte Spaltungsdokumentation einzugehen: Der Spaltungsplan (act. 3/10) und der Spaltungsbericht (act. 3/11) vom 23. März 2006 sind unterzeichnet von I. _____ als Präsident des Verwaltungsrats der A. _____ AG sowie von J. _____ als Delegierter des Verwaltungsrats der A. _____ AG. Unter dem Titel «Inventar» wurden die auf die neu zu gründende Gesellschaft zu übertragenden Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens der A. _____ AG aufgeführt (act. 3/10 Ziff. 2). Die Liste der Aktiven enthält folgende Positionen: Kasse Club, Stockgelder, Kassafonds, drei verschiedene Bankkontoguthaben, Debitoren Clubmitglieder, Nahrungsmittel Club, Kravattenbestand Club, Getränke Mens Club, Getränke Club F. _____, Beteiligung K. _____ AG, Sämtliches Mobiliar Club C. _____ und Club F. _____ sowie das Grundstück, auf dem u.a. die B. _____ steht. Zusammengefasst soll gemäss Spaltungsbericht bei der Spaltung der Betrieb des Restaurants «Club C. _____» samt den dazugehörigen Immobilien auf die B. _____ AG übertragen werden (act. 3/11 Ziff. 2). Weder der Spaltungsplan noch die Spaltungsbilanz (act. 3/15) oder der Spaltungsbericht erwähnen Kennzeichenrechte (und zwar weder in Bezug auf das Zeichen CLUB C. _____ noch auf das Zeichen C. _____).

Der Umstand, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C. _____ in den Spaltungsunterlagen nicht aufgeführt sind, spricht bei einer objektivierten Betrachtungsweise nicht dafür, dass diese Kennzeichenrechte nach dem Willen der Parteien bei der Klägerin verbleiben sollten. Die Marke CLUB C. _____ war zum Zeitpunkt der Abspaltung (noch) nicht im Markenregister eingetragen. Es ist daher nicht ersichtlich und wird von der Klägerin nicht dargetan, welche Position mit welchem Wert überhaupt im Spaltungsplan und in der Spaltungsbilanz hätte erwähnt werden sollen. Die Erwähnung von Rechten an nicht eingetragenen Kennzeichen in Vermögensaufstellungen (z.B. im Rahmen einer Abspaltung) ist nicht

üblich und auch nicht praktikabel, zumal eine Bezifferung des Wertes in diesem Stadium schwierig oder gar unmöglich ist. Die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ sind in der Spaltungsbilanz denn auch nicht bei den bei der Klägerin verbleibenden Aktiven aufgeführt. Sie sind mithin in den Spaltungsunterlagen als Vermögenswert überhaupt nicht erwähnt. Allein aufgrund des Wortlauts der Spaltungsunterlagen kann demnach nicht gesagt werden, ob die Parteien dies nach Treu und Glauben so verstehen mussten und durften, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ bei der Klägerin verbleiben oder auf die Beklagte übergehen sollten.

Anzufügen ist, dass die von der Klägerin behauptete Unterscheidung zwischen dem Übergang des *Betriebs* und dem Übergang des *Kennzeichens* CLUB C._____ in dieser Klarheit nicht aus der Spaltungsdokumentation hervorgeht und die Position der Klägerin nicht zu stärken vermag. Zwar ist mehrfach davon die Rede, dass der *Betrieb* des Restaurants «Club C._____» verselbständigt werden soll (vgl. act. 3/11, Einleitung und Ziff. 1, 1. Spiegelstrich). Diese Formulierung spricht aber für sich alleine weder für eine isolierte Übertragung des Betriebs noch für eine Übertragung samt zugehöriger Kennzeichen und bietet daher im Rahmen der normativen Auslegung keine zusätzliche Klärung.

3.4.2. Zweck der Abspaltung

Dem Spaltungsbericht ist zu entnehmen, dass mit der Spaltung (Abspaltung im Sinne von Art. 29 Abs. 1 lit. b FusG) bezweckt werde, den Betrieb des Restaurants «Club C._____» samt den dazugehörigen Immobilien zu verselbständigen (act. 3/11 Ziff. 1). Damit sollten unter anderem die Voraussetzungen geschaffen werden, das Vermögen zwischen den je hälftig an der A._____ AG beteiligten Familien G._____ und H._____ in dem Sinne aufzuteilen, dass jede Familie eine aus der Abspaltung entstehende Gesellschaft alleine übernehmen könne. Weiter wurde ausgeführt, das Restaurant «Club C._____» werde als Betrieb bereits weitestgehend selbständig geführt. Die Stellung der beteiligten Gesellschaften im Markt sei entsprechend durch die Abspaltung nicht beeinträchtigt (act. 3/11 Ziff. 1).

Insoweit sind sich denn auch die Parteien in Bezug auf den Zweck der Abspaltung einig (vgl. z.B. act. 24 Rz. 23 und act. 28 Rz. 26 f.). Unterschiedlich sind hingegen die Schlussfolgerungen, die sie daraus ziehen.

Der genannte Zweck der Abspaltung spricht bei einer objektivierten Betrachtungsweise – im Sinne einer klaren und «sauberen» Aufteilung (Lokalität des Clubs C._____, Betrieb des Restaurants «Club C._____» sowie Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ alles bei der Beklagten) – dafür, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ an die Beklagte übertragen werden sollten. Vor dem Hintergrund der bezweckten Vermögensentflechtung erscheint der Verbleib der entsprechenden Rechte bei der Klägerin bei einer objektivierten Betrachtungsweise nicht sinnvoll. Bei dieser Variante bestünde nach der Abspaltung in Bezug auf das Kennzeichen CLUB C._____ eine Abhängigkeit der Beklagten von der Klägerin, welche vernünftige Parteien nach Treu und Glauben sowie im Hinblick auf die beabsichtigte Aufteilung des Vermögens zwischen den beiden Familien und die Verselbständigung des Betriebs «Club C._____» nicht gewollt haben können.

Gleich erfahrene Vertragsparteien im Rechtsverkehr mit den gleichen Kenntnissen wie die vorliegenden Parteien hätten die Erklärung (d.h. die entsprechenden Ausführungen im Spaltungsplan und Spaltungsbericht) aufgrund des Zwecks der Abspaltung daher so verstanden, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ im Zuge der Abspaltung auf die Beklagte übergehen sollten. Auch die Parteien durften und mussten dies nach Treu und Glauben so verstehen, selbst wenn diese Rechte in den Spaltungsunterlagen nicht explizit erwähnt wurden.

