



**ZA 20 12**

**Urteil vom 17. November 2020  
Zivilabteilung**

**Besetzung**

Vizepräsidentin Barbara Brodmann, Vorsitz,  
Oberrichter Franz Odermatt,  
Oberrichter Albert Odermatt,  
Oberrichter Paul Achermann,  
Oberrichterin Franziska Ledergerber Kilchmann,  
Gerichtsschreiber Silvan Zwysig.

**Verfahrensbeteiligte**

**A.\_\_-B.\_\_ AG,  
Z.\_\_,**

vertreten durch Rechtsanwalt Pierre de Raemy,  
Troller Hitz Troller, Münstergasse 38, 3011 Bern,

**Klägerin,**

gegen

**C.\_\_ Sàrl,**  
(vormals: A.\_\_-B.\_\_ pma Sàrl),  
Y.\_\_,

**Beklagte.**

**Gegenstand**

**Rückweisung zur Neuurteilung i.S. ZA 19 17**

Urteil des Bundesgerichts 4A\_297/2020 vom 7. September  
2020.

## **Sachverhalt:**

### **A.**

Mit Klage betreffend Lizenz-, Firmen- und Markenrecht sowie unlauterem Wettbewerb vom 1. Juli 2019 beantragte die A.\_\_-B.\_\_ AG («Klägerin») mit Sitz in Z.\_\_ gegen die A.\_\_-B.\_\_ (pma) Sàrl («Beklagte») Folgendes (amtl. Bel. 1):

- «1. Es sei der Beklagten – unter Androhung einer Ordnungsbusse von Fr. 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber von Fr. 5'000.–, sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis Fr. 10'000.–) im Widerhandlungsfall – zu verbieten, das Zeichen «A.\_\_» in der Schweiz als Firma oder Bestandteil einer Firma zu verwenden und es sei die Beklagte anzuweisen, innerhalb von 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung «A.\_\_-B.\_\_ (pma) Sàrl» durch das Handelsregister des Kantons Waadt löschen zu lassen.
2. Es sei der Beklagten – unter Androhung einer Ordnungsbusse von Fr. 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber von Fr. 5'000.–, sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis Fr. 10'000.–) im Widerhandlungsfall – zu verbieten, das Zeichen «A.\_\_» in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr zu verwenden um sich, ihre Waren oder ihre Dienstleistungen zu bezeichnen.
- 3.1 Es sei der Beklagten – unter Androhung einer Ordnungsbusse von Fr. 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber von Fr. 5'000.–, sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis Fr. 10'000.–) im Widerhandlungsfall – zu befehlen, innerhalb von 30 Tagen nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils das schweizerische Markeneintragungsgesuch Nr. aa/2019 bzw. die daraus resultierende Marke auf die Klägerin zu übertragen.
- 3.2 Eventualiter sei der Beklagten – unter Androhung einer Ordnungsbusse von Fr. 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber von Fr. 5'000.–, sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis Fr. 10'000.–) im Widerhandlungsfall – zu befehlen, innerhalb von 30 Tagen nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils das schweizerische Markeneintragungsgesuch Nr. aa/2019 bzw. die daraus resultierende Marke löschen zu lassen.

– unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten –»

Die Klägerin leistete innert angesetzter Frist einen Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– (amtl. Bel. 2 f.).

### **B.**

Am 21. August 2019 wurde der Beklagten Frist zur Einreichung einer Klageantwort angesetzt (amtl. Bel. 4). Mit Eingabe vom 9. September 2019 ersuchte die Beklagte um Fristerstreckung und liess gleichzeitig wissen, dass sie seit dem 23. August 2019 unter dem Namen C.\_\_ Sàrl firmiert (amtl. Bel. 5).

In der Folge wurde die Klägerin gebeten mitzuteilen, ob sie an der Klage festhalten wolle (amtl. Bel. 6). Mit Schreiben vom 12. September 2019 teilte die Klägerin mit, dass ein Einlenken bezüglich der übrigen Rechtsbegehren offenbleibe, weshalb sie vorerst an der Klage festhalten wolle (amtl. Bel. 7).

### **C.**

Nachdem die Beklagte innert erstreckter Frist keine Klageantwort einreichte, wurde ihr mit Verfügung vom 23. Oktober 2019 eine kurze Nachfrist angesetzt unter der Androhung, dass das Gericht bei Säumnis einen Endentscheid trifft, sofern die Angelegenheit spruchreif ist, oder zur Hauptverhandlung vorlädt (amtl. Bel. 9). Die Beklagte reichte auch innert der Nachfrist keine Klageantwort ein. Mit Verfügung vom 27. November 2019 wurde festgestellt, dass keine Klageantwort eingegangen ist, weshalb androhungsgemäss zu verfahren sei. Das vorliegende Urteil ist auf dem Zirkularweg ergangen (amtl. Bel. 12).

