



Mitwirkend: der Oberrichter Thomas Seeger, Präsident, der Ersatzrichter Dr. Dieter Brändle, die Handelsrichter Dr. Jean-Jacques Troesch, Dr. Reto Baitella und Dr. Samuel Gernet sowie der Gerichtsschreiber Jeremias Widmer

Urteil vom 23. November 2011

in Sachen

A._____, (vormals B._____, vormals C._____),
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur. X._____ und Rechtsanwalt Dr. iur.
Y._____

gegen

D._____,
Beklagte

vertreten durch Dr. iur. Z._____

betreffend **Marke**

Rechtsbegehren:
(act. 1 S. 2)

" Die schweizerischen Formmarken

Nr. 1, hinterlegt am 1. April 1993 für Spielbausteine (Kl. 28),
Nr. 2, hinterlegt am 31. März 1995 für Spielbausteine (Kl. 28),
Nr. 3, hinterlegt am 31. März 1995 für Spielbausteine (Kl. 28),
Nr. 4, hinterlegt am 31. März 1995 für Spielbausteine (Kl. 28),
Nr. 5, hinterlegt am 31. März 1995 für Spielbausteine (Kl. 28),
seien für nichtig zu erklären,
alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten."

Das Gericht zieht in Erwägung:

I. Ausgangslage und Verfahrensablauf bis zum Urteil vom 17. Dezember 2002

1. Die Beklagte D._____ gehört zur e._____ -ischen D1._____ -Gruppe, welche seit mehreren Jahrzehnten die bekannten D1._____ -Klemmbausteine herstellt.

Die Klägerin (vormals B._____, vormals C._____, heute firmierend unter A._____) gehört zur f._____ -ischen C1._____ -Gruppe und vertreibt weltweit Spielzeuge. Seit den Achtzigerjahren stellt sie auch Klemmbausteine her, die mit den D1._____ -Bausteinen kompatibel sind.

2. Die Parteien und ihnen nahestehende Firmen sind sich bezüglich dieser Klemmbausteine schon seit Jahren in diversen Verfahren im In- und Ausland mit uneinheitlichem Erfolg gegenübergestanden. Dabei ging es letztlich immer um die Frage, welchen Schutz die Beklagte für ihre D1._____ -Steine beanspruchen kann, beziehungsweise welche Klemmbausteine der Konkurrenz sie tolerieren muss.

Die Parteien haben diverse solcher Urteile eingereicht und kommentiert. Da alle aber auf Recht beruhen, das vom hier anwendbaren abweicht, braucht darauf nicht näher eingegangen zu werden.

3. Die Beklagte liess in der Schweiz ihre - vereinfacht gesagt - D1._____-Steine als Formmarken eintragen, nachdem die Markenrechtsnovelle vom 28. August 1992 das Instrument der Formmarke neu eingeführt hatte (Formmarken Nr. 1, 2, 3, 4 und 5).

4. Gestützt auf eine dieser Formmarken leitete die Beklagte im Jahre 1997 vor dem Handelsgericht Aargau ein Massnahmeverfahren gegen die G.____AG, die Importeurin und Händlerin von Klemmbausteinen B1.____ aus dem Hause der Klägerin, ein, mit dem Antrag, die Einfuhr etc. dieser Steine zu verbieten. Dieses Gesuch wurde am 20. August 1997 gutgeheissen (act. 24 [in der Folge sollte die dortige Beklagte - aus gemäss hiesiger Klägerin wirtschaftlichen Gründen - im Hauptverfahren die Unterlassungsklage anerkennen; act. 25]).

5. Am 31. Oktober 1997 reichte eine C1.____ beim Handelsgericht Zürich eine Nichtigkeitsklage gegen die erwähnten fünf Formmarken ein. Diese klagende Firma war aber damals schon aufgelöst gewesen, und eine andere Firma, die C.____, die als Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Klägerin auftreten wollte, wurde im Prozess als neue Partei nicht zugelassen, so dass jenes Verfahren am 16. August 1999 wegen der nicht existierenden Klägerin als gegenstandslos abgeschlossen wurde (HG970399).

6. Am 9. März 2000 reichte die C.____ (heute firmierend unter A.____) hier eine Nichtigkeitsklage mit dem genannten Rechtsbegehren ein.

7. Nachdem im oben Ziff. 5. erwähnten Vorprozess HG970399 beide Parteien die Durchführung einer Referentenaudienz abgelehnt hatten (dortige act. 19 und 21), wurde den Parteien im vorliegenden Verfahren mitgeteilt, das Hauptverfahren werde nach der Klageantwort fortgesetzt, und zwar schriftlich, es sei denn, beide Parteien ersuchten um Durchführung einer Referentenaudienz (Prot. S. 5). Letzteres geschah nicht. Entsprechend wurde das Hauptverfahren ohne Referentenaudienz schriftlich zu Ende geführt (act. 8, 18, 22, 29). Eine Noveneingabe der Beklagten vom 15. April 2002 (act. 31) betreffend einen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. März 2002 zur dort eingetragenen Formmarke (act. 32) wurde am 17. April 2002 zugelassen (Prot. S. 11), und die Klägerin nahm dazu am 21. Mai 2002 Stellung (act. 35). Noveneingaben der Klägerin vom 10. Juni 2002 (act. 36) betreffend ein kanadisches Urteil vom 24. Mai 2002 (act. 37) und vom 19. Juni 2002 (act. 38) betreffend den EuGH-Entscheid C-299/99 Philips/Remington vom 18. Juni 2002 (act. 39/2) wurden am 20. Juni 2002 zugelassen (Prot. S. 12), und die Beklagte nahm dazu am 4. Juli 2002 Stellung (act. 41).