3.4.3. Begleitumstände

3.4.3.1. Die unbestrittene und erwiesene Tatsache, dass die Klägerin Inhaberin der seit 1994 eingetragenen Marke C._____ ist, hilft bei der Auslegung nicht weiter: Sie lässt entgegen der Auffassung der Klägerin nicht darauf schliessen, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ im Rahmen der Abspaltung bei der Klägerin verblieben sind, spricht aber auch nicht für die andere Variante (Übertragung dieser Rechte auf die Beklagte). Vielmehr ist dies gerade die Ausgangslage, ohne die es nicht zur vorliegenden Streitigkeit gekommen wäre.

3.4.3.2. Der Umstand, dass bei der Gründung der Klägerin durch Sacheinlage des Geschäfts der Kollektivgesellschaft A._____ im Jahre 1993 im Sacheinlagevertrag Kennzeichenrechte nicht explizit erwähnt wurden (vgl. act. 29/7), spricht entgegen der Behauptung der Beklagten nicht dafür, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ bei der Abspaltung im Jahre 2006 auf die Beklagte übertragen worden sind. Bei der Gründung der Klägerin mussten die Vermögenswerte – anders als bei der Abspaltung der Beklagten von der Klägerin – nicht auf zwei verschiedene Rechtsträger aufgeteilt werden, sondern es ging das Gesamtvermögen der Kollektivgesellschaft auf die neu gegründete Aktiengesellschaft über. In der Konstellation von 1993 gab es folglich gar keine andere Möglichkeit, als dass alle (auch nicht explizit erwähnte) Bestandteile des Vermögens der vormaligen Kollektivgesellschaft auf die zu gründende Aktiengesellschaft übergingen. In der vorliegenden Konstellation ist dies aber gerade nicht der Fall, da bei der Abspaltung ein Teil des Vermögens der Klägerin auf die Beklagte übertragen wurde und aus der Nichterwähnung eines Vermögenswertes in der Spaltungsdokumentation nicht die gleichen Schlüsse gezogen werden können wie beim Sacheinlagevertrag von 1993. Die Nichterwähnung der Kennzeichenrechte im Sacheinlagevertrag von 1993 lässt somit umgekehrt auch nicht darauf schliessen, dass diese Rechte bei der Klägerin verblieben wären, und ist zusammenfassend für den normativen Konsens nicht von Relevanz.

3.4.3.3. Enseignes und (sonstige) Geschäftsbezeichnungen sind Bezeichnungen von Geschäftslokalen oder Geschäftsbetrieben. Es ist in der Lehre umstritten, ob es sich dabei um Namen i.S.v. Art. 29 ZGB handelt (vgl. z.B. BÜHLER, in: Gei-

ser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., 2022, Art. 29 N 8; DÖRR, in: Bächler/Jakob [Hrsg.], Kurzkomentar ZGB, 2. Aufl., 2018, Art. 29 N 2; HILTI, in: SIWR III/2, 3. Aufl., 2019, N 9 ff.). Dass der Betrieb des Restaurants «Club C._____» auf die Beklagte übergang, bestreitet die Klägerin nicht (vgl. act. 1 Rz. 53). Unabhängig davon, ob Enseignes und Geschäftsbezeichnungen als Namen i.S.v. Art. 29 ZGB zu qualifizieren sind, muss es möglich sein, eine solche zusammen mit dem jeweiligen Betrieb zu übertragen (so auch AGTEN, Der Schutz von Unternehmenskennzeichen bei Kollisionen mit anderen Unternehmens- und Waren- oder Dienstleistungskennzeichen in der Schweiz, 2011, S. 57; vgl. auch HILTI, a.a.O., N 13), was in der Praxis auch so gehandhabt wird. Vor diesem Hintergrund ist die entsprechende Argumentation der Klägerin (vgl. act. 24 Rz. 35 ff.) nicht nachvollziehbar bzw. unbehelflich.

3.4.3.4. Das Markenrecht entsteht gemäss Art. 5 MSchG mit der Eintragung im Register. Die Übertragung von Marken bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 17 Abs. 2 MSchG). Das Kennzeichen CLUB C._____ war bei der Abspaltung unbestrittenermassen nicht im Register eingetragen. Daher konnten die Rechte an diesem Kennzeichen formlos übertragen werden. Das Schriftformerfordernis im Markenschutzgesetz spricht entgegen der Auffassung der Klägerin (act. 24 Rz. 36) per se nicht für den Verbleib der Kennzeichenrechte bei der Klägerin.

3.4.3.5. Die von der Klägerin behauptete Eigenständigkeit des Clubs C._____ (vgl. act. 24 Rz. 30 f.) wird von der Beklagten bestritten (vgl. act. 28 Rz. 93 f.). Selbst wenn der entsprechende Nachweis gelingen würde, ist nicht nachvollziehbar, inwiefern dieser Umstand für die Position der Klägerin oder diejenige der Beklagten spräche, weshalb sich weitergehende Ausführungen erübrigen.

3.4.4. Nachvertragliches Parteiverhalten

Nachvertragliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung. Die Vereinbarung vom 20. Oktober 2006, die Vereinbarung vom 15. April 2008, die Übertragung der Domain-Namen, die Zweckänderung der Klägerin sowie weitere nachvertragliche Vorgänge oder Handlungen

gen der Parteien sind demnach bei der vorliegenden objektiven Auslegung nicht zu berücksichtigen (vgl. dazu aber nachfolgende Ausführungen zum tatsächlichen Konsens).

3.4.5. Auslegungsregel nach FusG

Ein Gegenstand des Aktivvermögens, der sich aufgrund des Spaltungsvertrags oder des Spaltungsplans nicht zuordnen lässt, verbleibt bei der Abspaltung bei der übertragenden Gesellschaft (Art. 38 Abs. 1 lit. b FusG). Der Auffangregelung nach Art. 38 FusG kommt bloss subsidiärer und dispositiver Charakter zu. Die Zuordnungsordnung gemäss Art. 38 FusG greift erst, wenn eine Zuordnung von Vermögenswerten aufgrund des Spaltungsvertrags bzw. -plans auch nach einer entsprechenden Auslegung nicht möglich ist (VOGEL/HEIZ/BEHNISCH/SIEBER/OPEL, OFK FusG, 3. Aufl., 2017, Art. 38 N 3). Vorliegend ist die Zuordnung des fraglichen Vermögenswertes insbesondere aufgrund des teleologischen Auslegungselements möglich, weshalb die Auffangregelung nach Art. 38 FuSG entgegen der Auffassung der Klägerin (act. 11 Rz. 39 ff.) nicht anzuwenden ist.