Die Rechtsvertretung der Klägerin reichte am 3. Dezember 2019 ihre Kostennote ein (amtl. Bel. 13).

### **D.**

Mit Urteil ZA 19 17 vom 27. April 2020 erkannte das Obergericht:

- «1. Auf die Klage ist, soweit nicht zufolge Anerkennung gegenstandslos geworden, nicht einzutreten.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 2'500.– gehen ausgangsgemäss im Umfang von Fr. 1'650.– zu Lasten der Klägerin und im Umfang von Fr. 850.– zu Lasten der Beklagten, werden dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss entnommen und sind bezahlt.  
  
Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin den Gerichtskostenanteil im Betrage von Fr. 850.– intern und direkt zu ersetzen.  
  
Die Gerichtskasse wird angewiesen, der Klägerin die Vorschussrestanz von Fr. 2'000.– zurückzuerstatten.
3. Die Beklagte hat der Klägerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'311.– zu bezahlen.
4. Zustellung dieses Urteils an: [...]»

Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 2. Juni 2020 gelangte die Klägerin als Beschwerdeführerin an das Bundesgericht.

## **E.**

Mit Urteil 4A\_297/2020 vom 7. September 2020 erkannte das Bundesgericht:

- «1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des Obergerichts des Kantons Nidwalden vom 27. April 2020 wird aufgehoben, soweit darin nicht das Verfahren zufolge Anerkennung abgeschrieben wird. Die Sache wird zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 3'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 4'000.– zu entschädigen.
- [4. Mitteilung an...]»

## **F.**

Mit verfahrensleitendem Schriftstück vom 12. Oktober 2020 ersuchte das Obergericht Nidwalden beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) um Einsicht in die Verfahrensakten bezüglich Gesuch Nr. aa/2019. Mit Schreiben vom 21. Oktober 2020 kam das IGE dem Ansuchen nach und schickte das Aktenheft beilageweise in Kopie zu.

Mit prozessleitender Verfügung vom 23. Oktober 2020 wurde den Parteien unter Kenntnissgabe der edierten Akten des IGE Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Mit Eingabe vom 2. November 2020 nahm die Klägerin diese Gelegenheit wahr; die Beklagte liess sich nicht vernehmen.

## **G.**

Das Obergericht Nidwalden, Zivilabteilung, beriet die Streitsache anlässlich seiner Sitzung vom 17. November 2020 in Abwesenheit der Parteien abschliessend. Auf die Akten und Parteivorbringen wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

## **Erwägungen:**

### **1.**

#### **1.1**

Die Zuständigkeit des Obergerichts Nidwalden, Zivilabteilung, ist als Vorinstanz des Bundesgerichts und Adressatin des Urteils 4A\_297/2020 vom 7. September 2020 ohne Weiteres gegeben.

#### **1.2**

Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzungen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Spruchreife bedeutet, dass der Klagegrund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptung keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, ist nach dem Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind (DANIEL WILLISEGGER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], BSK-ZPO, 3. A., 2017, N. 18 zu Art. 223 ZPO). Andere aus den Akten ersichtliche Tatsachen dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als eine Beweiserhebung von Amtes wegen stattfindet (Art. 153 ZPO).

#### **1.3**

Die klägerische Streitwertbezifferung blieb unbestritten. Der Streitwert beläuft sich mithin auf Fr. 100'000.– (Art. 91 Abs. 2 ZPO).

### **2.**

Die Klägerin führte in ihrer Klage aus, sie bzw. ihr Inhaber und Präsident des Verwaltungsrates sei seit dem Jahr 2000 auf dem Schweizer Markt aktiv. Sie erbringe Treuhanddienstleistungen gegenüber Dritten und zwar vor allem in den Bereichen Unternehmensführung und Geschäftsentwicklung, der Begleitung von Unternehmen bei Zertifizierungsprozessen, der Beratung bei finanziellen Strukturierungen und bei Unternehmensübertragungen. Als Hilfestellung werde

den Firmen ein A.\_\_-B.\_\_-Intranetportal zur Verfügung gestellt, das u.a. ein Dokumentenmanagement der verschiedenen Geschäftsprozesse erlaube. Sodann vergebe sie Lizenzen an unabhängige Partnerfirmen, welche ihre Kunden mit denselben strukturierten Beratungen unterstütze und diesen auch das A.\_\_-B.\_\_-Intranetportal zur Verfügung stellen wolle. Die Klägerin sei Inhaberin der Marke A.\_\_ (KB 2) und der Marke A.\_\_-B.\_\_ (KB 3).

Die Beklagte sei am 26. Januar 2017 ins Handelsregister eingetragen worden (KB 5). Deren Inhaber, Geschäftsführer und einziger Zeichnungsberechtigter sei D.\_\_. Bereits am 24. Oktober 2016 (KB 8) habe dieser seine Einzelfirma A.\_\_-B.\_\_ (pma), D.\_\_, im Handelsregister eintragen lassen. Am 20. Februar 2019 sei diese Einzelfirma infolge Aufgabe der Geschäftstätigkeit gelöscht worden (KB 8). Der statutarische Zweck der GmbH werde im Handelsregister mit nahezu identischen Worten wie derjenigen der Einzelfirma umschrieben: Beratung im Bereich der Unternehmensführung und Geschäftsentwicklung; finanzielle Strukturierung; Fusion; Übertragung, Kauf und Finanzierung von Gesellschaften; Begleitung bei der Zertifizierung; Entwicklung, Verkauf und Einrichtung von Softwarelösungen für die Geschäftsführung und Entscheidungsfindung (KB 5). Die Beklagte sei somit in denselben Bereichen tätig wie die Klägerin.

Am 9. Mai 2016 habe die A.\_\_-B.\_\_ AG mit der Einzelfirma A.\_\_-B.\_\_ (pma), D.\_\_, einen ersten Vertrag abgeschlossen, der diese als lizenzberechtigte Partnerin ausweise (KB 12). In diesem Vertrag sei in der Präambel und in Ziff. 1 das Vertragsobjekt mit denselben Worten umschrieben wie im zuletzt gültigen, am 11. Mai 2018 gekündigten Vertrag. Die gleichen Parteien hätten am 16. August 2016 den ersten Vertrag mittels Abschluss eines neuen Vertrags als lizenzberechtigten assoziierten Partner aufgehoben (KB 13). Mit diesem (neuen) Vertrag sei D.\_\_ weiterhin Lizenznehmer geblieben und er habe überdies Aktien der Klägerin bzw. nach deren Gründung im Dezember 2016 der A.\_\_-B.\_\_ Group AG erworben. Zugleich sei er deren Verwaltungsrat geworden. Im Januar 2018 sei D.\_\_, handelnd durch die Beklagte, als assoziiertes Mitglied und Verwaltungsrat der A.\_\_-B.\_\_ Group AG zurückgetreten. Am 24. Januar 2018 sei die Beteiligung der Beklagten an der Klägerin mittels Rückübertragung der Aktien beendet und der am 16. August 2016 geschlossene Vertrag aufgehoben worden. Gleichzeitig habe man erneut einen Vertrag für einen lizenzberechtigten Partner geschlossen (KB 4).

Ungeachtet des beendeten Lizenzverhältnisses habe die Beklagte seit nunmehr über einem Jahr ohne Berechtigung weiterhin ihre quasi identische Firmenbezeichnung verwendet. Die der Beklagten mit Kündigungsschreiben festgesetzte Frist zur Löschung des Elements A.\_\_-B.\_\_ sei ungenutzt verstrichen und Mahnungen seien erfolglos geblieben.

### **3.**

Im Rahmen der Stellungnahme vom 2. November 2020 monierte die Klägerin in prozessualer Hinsicht, dass das Gericht durch den Beizug des Aktenhefts des Gesuchs Nr. aa/2019 beim IGE unzulässig Beweise beschafft und die Verhandlungsmaxime verletzt habe.

Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO). Hinsichtlich der Sachurteilsvoraussetzungen kommt m.a.W. der Untersuchungsgrundsatz zum Tragen. Prozessvoraussetzung ist namentlich, dass die klagende oder gesuchstellende Partei über ein schutzwürdiges Interesse verfügt (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Fehlt dieses (oder fällt es während der Dauer des Prozesses weg) ist auf das entsprechende Begehren nicht einzutreten (ausführlicher: MYRIAM A. GEHRI, in: BSK-ZPO, a.a.O., N 5 f. zu Art. 59 ZPO).