3.4.6. Zwischenfazit

Die normative Auslegung führt zum Ergebnis, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ (damals noch nicht als Marke registriert) bei der Abspaltung auf die Beklagte übertragen worden und nicht bei der Klägerin verblieben sind.

3.5. Tatsächlicher Konsens

3.5.1. Wortlaut (Spaltungsplan und Spaltungsbericht vom 23. März 2006)

In Bezug auf den Wortlaut kann auf die Ausführungen zum normativen Konsens verwiesen werden (vgl. Erw. 3.4.1.).

3.5.2. Zweck der Abspaltung

In Bezug auf den Zweck der Abspaltung kann auf die Ausführungen zur normativen Auslegung verwiesen werden, soweit die Parteien sich einig sind (vgl. Erw. 3.4.2. Abs. 1 und 2). Da die Parteien keine konkreten Ausführungen zu den

Vertragsverhandlungen im Zusammenhang mit dem Abschluss des Spaltungsplans und Spaltungsberichts vom 23. März 2006 gemacht und nicht dargelegt haben, wann, wie und wo welche Parteivertreter damals einen übereinstimmenden Willen zum Zweck der Abspaltung geäussert haben, namentlich bezüglich Übertragung oder Verbleib der Kennzeichenrechte bei der Klägerin bzw. auf die Beklagte, kann kein tatsächlicher Konsens hinsichtlich dieses Zwecks bei Vertragsabschluss erstellt werden.

3.5.3. Nachvertragliches Parteiverhalten

3.5.3.1. Vereinbarung vom 20. Oktober 2006

Die *Beklagte* macht geltend, aus der Vereinbarung zwischen den Familien H._____ und G._____ vom 20. Oktober 2006 bzw. deren Anhang 1, welcher den Entwurf eines Kaufrechtsvertrags mit der Stadt Zürich enthalte, gehe explizit hervor, dass das Recht am Kennzeichen CLUB C._____ bei der Abspaltung auf die Beklagte übergegangen sei (act. 28 Rz. 34 ff. m.H. auf act. 3/14 und act. 29/8). Die *Klägerin* bestreitet dies; der Vertragsentwurf lasse unklar, wem die Kennzeichenrechte zu diesem Zeitpunkt rechtlich gehört hätten (act. 36 Rz. 36).

Die Vereinbarung vom 20. Oktober 2006 zwischen Familie H._____ und Familie G._____ regelt die Neuordnung der Beteiligungen an der Holdinggesellschaft für die Hotel-Unternehmungen AG, A._____ AG und B._____ AG (act. 3/14). In Ziff. 1.3 wird festgehalten, dass die B._____ AG durch die Abspaltung des Betriebes «Club C._____» und «Club F._____» zusammen mit den Grundstücken B._____ gemäss Entwurf des Kaufrechtsvertrages mit der Stadt Zürich vom 26. Juni 2006 (Anhang 1) basierend auf dem Spaltungsplan vom 23. März 2006 gegründet und am tt. mm. 2006 in das Handelsregister eingetragen wurde.

Gemäss lit. D der Präambel des vom 26. Juni 2006 datierenden Entwurfs des Kaufrechtsvertrags sind die Aktionäre der A._____ AG unter den dort vereinbarten Voraussetzungen und Bedingungen bereit, der Stadt Zürich ein Kaufrecht an sämtlichen Aktien der infolge der Spaltung gegründeten «B._____ AG» einzuräumen (act. 29/8 S. 3). Ziff. III. C. 6. Abs. 2 des Entwurfs lautet sodann wie folgt:

«Die Stadt Zürich wird zudem dafür sorgen, dass, spätestens wenn der "Club C._____" und/oder "Club F._____" aus irgendwelchen Gründen nicht mehr von den Kaufrechtgebern bzw. einer anderen von den Kaufrechtgebern dazu berechtigten Drittperson in der B._____ betrieben werden, den Kaufrechtgebern bzw. einer von den Kaufrechtgebern bezeichneten Drittperson die Rechte an den Bezeichnungen "Club C._____" bzw. "Club F._____" sowie mit diesen Bezeichnungen allenfalls verbundene weitere Rechte entschädigungslos überlassen werden.» (act. 29/8 S. 6). Kaufrechtgeber waren die Aktionäre der A._____ AG (damals noch die beiden Familien G._____ und H._____; vgl. act. 29/8 S. 1).

Gemäss der oben zitierten Formulierung des Entwurfs gingen die daran Beteiligten davon aus, dass die Stadt Zürich nach einer allfälligen Ausübung des Kaufrechts an den Aktien der B._____ AG (Beklagte) an den Bezeichnungen «Club C._____» bzw. «Club F._____» berechtigt sein würde, ansonsten sie nicht dafür sorgen könnte, dass diese Rechte den Kaufrechtgebern überlassen würden. Dies spricht dafür, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ bei der Abspaltung auf die Beklagte übertragen worden waren. Vertragspartner der Stadt Zürich (die Kaufrechtgeber) waren allerdings die Aktionäre der A._____ AG (damals waren dies L._____, M._____, J._____, N._____, O._____ und I._____, d.h die Familien G._____ und H._____), und die Stadt Zürich sollte dafür sorgen, dass *diesen* (oder einer von ihnen bezeichneten Drittperson) die Rechte an den Bezeichnungen «Club C._____» bzw. «Club F._____» überlassen werden, nicht etwa allein der Familie H._____. Die Formulierung des Vertragsentwurfs ist im Hinblick auf die sich im vorliegenden Verfahren stellenden Fragen nicht vollkommen schlüssig. Vor dem Hintergrund, dass im Vertragsentwurf zudem festgehalten wurde, dass die Aktien der B._____ AG zu 100% von den Aktionären der A._____ AG gehalten würden (act. 29/8 S. 3), ist denn auch davon auszugehen, dass der Entwurf die schliesslich vollzogene Aufteilung des Vermögens zwischen den Familien H._____ und G._____ (noch) nicht abbildet. Es kann demnach aus dem Vertragsentwurf entgegen der Auffassung der Beklagten nicht abgeleitet werden, ob und welchen tatsächlichen Konsens die Parteien zum Zeitpunkt der Abspaltung in Bezug auf die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ hatten.

3.5.3.2. Zweckartikel der Beklagten und Zweckänderung der Klägerin

In Artikel 2 der Statuten der Beklagten vom 19. Juni 2006 ist unter anderem der Betrieb des Restaurants «Club C._____» in der B._____ als Zweck genannt (vgl. act. 3/8). Im Handelsregistereintrag der Klägerin wurde der Betrieb des «Club C._____» nach der Abspaltung als Zweck hingegen nicht mehr aufgeführt (vgl. act. 3/2). Der Zweckartikel der Beklagten und die Zweckänderung der Klägerin lassen darauf schliessen, dass die Parteien davon ausgingen, dass die Beklagte – zumindest bis auf Weiteres – das Kennzeichen CLUB C._____ für das Restaurant in der B._____ nutzen wird. Die Klägerin hat sich mit der Zweckänderung wiederum bewusst davon distanziert. Allerdings geht die Betriebsführung, welche in den Zweckartikeln aufgeführt ist bzw. war, nicht zwingend mit der Berechtigung an den entsprechenden Kennzeichen einher, wie die Klägerin zu Recht einwendet (vgl. act. 24 Rz. 81). Zudem ist der Klägerin insoweit zuzustimmen, als dass der Zweck der Klägerin bzw. der Beklagten ohne Zutun und Einflussmöglichkeit der jeweils anderen Partei geändert werden kann. Gleichwohl suggeriert der im Handelsregister festgehaltene Zweck eine gewisse Verbindlichkeit und Dauerhaftigkeit. Es kann demnach aufgrund des Zweckartikels der Beklagten oder der Änderung des klägerischen Zweckartikels nicht abschliessend beurteilt werden, welchen tatsächlichen Konsens die Parteien zum Zeitpunkt der Abspaltung in Bezug auf die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ hatten. Die genannten Handlungen sprechen insgesamt allerdings eher für die Übertragung der Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ an die Beklagte.

3.5.3.3. Vereinbarung vom 15. April 2008

Parteien der Vereinbarung vom 15. April 2008 sind der Club C._____ und die Beklagte (vgl. act. 3/18), nicht hingegen die Klägerin. Unterzeichnet wurde die Vereinbarung seitens des Clubs durch den Vorsitzenden sowie den stellvertretenden Vorsitzenden des Klubkomitees (Namen nicht lesbar). Unbestritten ist, dass die Rechtsnatur des Clubs nicht klar ist. Seitens der Beklagten unterzeichnete ein Delegierter des Verwaltungsrates (I._____). Ziff. 5 dieser Vereinbarung lautet wie folgt: «Die A._____ AG erhält für die Zurverfügungstellung der Namensrechte "Club C._____" eine jährliche Entschädigung von CHF 25'000.– von der B._____»

AG.» Es ist unklar (und umstritten), ob Ziff. 5 eine Verpflichtung der Beklagten begründen soll oder eine bloße Feststellung enthält (vgl. act. 1 Rz. 28; act. 15 Rz. 61; act. 24 Rz. 28; act. 28 Rz. 90).

Festzuhalten ist diesbezüglich zunächst Folgendes: Die Klägerin ist nicht Partei der Vereinbarung vom 15. April 2008, deren Verbindlichkeit die Beklagte bestreitet. Die Klägerin vermag die Verbindlichkeit sodann weder substantiiert zu behaupten noch zu belegen, sondern stellt sich auf den Standpunkt, dies spiele überhaupt keine Rolle (vgl. act. 24 Rz. 115 f.). I._____, der die Vereinbarung als Delegierter des Verwaltungsrates der Beklagten unterzeichnet hat, war zu diesem Zeitpunkt nicht einzelzeichnungsberechtigt und insofern nicht befugt, die Beklagte zu vertreten. Ob und weshalb die Vertretungshandlung von I._____ gleichwohl der Beklagten zuzurechnen ist, führt die Klägerin nicht aus. Die Vertretungsbefugnis des Komitees für den Club ist bestritten und wird von der Klägerin ebenfalls nicht dargetan. Die Urheberschaft des Vertragstextes und insbesondere der Ziff. 5 ist unklar (und auch umstritten; vgl. act. 24 Rz. 43 f.; act. 28 Rz. 114). Die Klausel betreffend die Entschädigung für die Namensrechte stammt jedenfalls nicht von der Beklagten und wurde erst kurz vor Unterzeichnung in die Vereinbarung integriert – wie genau lässt sich anscheinend nicht mehr rekonstruieren (vgl. act. 28 Rz. 114; nicht bestritten in act. 36 Rz. 40 ff.).

Unabhängig von der Verbindlichkeit der Vereinbarung an sich, die nach dem Gesagten nicht erwiesen ist, bleibt auch die Rechtsnatur von Ziff. 5 der Vereinbarung unklar. Möglich ist, dass die Parteien in der Vereinbarung vom 15. April 2008 eine bestehende bzw. anderweitig vereinbarte oder zu vereinbarende Verpflichtung bloss festhalten oder aber eine neue Verpflichtung (Vertrag zugunsten Dritter) begründen wollten. Aufgrund der sehr rudimentären Formulierung, der fehlenden Regelung der Entschädigungsmodalitäten (namentlich Zahlungstermin oder -ort bzw. Kontonummer) und der zusammenhangslosen Erwähnung in nur einem Abschnitt der Vereinbarung ist höchstens von einer bloßen Feststellung und nicht von einer neu begründeten Verpflichtung auszugehen. Mangels entsprechender Ausführungen in den Rechtsschriften kann allerdings auch dies nicht abschlies-

send beurteilt werden. Die weiteren Umstände und Einzelheiten einer potenziellen Verpflichtung bleiben damit unklar.

Unbestritten ist, dass I._____ die Vereinbarung vom 15. April 2008 unterzeichnet hat. Weshalb er dies trotz des Passus betreffend die Entschädigungszahlung für Nutzungsrechte durch die Beklagte an die Klägerin getan hat, kann verschiedene Gründe haben. Ein starkes Indiz für einen tatsächlichen Konsens im Sinne der klägerischen Behauptungen (d.h. Verbleib der Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ bei der Klägerin und Bezahlung einer Nutzungsgebühr durch die Beklagte) ist es aufgrund der zahlreichen, oben genannten Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Vereinbarung nicht, zumal fraglich ist, ob die Unterzeichnung durch I._____ der Beklagten überhaupt zugerechnet werden kann. Hinzu kommt, dass die seitens der Klägerin behauptete Verpflichtung der Beklagten zur Bezahlung einer Lizenzgebühr von den Parteien unbestrittenermassen nie gelebt wurde.