Antragsziffern 3.1 und 3.2 der Klage beziehen sich auf das schweizerische Markeneintragungsgesuch Nr. aa/2019 bzw. die daraus resultierende Marke. Die beantragte Übertragung bzw. Löschung des Markeneintragungsgesuchs bzw. der daraus resultierenden Marke bedingt, dass das entsprechende Eintragungsverfahren überhaupt (noch) pendent ist bzw. die Marke eingetragen wurde. Andernfalls fehlt es der klagenden Partei an einem schutzwürdigen Interesse. Folglich ist diese Tatsache von Amtes wegen abzuklären (Art. 60 ZPO), was entsprechende Beweisabnahmen des Gerichts ohne einen Beweisantrag einer Verfahrenspartei erlaubt (Art. 55 Abs. 2, Art. 153 Abs. 1 ZPO). Das beigezogene Aktenheft des Gesuchs Nr. aa/2019 des IGE ist bei den Verfahrensakten zu belassen und beweisrechtlich verwertbar.

### **4.**

Die Klägerin verlangt zunächst, es sei der Beklagten zu verbieten, das Zeichen «A.\_\_» in der Schweiz als Firma oder Bestandteil einer Firma zu verwenden und sie sei anzuweisen, die Firmenbezeichnung «A.\_\_-B.\_\_ (pma) Sàrl» im Handelsregister löschen zu lassen (Antragsziffer 1).

Es ist davon Vormerk zu nehmen, dass das Obergericht mit Urteil ZA 19 17 vom 27. April 2020 die Klage bezüglich Antragsziffer 1 zufolge Klageanerkennung der Beklagten in Anwendung von Art. 241 Abs. 3 ZPO als gegenstandslos abgeschrieben hatte (dortige E. 3 S. 5), dies im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren unangefochten blieb und entsprechend in Teilerrechtskraft erwuchs (Art. 107 Abs. 1 BGG *e contrario*).

## **5.**

### **5.1**

Die Klägerin beantragt, der Beklagten sei zu verbieten, das Zeichen «A.\_\_\_\_» in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, um ihre Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen (Antragsziffer 2).

### **5.2**

Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG (SR 232.11) gerichtlich u.a. verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Die Anordnung eines Verbots nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG setzt ein Rechtsschutzinteresse voraus. Ein rechtlich geschütztes Interesse an einer Unterlassungsklage besteht nur, wenn eine Verletzung droht, das heisst wenn das Verhalten des Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt. Indiz für einen bevorstehenden Eingriff kann sein, dass gleichartige Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben und eine Wiederholung zu befürchten ist. Wiederholungsgefahr kann regelmässig angenommen werden, wenn der Verletzer die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (Urteil 4A\_297/2020 vom 7. September 2020 [zur Publikation vorgesehen] E. 2.1 m.w.H.). Gewerbliche Handlungen sind aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung grundsätzlich auf Wiederholung ausgerichtet, was eine widerlegbare Vermutung begründet (CHRISTOPH WILLI, Kommentar MSchG, 2002, N 18 zu Art. 55 MSchG [unter Verweis auf BGE 116 II 357]). Die Vermutung der Wiederholungsgefahr kann durch den Verletzer widerlegt werden, wenn er Umstände dertut, die eine Wiederholung im konkreten Fall ausschliessen oder als unwahrscheinlich erscheinen lassen. An die Beseitigung der Vermutung sind jedoch strenge Anforderungen zu stellen (WILLI, a.a.O., N 21 zu Art. 55 MSchG). Die blosser Einstellung einer Verletzung im Hinblick auf einen von der Gegenpartei angestrebten Prozess genügt nicht, wenn etwa an der Rechtmässigkeit des eigenen Verhaltens weiterhin

festgehalten wird (Urteil 4A\_297/2020 vom 7. September 2020 [zur Publikation vorgesehen] E. 2.3 m.w.H.).