3.5.3.4. Fehlende Koexistenzvereinbarung

Eine schriftliche Koexistenzvereinbarung besteht unbestrittenermassen nicht. Dies spricht allerdings entgegen der Auffassung der Klägerin (vgl. act. 24 Rz. 17 ff.) per se nicht für den von ihr behaupteten tatsächlichen Konsens, da eine Koexistenz zweier Zeichen ohne entsprechende schriftliche Vereinbarung möglich und nicht unüblich ist. Gerade in der vorliegenden Konstellation, bei welcher die Rechte an den beiden Zeichen CLUB C._____ und C._____ im Rahmen der Abspaltung nicht explizit erwähnt wurden, ist die konkludente Abmachung einer Koexistenz der genannten Zeichen plausibel. Ergänzend ist aber festzuhalten, dass die fehlende (schriftliche) Koexistenzvereinbarung umgekehrt auch nicht für den von der Beklagten behaupteten tatsächlichen Konsens spricht (vgl. act. 15 Rz. 88; act. 28 Rz. 51, 61), da die Konstellation vor der Abspaltung, für die unbestrittenermassen keine Koexistenzvereinbarung bestand, nicht mit derjenigen nach der Abspaltung vergleichbar ist: Vor der Abspaltung lag das ganze Vermögen bei einem einzigen Rechtsträger, so dass eine Koexistenzvereinbarung keinen Sinn gemacht hätte.

3.5.3.5. Fehlende Vereinbarung betreffend Nutzungsgebühr

Eine (schriftliche) Vereinbarung zwischen der Klägerin und der Beklagten betreffend eine Lizenzgebühr für die Nutzung des Zeichens CLUB C._____ liegt nicht vor. Dies sowie der Umstand, dass die Klägerin nach der Abspaltung jahrelang (soweit ersichtlich bis im Juli 2013; vgl. act. 17/4) keine Lizenzgebühren von der Beklagten einforderte (nicht bestritten in act. 24 Rz. 19, 28, 40, 44, 112), spricht eher dafür, dass die Parteien übereinstimmend von einer Übertragung der Kennzeichenrechte auf die Beklagte ausgegangen sind. Auch der Passus in der Vereinbarung vom 15. April 2008 vermag daran nichts zu ändern (vgl. dazu obenstehende Erw. 3.5.3.3.).

3.5.3.6. Übertragung der Domain-Namen

Die unbestrittene und bedingungslose Übertragung der Domain-Namen www.cbal.ch, www.clubbauraulac.ch und www.club-bauraulac.ch auf die Beklagte (act. 2; act. 15 Rz. 23; act. 24 Rz. 67; act. 28 Rz. 32) ist ein Indiz für die Übertragung auch der entsprechenden Namensrechte an die Beklagte. Dass die Übertragung der genannten Domain-Namen aus rein administrativen Gründen erfolgt sei, wie die Klägerin behauptet, überzeugt nicht: Wären nämlich die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ bei der Klägerin verblieben und hätte die Beklagte entsprechende Lizenzgebühren bezahlen müssen bzw. hätte hierzu zumindest eine Verpflichtung bestanden, wäre es auch ohne nennenswerten Zusatzaufwand möglich gewesen, dass die Beklagte auch die Rechnungen für die Domain-Namen bezahlt. Jedenfalls spricht die Übertragung der Domain-Namen auf die Beklagte nicht dafür, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ bei der Klägerin verblieben sind.

3.5.3.7. Mitteilung vom 27. Oktober 2006

Der nach der Abspaltung an die Clubmitglieder versandten Mitteilung ist zu entnehmen, dass die Familie H._____ u.a. «die B._____ mit dem CLUB C._____» übernehme (vgl. act. 17/3). Dem Zweck der Abspaltung entsprechend kommunizierten J._____ und I._____ als Vertreter der Parteien in dieser Mitteilung an die

Clubmitglieder die vollzogene Vermögensentflechtung der Familien G._____ und H._____. Abgesehen von den bereits im Zusammenhang mit dem Zweck der Abspaltung angeführten Überlegungen (vgl. Erw. 3.4.2) geht aus der genannten Mitteilung nichts hervor, was für den Standpunkt der Klägerin oder der Beklagten sprechen würde.

3.5.4. Zwischenfazit

Der Klägerin gelingt es nach dem Gesagten nicht, einen vom Ergebnis der normativen Auslegung abweichenden übereinstimmenden tatsächlichen Willen der Parteien nachzuweisen. Insbesondere genügt die Vereinbarung vom 15. April 2008 nicht für den Nachweis eines tatsächlichen Konsenses, wonach die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ bei Abspaltung bei der Klägerin verbleiben sollten und die Beklagte demnach für die Nutzung dieser Rechte eine Gebühr zu zahlen hätte. Es ist daher vom Ergebnis der vorangegangenen normativen Auslegung auszugehen (Erw. 3.4.6.).

4. Klage auf Übertragung der Marke CLUB C._____

4.1. Unbestrittener Sachverhalt

Unbestritten ist, dass die Klägerin Inhaberin der 1994 hinterlegten Schweizer Marke C._____ (Nr. 2), u.a. für Dienstleistungen der Klassen 3 und 4 ist (act. 1 Rz. 29; act. 3/19; act. 15 Rz. 64 f.), und dass die Beklagte am 16. September 2010 die Schweizer Marke CLUB C._____ (Nr. 1) für verschiedenen Dienstleistungen der Klassen 3 und 4 ohne Rücksprache mit der Klägerin und ohne deren Einverständnis hinterlegt hat (act. 1 Rz. 5, 30; act. 15 Rz. 39, 66).

4.2. Streitpunkte

Die *Klägerin* stützt ihre bessere Berechtigung auf Art. 3 f. MSchG: Sie behauptet das Vorliegen einer zustimmungslosen Agentenmarke bzw. einer verwechselbaren, rechtsverletzenden Marke (act. 1 Rz. 45 ff., 60 ff., 71; act. 24 Rz. 118 ff.). Die Parteien hätten keine Koexistenz beabsichtigt und vereinbart. Entsprechend sei

auch die Schaffung einer Verwechslungsgefahr nicht beabsichtigt gewesen (act. 24 Rz. 135 f.).

Die *Beklagte* stellt sich auf den Standpunkt, sie sei zur selbständigen Hinterlegung der Marke CLUB C._____ berechtigt gewesen (act. 15 Rz. 66; act. 28 Rz. 261). Die Voraussetzungen einer Agentenmarke seien vorliegend nicht erfüllt (act. 15 Rz. 96 ff.). Die Koexistenz der beiden Zeichen sei von Anfang an beabsichtigt und vereinbart gewesen (act. 15 Rz. 105 f.).

4.3. Rechtliches

4.3.1. Voraussetzungen der Übertragungsklage nach Art. 53 MSchG

Gemäss Art. 53 Abs. 1 MSchG kann der Kläger anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung (vgl. Art. 52 MSchG) auf Übertragung der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat. Gegenstand der Übertragungsklage können nur nichtige bzw. nichtig zu erklärende, eingetragene Marken sein. Voraussetzungen des Übertragungsanspruchs sind zum einen die bessere Berechtigung des Klägers an der Marke und zum anderen, dass sich der Beklagte die Marke angemasst hat. Beides ist vom Kläger nachzuweisen (BGer 4A_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 m.w.H.; vgl. auch FRICK, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, Art. 53 MSchG N 3; STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz, Art. 53 MSchG N 9 ff.). Als Nichtigkeitsgründe, die auf einer besseren Berechtigung des Klägers beruhen, kommen namentlich die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG und die unautorisierte Agentenmarke (Art. 4 MSchG) in Betracht (FRICK, a.a.O., Art. 53 MSchG N 3). Allerdings kann nicht jede aufgrund relativer Ausschlussgründe nichtige Marke Gegenstand einer Übertragungsklage sein. Da die Rechte an der Markeneintragung bei Gutheissung der Klage auf den Kläger übergehen sollen, muss es sich um eine Marke handeln, die dem Kläger tatsächlich zustehen würde, wenn er sie selbst angemeldet hätte (STAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 10; zustimmend BGer 4A_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1).

4.3.2. Agentenmarke

Keinen Schutz geniessen nach Art. 4 MSchG Marken, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben. Art. 4 MSchG bezweckt den Schutz des wirtschaftlichen Inhabers einer Marke gegenüber einem Agenten, Vertreter oder einem anderen zur Nutzung der Marke Ermächtigten, der die Marke während der Dauer der Zusammenarbeit in eigenem Namen eintragen lässt und die Eintragung nach Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin aufrechterhält (WANG, in: Handkommentar zum Markenschutzgesetz, Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl., 2017, Art. 4 N 1).

Art. 4 MSchG ist nur dann anwendbar, wenn der Inhaber ein dem Nutzungsberechtigten vorgehendes Recht an der fraglichen Marke geltend machen kann, er mithin als der an der Marke besser Berechtigte erscheint (WANG, a.a.O., Art. 4 N 7 m.H.). Erforderlich ist jedoch stets, dass der Markengebrauch durch den Hinterleger zunächst mit Willen des Inhabers erfolgte (WANG, a.a.O., Art. 4 N 10). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung und einem Grossteil der Lehre setzt die Anwendung von Art. 4 MSchG neben der Ermächtigung zum Markengebrauch auch das Vorliegen eines Vertrages zwischen Inhaber und Nutzungsberechtigtem voraus, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Inhabers zum Gegenstand hat (BGer 4A_128/2013 vom 30. September 2012 E. 3.2.1; WANG, a.a.O., Art. 4 N 12 m.H.).

4.3.3. Verwechslungsgefahr

Inhalt und Umfang der Rechte aus einer Marke werden in Art. 13 MSchG festgelegt. Gemäss dessen Abs. 1 verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen, für welche sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (positive Verfügungsmacht). Der Markeninhaber kann anderen in Anwendung von Abs. 2 sodann verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG; negative

Verbietungsmacht). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt (ausführlich dazu BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.1).

4.4. Würdigung

4.4.1. Gegenstand

Die Klägerin verlangt die Übertragung der Marke CLUB C._____. Es ist unbestritten und erwiesen, dass es sich hierbei um eine eingetragene Marke handelt (vgl. act. 3/20).

4.4.2. Aktivlegitimation

Der Kreis der Aktivlegitimierten ist enger als bei der Nichtigkeitsklage nach Art. 52 MSchG. Es ist primär diejenige Person aktivlegitimiert, deren Marke sich der Beklagte anmasst (STAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 15). Die Klägerin verlangt, die Marke CLUB C._____ sei auf sie zu übertragen. Es ist vorliegend demnach entscheidend, ob die Klägerin ein besseres Recht an der Marke CLUB C._____ hat und ob sich die Beklagte diese Marke angemasst hat.

4.4.3. Bessere Berechtigung der Klägerin an der Marke

Da die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ im Zuge der Abspaltung auf die Beklagte übertragen worden sind (vgl. Erw. 3) und die Parteien damit zumindest konkludent eine Koexistenz der Kennzeichen CLUB C._____ und C._____ vereinbart bzw. diese in Kauf genommen haben, handelte die Beklagte bei der Markenmeldung des Kennzeichens CLUB C._____ nicht als Agentin, und die Klägerin kann sich nicht gestützt auf Art. 4 MSchG auf eine bessere Berechtigung berufen. Aus den gleichen Gründen kann die Klägerin auch keine bessere Be-

rechtiung gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG (Verwechslungsgefahr) geltend machen.

Folglich kann die Klägerin aus dem mit Eingabe vom 27. Juni 2022 geltend gemachten Novum ebenfalls nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. act. 38 f.): Zunächst ist fraglich, ob ein Artikel auf einem News-Portal überhaupt als Referenz dafür herangezogen werden kann, wie die massgebenden Verkehrskreise die Marken C._____ und CLUB C._____ wahrnehmen. Selbst wenn eine Verwechslungsgefahr bestünde bzw. der eingereichte Artikel eine solche belegte, würde dies aber an der obigen Begründung sowie am Ergebnis des Urteils nichts ändern, denn die Parteien haben gewusst und gewollt, dass die Kennzeichen C._____ und CLUB C._____ nebeneinander bestehen, und damit eine Verwechslungsgefahr zumindest implizit in Kauf genommen.

4.5. Fazit

Mangels besserer Berechtigung hat die Klägerin bezüglich der Marke CLUB C._____ keinen Übertragungsanspruch im Sinne von Art. 53 MSchG. Die Beklagte hat sich nach dem Gesagten die Marke CLUB C._____ denn auch nicht angeeignet, weshalb es der Klägerin bereits an der Aktivlegitimation fehlt und die Klage gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 abzuweisen ist.