### **5.3**

Hinsichtlich der Antragsziffer 2 ist zu klären, ob die Voraussetzungen für die Anordnung eines gerichtlichen Verbots nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG gegeben sind, namentlich ob das bisherige Verhalten der Beklagten ernsthaft befürchten lässt, dass diese das Zeichen «A.\_\_» in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr verwenden wird, um ihre Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen. Ergeben hat sich, dass die berechnigte Klägerin (KB 2 f.) die Beklagte bereits im Kündigungsschreiben vom 11. Mai 2018 aufgefördert hat, bis am 8. Juni 2018 das Element «A.\_\_-B.\_\_» aus deren Firma zu löschen (KB 6). Nachdem die Beklagte untätig blieb, erneuerte die Klägerin ihre Aufforderung betreffend die Änderung der Firmenbezeichnung mit Schreiben vom 22. Februar 2019 (KB 7a) sowie vom 17. Mai 2019 (KB 7b). Zwar löschte der Inhaber der Beklagten, D.\_\_, seine früher aktive Einzelfirma A.\_\_-B.\_\_ (pma), D.\_\_ (KB 8). Die Beklagte selbst belies ihre Firma, ihren gewerblichen Auftritt, jedoch unverändert. Zwischenzeitlich hinterlegte die Beklagte zudem am 20. März 2019 eine schweizerische Marke «A.\_\_-B.\_\_», Schutz für Dienstleistungen in den Klassen 35 und 45 beanspruchend (KB 9). Damit ist hinreichend dargetan, dass Eingriffe, wie sie die Klägerin mit ihrem Unterlassungsbegehren verbieten lassen will, in der Vergangenheit stattgefunden haben und Verwarnungen keine Wirkungen gezeigt haben. Wiederholungen scheinen nicht ausgeschlossen, namentlich da die bereits abgemahnte Beklagte nicht nur passiv blieb und die Marke unberechtigt weiterverwendete, sondern vielmehr gar aktiv wurde und ein Markeneintragungsgesuch stellte. Das Verhalten der Beklagten lässt eine künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten.

Zwar bleibt zusätzlich in Erwägung zu ziehen, dass sich die Beklagte nach Klageeinreichung umfirmiert hat und die neue Firma das beanstandete Zeichen nicht mehr beinhaltet. Ebenso hat sie sich nicht weiter um die Eintragung der Marke «A.\_\_-B.\_\_» bemüht, sondern das entsprechende Verfahren untätig verstreichen lassen (IGE-Akten). Diese Umstände vermögen die bisherige Unnachgiebigkeit und die entsprechend bestehende Vermutung der Wiederholungsgefahr nicht aufzuwiegen. Die jeweiligen «Zugeständnisse» durch die Beklagte zeichneten sich nämlich jeweils nicht durch aktives Tätigwerden bzw. ausdrückliche Zusagen aus, sondern waren – soweit ersichtlich – einzig durch das gerichtliche Vorgehen der Klägerin motiviert.

## **5.4**

Der Antrag der Klägerin, der Beklagten zu verbieten, das Zeichen «A.\_\_\_\_» in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, um ihre Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen, wird somit gutgeheissen (Antragsziffer 2). Das Verbot wird antragsgemäss mit einer Androhung einer Ordnungsbusse von Fr. 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber von Fr. 5'000.–, sowie zusätzlich einer Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall verbunden (Art. 343 Abs. 1 lit. a-c ZPO).

## **6.**

### **6.1**

Die Klägerin fordert weiter, der Beklagten sei zu befehlen, das schweizerische Markeneintragungsgesuch Nr. aa/2019 bzw. die daraus resultierende Marke auf die Klägerin zu übertragen (Antragsziffer 3.1) bzw. die daraus resultierende Marke löschen zu lassen (Antragsziffer 3.2). Zur Begründung führt sie an, das strittige Markeneintragungsgesuch sei nicht nur im März 2019 hinterlegt worden, sondern stehe bei der Beklagten auch in Gebrauch. Damit würden ihre vertraglichen Unterlassungsansprüche verletzt. Diese Verletzung könne durch eine Übertragung, eventualiter eine Löschung behoben werden.

### **6.2**

#### **6.2.1**

Nach Art. 53 MSchG kann der Kläger anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung auf Übertragung der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat. Diese Klage dient dem Schutz vor Usurpatoren. Indem der besser Berechtigte nicht nur auf Nichtigkeit der Marke klagen, sondern ihre Übertragung verlangen kann, vermag er sich insbesondere die Priorität der Markeneintragung des Usurpators zu sichern. 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 (Urteil 4A\_297/2020 vom 7. September 2020 [zur Publikation vorgesehen] E. 3.1 m.w.H.). Anmassung im Sinne von Art. 53 MSchG meint, dass der Beklagte die Marke zur Eintragung anmeldet, obwohl er vom besseren Recht des Klägers wusste oder hätte wissen müssen. Bereits die – dergestalt treuwidrige – Anmeldung der Marke tangiert die Rechte des Klägers, ohne dass es einen darüberhinausgehenden effektiven Gebrauch des Zeichens durch den Beklagten bedürfte. Hinzu kommt, dass die Klage nach Art. 53 MSchG

auf die Herstellung des rechtmässigen Zustands und insofern auf eine Bereinigung des Markenregisters zielt, weshalb etwa verlangt wird, dass die Marke, deren Übertragung verlangt wird, dem Kläger tatsächlich zustünde, wenn er sie selbst angemeldet hätte. Auf den Gebrauch der angegriffenen Marke durch den Beklagten kann es dabei nicht ankommen (Urteil 4A\_297/2020 vom 7. September 2020 [zur Publikation vorgesehen] E. 3.2.2 m.w.H.).