4.6. Eventualbegründung Verwirkung

4.6.1. Streitpunkte

Die *Klägerin* macht geltend, die Verwirkungsfrist spiele vorliegend keine Rolle, weil die Beklagte in der Vereinbarung vom 29. Januar 2016 explizit auf die Geltendmachung und Anwendbarkeit von Verwirkungsfristen verzichtet habe. Darüber hinaus sei die zweijährige Frist ohnehin noch nicht abgelaufen, denn diese beginne erst mit Ablauf der Lizenzvereinbarung am 30. Juni 2019 zu laufen, dem Datum, ab dem die Klägerin nicht mehr bereit gewesen sei, die Markenhinterlegung der Beklagten zu dulden (act. 1 Rz. 67, 74).

Dem entgegnet die *Beklagte*, in Ziff. 10 der Vereinbarung vom 29. Januar 2016 sei nur für die Differenzen in Bezug auf die angebliche Nutzungsgebühr und das entsprechende von der Klägerin geltend gemachte Verrechnungsrecht vereinbart worden, dass die Beklagte nicht die Verwirkung der Namensrechte oder Verjährung der Entgeltforderung habe geltend machen können (act. 15 Rz. 74; act. 28 Rz. 132, 269). Die Zweijahresfrist von Art. 53 Abs. 2 MSchG sei in casu bereits zwei Jahre nach Eintragung der Marke, also am 11. Februar 2013, abgelaufen und die Ansprüche seien schon zu diesem Zeitpunkt verwirkt (act. 15 Rz. 100).

4.6.2. Rechtliches

Der Anspruch auf Übertragung einer Marke erlischt zwei Jahre nach Veröffentlichung der Eintragung oder nach Wegfall der Zustimmung des Markeninhabers gemäss Art. 4 MSchG (Art. 53 Abs. 2 MSchG). Es handelt sich um eine Verwirkungsfrist, die nicht unterbrochen werden kann (FRICK, a.a.O., Art. 53 MSchG N 13; STAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 24). Sie gilt unabhängig von einer allfälligen Gut- oder Bösgläubigkeit (FRICK, a.a.O., Art. 53 MSchG N 14). Die Frist beginnt grundsätzlich mit der Veröffentlichung der Eintragung zu laufen. Wurde die Eintragung ursprünglich mit Zustimmung des Klägers vorgenommen, läuft die Frist ab Wegfall der Zustimmung (STAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 25 f.). Die Verwirkung hat das Gericht von Amtes wegen zu beachten (GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, OR AT, Band II, 11. Aufl., 2020, N 3386 m.H.).

4.6.3. Würdigung

Die Eintragung der im Streit liegenden Marke erfolgte unbestrittenermassen ohne Zustimmung der Klägerin. Die Verwirkungsfrist begann damit bereits im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der im Streit liegenden Marke zu laufen (vgl. Art. 53 Abs. 2 MSchG). Der Anspruch auf Übertragung der Marke CLUB C. _____ verwirkte demnach am 10. Februar 2013 (vgl. act. 3/20).

Unbestritten ist auch, dass die Klägerin bereits im Jahr 2013 Kenntnis von der Markeneintragung durch die Beklagte und der behaupteten Verletzung nahm (vgl. act. 24 Rz. 125). Da die Klägerin folglich spätestens zu diesem Zeitpunkt wusste,

dass die Beklagte die Marke CLUB C._____ nicht als Agentenmarke, sondern in eigenem Namen eintragen lassen hat, begann spätestens dann die Verwirkungsfrist zu laufen (sofern sie nicht bereits im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung zu laufen begann). Die Verwirkung ist demnach vor Abschluss der Vereinbarung am 29. Januar 2016 bzw. spätestens Ende 2015 eingetreten.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass keine Lizenzvereinbarung zwischen den Parteien bestand. Wie oben dargelegt, ist zudem die Verbindlichkeit der Vereinbarung vom 15. April 2008 zwischen der Beklagten und dem Club C._____ und damit eine Verpflichtung der Beklagten zur Bezahlung von Lizenzgebühren nicht erwiesen (vgl. act. 3/18 und Erw. 3.5.3.3.). Unbestrittenermassen forderte die Klägerin bis 2013 denn auch keine Lizenzgebühren von der Beklagten ein. Die Argumentation der Klägerin, die Verwirkungsfrist beginne erst mit Ablauf der Lizenzvereinbarung am 30. Juni 2019 zu laufen, ist daher unzutreffend.

4.6.4. Fazit

Zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der vorliegenden Klage am 16. Dezember 2020 wäre ein allfälliger Anspruch auf Übertragung der Marke CLUB C._____ bereits verwirkt.

5. Klage auf Feststellung der Nichtigkeit der Marke CLUB C._____

5.1. Übersicht

Eventualiter verlangt die Klägerin, es sei die Nichtigkeit der Marke CLUB C._____ festzustellen und diese innert 10 Tagen ab definitiver Rechtskraft des Entscheids zu löschen (act. 1 S. 2). Für den diesbezüglich unbestrittenen Teil des Sachverhalts sowie die Streitpunkte ist auf die entsprechenden Erwägungen zur Übertragungsklage zu verweisen (Erw. 4.1. und 4.2.).

5.2. Rechtliches

Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht (Art. 52 MSchG). Die Nichtigkeitsklage stellt den wichtigsten Anwendungsfall

der negativen Feststellungsklage dar. Mit ihr verlangt der Kläger die Feststellung der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke. Letztlich zielt die Klage aber auf die Löschung der Eintragung durch das IGE nach erfolgter Feststellung durch das Gericht ab. Als Nichtigkeitsgründe in Betracht kommen unter anderem die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG und die zustimmungslose Agentenmarke (STAUB, a.a.O., Art. 52 MSchG N 44). Der Kläger muss ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit (bzw. an der nachfolgenden Löschung) der Marke dartun (STAUB, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53).

5.3. Würdigung

Wie bereits dargelegt, sind die von der Klägerin geltend gemachten Nichtigkeitsgründe nach Art. 3 f. MSchG vorliegend nicht einschlägig (vgl. Erw. 4.4.).

5.4. Fazit

Zusammenfassend ist daher auch die auf Art. 52 MSchG gestützte Nichtigkeitsklage gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 abzuweisen.

6. Unlautere Markenmeldung (UWG-Verletzung)

6.1. Übersicht

Ergänzend macht die Klägerin eine unlautere Markenmeldung geltend (vgl. act. 1 Rz. 68 ff.). Für den diesbezüglich unbestrittenen Teil des Sachverhalts sowie die Streitpunkte kann auf die entsprechenden Erwägungen zur Übertragungsklage verwiesen werden (Erw. 4.1. und 4.2.).