Zwar entsteht das Markenrecht nach Art. 5 MSchG erst mit der Eintragung im Register. Indes besteht die Möglichkeit, klageweise die Übertragung von Marken bereits im Anmeldestadium zu verlangen (Urteil 4A\_297/2020 vom 7. September 2020 [zur Publikation vorgesehen] E. 3.2.1 m.w.H.).

Hinsichtlich der Voraussetzung des schutzwürdigen Interesses wird auf Vorstehendes verwiesen (siehe vorstehende E. 3).

### **6.2.2**

Ergänzend steht es dem besser Berechtigten offen, gerichtlich die Beseitigung einer bestehenden Verletzung zu verlangen (Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG). Die Beseitigungsklage soll es dem Markeninhaber erlauben, den durch eine Markenverletzung geschaffenen, fortdauernden Störungszustand zu beheben. Der mit dem Markenrecht in Widerspruch stehende Zustand soll beseitigt und künftigen Rechtsverletzungen die Grundlage entzogen werden. Die Beseitigungsklage ergänzt die Unterlassungsklage in jenen Fällen, in denen der durch eine Markenverletzung geschaffene Zustand nur durch ein aktives Tun behoben werden kann (WILLI, a.a.O., N 27 zu Art. 55 MSchG). Darunter fällt etwa die Möglichkeit, gestützt auf die positive Verfügungsmacht des Markeninhabers bzw. Art. 52 MSchG eine (unberechtigte) Markeneintragung löschen zu lassen (WILLI, a.a.O., N 30 zu Art. 55 MSchG).

### **6.3**

Sowohl die Antragsziffer Ziff. 3.1. (Übertragungsgebot) als auch die Eventualantragsziffer 3.2 (Löschungsgebot) beziehen sich auf das schweizerische Markeneintragungsgesuch Nr. aa/2019 bzw. die daraus resultierende Marke. Es wird zu klären sein, ob die Klägerin hinsichtlich dieser Rechtsschutzersuchen über ein schutzwürdiges Interesse verfügt, andernfalls es an einer Sachurteilsvoraussetzung fehlt und auf die Ersuchen nicht eingetreten werden kann.

Die Beklagte beanspruchte am 20. März 2019 Schutz für Dienstleistungen in den Klassen 35 und 45 für eine schweizerische Marke «A.\_\_-B.\_\_» (KB 9). Aus den beigezogenen Akten des IGE ergibt sich, dass dieses mit Schreiben vom 15. November 2019 an die Beklagte gelangte. Darin wurde dieser mitgeteilt, dass bei der Prüfung des Eintragungsgesuchs Mängel festgestellt worden seien. Konkret handle es sich beim angemeldeten Zeichen («A.\_\_-B.\_\_») um ein solches im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG (sog. irreführendes Zeichen). Es wird unter Verweis auf die gesetzlichen Grundlagen und die Richtlinien des IGE erläutert, dass die Verwendung des englischen Begriffs «B.\_\_», wie sie mit dem Eintragungsgesuch verlangt werde, irreführend, mithin unzulässig sei und deshalb keinen Markenschutz beanspruchen könne. Die Beklagte wurde aufgefordert, das Gesuch der Beanstandung entsprechend innert Frist bis zum 15. Januar 2020 zu korrigieren. Andernfalls werde das Gesuch in Anwendung von Art. 30 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 16 f. MSchV (SR 232.111) zurückgewiesen. Dieser Aufforderung kam die Beklagte nicht nach, weshalb das IGE am 29. Januar 2020 das Eintragungsgesuch in Anwendung von Art. 30 Abs. 2 lit. c i.V.m. Art. 2 lit. c MSchG zurückwies. Dies versehen mit Hinweisen auf das einschlägige Rechtsmittel sowie die Möglichkeit der «Weiterbehandlung bei Fristversäumnis» (Art. 41 MSchG). Aus den beigezogenen Akten des IGE (Stand: 21. Oktober 2020) ist ersichtlich, dass die Beklagte innert Frist weder ein Rechtsmittel eingelegt noch ein Weiterbehandlungsgesuch gestellt hat. Das streitige Gesuch ist demgemäss als definitiv (rechtskräftig) zurückgewiesen zu betrachten. Nachdem der Eintragsanspruch für die angemeldete Marke definitiv verneint wurde, bleibt sowohl dessen Übertragung auf die Klägerin als auch dessen zwangsweise Löschung durch die Beklagte ausgeschlossen. Über etwas Nichtbestehendes kann schliesslich nicht verfügt werden. In zivilprozessualer Hinsicht wird dies mit dem Dahinfallen des schutzwürdigen Interesses an der Beurteilung der Rechtsschutzersuchen Antragsziffern 3.1 und 3.2 gleichzusetzen sein. Auf die Begehren ist nicht einzutreten (Art. 59 Abs. 1 ZPO *e contrario*).