6.2. Rechtliches

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung haben die Normen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) im Verhältnis zum Markenschutz einen eigenständigen Anwendungsbereich (BGer 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019 E. 3 m.w.H.). Aus diesem Grund ist die Frage, ob eine UWG-Verletzung vorliegt, grundsätzlich trotz der Verneinung des Markenschutzes zu prüfen.

Nach Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Die Generalklausel von Art. 2 UWG wird in Art. 3 bis 8 UWG durch Spezialtatbestände konkretisiert. Erfüllt die Handlung einen der besonderen Tatbestände, bedarf es sodann des Rückgriffs auf die Generalklausel nicht. Die Anwendbarkeit der Sondernormen ist daher nach der Rechtsprechung zuerst zu prüfen (BGE 131 III 384 E. 3 S. 388; 122 III 469 E. 8 S. 483). Bei Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt es sich um einen sogenannten wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz (BGE 140 III 297 E. 7.2.1). Unlauter handelt gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

6.3. Würdigung

Zunächst ist festzuhalten, dass keine Konstellation vorliegt, in welcher die Klägerin mit der Beklagten in direktem Wettbewerb steht, weil das von der Beklagten betriebene Restaurant «Club C._____» nur den Clubmitgliedern (und nicht der Öffentlichkeit) zur Verfügung steht. Inwiefern die Beklagte unter der Marke CLUB C._____ darüber hinaus tatsächlich Dienstleistungen erbringt bzw. anbietet, welche diejenigen der Klägerin konkurrenzieren, führt die Klägerin nicht aus und ist auch nicht ersichtlich. Der blosser Markeneintrag für gleiche bzw. gleichartige Dienstleistungen (vgl. act. 1 Rz. 63 f.) schafft für sich alleine jedenfalls keine faktische Konkurrenzsituation. Bereits dies wäre eine unübliche lauterkeitsrechtliche Ausgangslage.

Hinzu kommt, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ wie oben ausgeführt im Rahmen der Abspaltung auf die Beklagte übergegangen sind (vgl. Erw. 3). Trotz fehlender schriftlicher Koexistenzvereinbarung war den Parteien bewusst, dass die Zeichen CLUB C._____ und C._____ nach der Abspaltung und Übertragung der Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ auf die Beklagte nebeneinander existieren werden. Sie haben diese Koexistenz folglich zumindest konkludent vereinbart und eine damit allenfalls verbundene Verwechslungsgefahr

zumindest in Kauf genommen. Aus diesem Grund kann die Klägerin auch aus dem mit Eingabe vom 27. Juni 2022 vorgebrachten Novum nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. act. 38 f.): Zunächst ist fraglich, ob ein Artikel auf einem News-Portal überhaupt als Referenz dafür herangezogen werden kann, wie das massgebende Publikum die Marken C._____ und CLUB C._____ wahrnimmt. Selbst wenn eine Verwechslungsgefahr bestünde bzw. der eingereichte Artikel eine solche belegte, würde dies aber an der obigen Begründung sowie am Ergebnis des Urteils nichts ändern.

Vor diesem Hintergrund kann sich die Klägerin nicht darauf berufen, dass die beklagte Marke in unlauterer und damit widerrechtlicher Weise angemeldet worden sei.

6.4. Fazit

Die Anmeldung der Marke CLUB C._____ durch die Beklagte ist nicht unlauter. Die Klägerin kann demnach nicht gestützt auf die behauptete UWG-Verletzung die Feststellung der Nichtigkeit sowie Löschung der Marke CLUB C._____ verlangen.

7. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen

Sowohl die Übertragungsklage gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 als auch die Nichtigkeitsklage gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 sind abzuweisen: Da die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ im Zuge der Abspaltung auf die Beklagte übertragen worden sind, war die Beklagte auch befugt, die entsprechende Marke im Register eintragen zu lassen. Die Klägerin hat demnach weder einen Anspruch auf Übertragung der Marke CLUB C._____ noch auf Feststellung deren Nichtigkeit.

8. Kosten- und Entschädigungsfolgen

8.1. Streitwert

Vorliegend handelt es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit (vgl. BGE 118 II 528 E. 2c). Lautet das Rechtsbegehren in einer vermögensrechtlichen Streitigkeit nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streit-

wert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Dabei hat das Gericht eine eigene Bewertung vorzunehmen, d.h. es hat den Streitwert nach objektiven Kriterien zu schätzen (RÜEGG/RÜEGG, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 91 N 6 m.H.).

Die Kläger haben den Streitwert mit CHF 100'000.– beziffert (act. 1 Rz. 11). Dies wurde von der Beklagten nicht bestritten (act. 15 Rz. 5). Der Streitwert ist deshalb auf CHF 100'000.– festzusetzen.

8.2. Gerichtskosten

Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG ZH) und richtet sich nach dem Streitwert, dem Zeitaufwand des Gerichts sowie der Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 lit. a, c und d sowie § 4 GebV OG). Die auf Basis des Streitwerts von CHF 100'000.– errechnete Grundgebühr beträgt rund CHF 9'000.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 GebV OG). Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

Die vorliegende Klage ist abzuweisen. Die gesamten Kosten sind ausgangsgemäss der Klägerin aufzuerlegen und aus deren Kostenvorschuss zu beziehen.

8.3. Parteientschädigungen

Aufgrund des Obsiegens der Beklagten ist die Klägerin zu verpflichten, ihr eine Parteientschädigung zu leisten. Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verordnung über die Anwaltsgebühren in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemessen (AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Bei einem Streitwert von CHF 100'000.– beträgt die Grundgebühr rund CHF 11'000.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Diese ist vorliegend mit der Begründung der Klageantwort verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an der Vergleichsverhandlung, die zweite Rechtschrift sowie die zusätzliche Stellungnahme zur Wahrung des Replikrechts (act. 37) ist sie um rund einen Drittel zu erhöhen (§

11 Abs. 2 AnwGebV), was zu einer Parteientschädigung in der Höhe von rund CHF 15'000.– führt.

Das Handelsgericht erkennt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 9'000.–.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss bezogen.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 15'000.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und an das IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern.
6. Eine bundesrechtliche **Beschwerde** gegen diesen Entscheid ist innerhalb von **30 Tagen** von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 100'000.–.

Zürich, 1. Februar 2023

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vorsitzende:

Gerichtsschreiberin:

Dr. Claudia Bühler

Dr. Melanie Gottini