Mit der Klägerin ist jedoch einig zu gehen, dass es sich bei der Plattform Swissreg (abrufbar unter <<https://www.swissreg.ch>>) um das von IGE festgelegte Publikationsorgan (Art. 43 MSchV) handelt und auf dieser das Gesuch Nr. aa/2019 in dessen Detailansicht selbst im Urteilszeitpunkt im Widerspruch zu den beigezogenen Verfahrensakten noch als «hängiges Gesuch» geführt ist. Der markeneintragungsgesuchstellenden Beklagten war diese Diskrepanz – anders als der Klägerin, welche nicht darum hat wissen können – im Übrigen bekannt, wobei sie es unterliess, diese in gegenständlichem Prozess zu bereinigen. Dem ist im Rahmen der Kostenverteilung Rechnung zu tragen.

## **7.**

Die Klage ist somit – soweit noch pendent – hinsichtlich deren Antragsziffer 2 gutzuheissen. Im Übrigen – betreffend die Antragsziffer 3.1 und die Eventualantragsziffer 3.2 – ist mangels eines schutzwürdigen Interesses nicht darauf einzutreten (Art. 59 Abs. 1 ZPO *e contrario*).

## **8.**

### **8.1**

Die Gerichtskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann bei besonderen Umständen, wenn die Kostenverteilung nach dem Prozessausgang starr und unbillig erscheint, davon abweichen und die Kosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 ZPO i.V.m. Art. 4 ZGB; ausführlich: VIKTOR RÜEGG/MICHAEL RÜEGG, in: BSK-ZPO, a.a.O., N 1 f. zu Art. 107 ZPO). Die Entscheidgebühr des Obergerichts als einzige Instanz richtet sich nach Art. 7 PKoG (Art. 8 Abs. 1 Ziff. 1 PKoG [NG 261.2]). In Verfahren mit einem Streitwert über Fr. 60'000.– bis Fr. 150'000.– beträgt die Entscheidgebühr des Obergerichts Fr. 2'500.– bis Fr. 6'000.– (Art. 8 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 PKoG).

Die Gerichtskosten werden vorliegend auf Fr. 4'500.– festgesetzt. Bezüglich der Antrags-Ziffer 1 unterlag die Beklagte zufolge Anerkennung, wobei diese Kosten infolge bundesgerichtlicher Aufhebung der Kostendispositiv-Ziffer des Urteils ZA 19 17 vom 27. April 2020 noch zu verlegen sind. Die Klägerin obsiegt zudem hinsichtlich ihrer Antrags-Ziffer 2. Insoweit auf die Antragsziffer 3.1 und die Eventualantragsziffer 3.2 mangels eines schutzwürdigen Interesses nicht eingetreten wird, erscheint eine Kostenaufgabe zugunsten der Klägerin unbillig, weshalb aufgrund der Umstände ermessensweise in Anwendung von Art. 107 ZPO davon abzusehen ist. Namentlich hat die Beklagte das Verfahren bzw. die diesbezüglichen Kosten durch ihr (ungerechtfertigtes) Markeneintragungsgesuch und ihre fehlende Mitwirkung (vgl. hierzu auch vorstehende E. 6.3 dritter Abschnitt) überhaupt erst verursacht. Eventualiter wären der Beklagten die diesbezüglichen Kosten auch in Anwendung von Art. 106 ZPO, zufolge Anerkennung, aufzuerlegen, nachdem die Beklagte wohl erst angesichts des hiesigen gerichtlichen Vorgehens der Klägerin auf eine Weiterverfolgung des Eintragungsgesuchs verzichtete. Zusammenfassend sind die Gerichtskosten somit vollumfänglich durch die Beklagte zu tragen. Der Betrag wird dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen und ist bezahlt. Die Beklagte hat der Klägerin Fr. 4'500.– direkt und intern zu erstatten.

## 8.2

Die unterliegende Partei hat der obsiegenden eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Das Gericht spricht die Parteientschädigung nach den Tarifen gemäss Art. 42 ff. PKoG zu (Art. 96 ZPO), wobei die Parteien berechtigt sind, eine Kostennote einzureichen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Massgebend für die Festsetzung des Honorars innerhalb der vorgesehenen Mindest- und Höchstansätze sind die Bedeutung der Sache für die Partei in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht, die Schwierigkeit der Sache, der Umfang und die Art der Arbeit sowie der Zeitaufwand (Art. 33 PKoG). Das Honorar beträgt je Stunde maximal Fr. 250.– (Art. 34 Abs. 2 PKoG). In Prozessen mit einem Streitwert von Fr. 100'000.– beträgt das ordentliche Honorar zwischen Fr. 4'000.– bis 13'000.– (Art. 42 Abs. 1 PKoG) zuzüglich Auslagen und Mehrwertsteuer (Art. 43, 52 und 54 PKoG).

Die klägerische Rechtsvertretung machte mit Kostennote vom 3. Dezember 2019 eine Parteientschädigung von Fr. 15'061.65 (Honorar Fr. 13'560.– [37.66 Std. à Fr. 360.–] Auslagen pauschal 3% Fr. 406.80, Betreuungsauskunft Fr. 18.– sowie 7.7% Mehrwertsteuer Fr. 1'076.85) geltend. Rund die Hälfte des Aufwandes (17 Stunden) werden für das Verfassen der Klageschrift («*réd mémoire*», «*recherche juridique*») veranschlagt, was jedoch angesichts des Umfangs der einzigen Rechtsschrift und der Schwierigkeit der Sache unangemessen erscheint. Die ab August bis November 2019 verrechneten Positionen (10.2 Stunden) sind, mit Ausnahme jener vom 12. September 2019, 30. September 2019, 24. Oktober 2019 und 26. November 2019 (2.1 Stunden), zufolge Fehlens von Prozesshandlungen nicht mit dem gerichtlichen Verfahren in Zusammenhang zu bringen. Insgesamt wird für die Festsetzung des Honorars ein Aufwand von 25 Stunden berücksichtigt. Das Honorar wird in Nachachtung des gesetzlich vorgesehenen maximalen Stundenansatzes von Fr. 250.– auf Fr. 6'933.20 (Fr. 6'250.– [25 Std. à Fr. 250.–], Auslagen Fr. 187.50 [pauschal 3%], MwSt. Fr. 495.70 [7.7%]) festgesetzt. Ausgangsgemäss hat die Beklagte der Klägerin intern und direkt eine Parteientschädigung von Fr. 6'933.20 zu bezahlen.

### **Demnach erkennt das Obergericht:**

1. Die Klage wird teilweise gutgeheissen. Der Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von Fr. 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber von Fr. 5'000.–, sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall verboten, das Zeichen «A. \_\_» in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, um sich ihre Waren oder ihre Dienstleistungen zu bezeichnen.

Art. 292 StGB (Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen) lautet wie folgt:

«Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.»

2. Im Übrigen wird auf die Klage nicht eingetreten, soweit sie nicht bereits zufolge Anerkennung gegenstandslos geworden ist.
3. Die Gerichtskosten werden auf Fr. 4'500.– festgesetzt, der Beklagten auferlegt, mit dem von der Klägerin geleisteten Gerichtskostenvorschuss verrechnet und sind bezahlt.  
Die Beklagte hat der Klägerin intern und direkt Fr. 4'500.– zu erstatten.
4. Die Beklagte hat dem Kläger intern und direkt eine Parteientschädigung von Fr. 6'933.20 zu bezahlen.
5. Zustellung an:

Stans, 17. November 2020

#### **OBERGERICHT NIDWALDEN**

**Zivilabteilung**

Die Vizepräsidentin

lic. iur. Barbara Brodmann

Der Gerichtsschreiber

Dr. iur. Marius Tongendorff

i.V. MLaw Silvan Zwysig

Versand: \_\_\_\_\_

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen eingereicht werden (Art. 72 ff. i.V.m. Art. 90 ff. BGG). Die Beschwerde hat Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angeführten Urkunden sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat (Art. 42 BGG). Für den Fristenlauf gelten die Art. 44 ff. BGG. Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit.

Der Streitwert beträgt Fr. 100'000.–.