8. Mit Urteil vom 17. Dezember 2002 hiess das Handelsgericht die Klage gut und erklärte die fünf Streitmarken für nichtig (act. 54).

II. Weiteres Verfahren

1. Mit Urteil vom 2. Juli 2003 hiess das Bundesgericht die Berufung der Beklagten gegen das Urteil vom 17. Dezember 2002 teilweise gut und wies die Sache zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen zurück (act. 58; BGE 129 III 514).

Das Bundesgericht gab dem Handelsgericht auf, zu prüfen, ob die beanspruchten Formen technisch notwendig seien [im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG], und, falls

nicht, ob sich die beanspruchten, an sich dem Gemeingut zugehörigen Formen als Unterscheidungsmerkmale für die Spielbausteine der Beklagten durchgesetzt hätten [im Sinne von Art. 2 lit a MSchG] (act. 58, E. 6).

Sei die technische Notwendigkeit der Formen zu bejahen, so seien die Streitmarken nichtig, ohne dass dieses Schutzhindernis durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden könnte (E. 2.3 und 3)

Sei die technische Notwendigkeit zu verneinen, so seien die hinterlegten Formmarken, weil sie jedenfalls technisch bedingt, nicht originell und damit nicht unterscheidungskräftig seien, nur dann schutzfähig, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt hätten (E. 4.2).

2. Mit Beschluss vom 27. Januar 2004 (act. 59) wurde daraufhin der Beklagten Frist angesetzt, um (neben den 24 bisher aufgezeigten [act. 3/34/3-26]) weitere Alternativformen im Sinne der Erwägungen Ziff. II. 2. a bb aaa - eee des Beschlusses aufzuzeigen, widrigenfalls es mit den bisher vorgebrachten sein Bewenden habe (Disp. Ziff. 1). Diese Erwägungen legten fest, welche Voraussetzungen Alternativformen zu erfüllen hätten, damit sie überhaupt als Alternativen zu den eingetragenen Formen in Frage kämen. Sie lauteten wie folgt:

"aaa) Quaderform

Das Bundesgericht geht, wie das Handelsgericht auch, davon aus, dass die Quaderform den Erwartungen des Publikums an einen Spielstein als Baustein für Mauern und insbesondere für Häuser entspricht (E. 3.1.2). Als Alternativen kommen deshalb nur Formen in Betracht, die - jedenfalls im Wesentlichen und auch im verbauten Zustand - als quaderförmig in Erscheinung treten.

bbb) Klemmen oder Nicht-Klemmen

Das Bundesgericht legt dar, dem Handelsgericht könne nicht gefolgt werden, wenn es ungeachtet der umstrittenen Markeneintragungen als "Spielbaustein" davon ausgehe, die Eigenschaft des Klemmens und damit auch die dieser Funktion dienenden Elemente der Form gehörten nicht nur im vorliegenden Fall, sondern allgemein zum Wesen des Spielbausteins (E. 3.1.3). Hier ist offenbar das Handelsgericht missverstanden worden. Das Handelsgericht hatte in seinem Urteil einleitend ausgeführt: "Die fünf Marken haben, darüber sind sich die Parteien einig, obwohl sie für Spielbausteine generell hinterlegt worden sind, je einen **Klemmbaustein** zum Gegenstand, wobei mit den Parteien zu präzisieren ist, dass die Unterseiten der Klemmbausteine nicht Gegenstand der Marken bilden" (act. 54, E. II. 2. a). Das Handelsgericht wollte also nicht sagen, die Eigenschaft des Klemmens und damit auch die dieser Funktion dienenden Elemente der Form gehörten nicht nur im vorliegenden Fall, sondern allgemein zum Wesen des Spielbausteins, sondern vielmehr nur, dem sei im konkreten Fall so. Wie auch immer, mit dem Bundesgericht ist davon auszugehen, dass auch im vorliegenden Fall die Klemmfunktion nicht vorausgesetzt werden kann. Das Bundesgericht führt hierzu aus, von quaderförmigen Bausteinen werde bloss erwartet, dass sie nebeneinander gereiht und aufeinander geschichtet werden könnten. Dass sie auch gegeneinander fixierbar seien, gehöre dagegen nicht zum Wesen der Ware Spielbaustein. Der Gebrauchszweck des "Zusammenbauens" sei für zum Spielen bestimmte "Bausteine" nicht wesentlich (E. 3.1.3).

Damit kommen als Alternativformen nicht nur Formen in Frage, wie sie Klemmbausteine aufweisen, sondern auch Formen, die nicht auf ein Klemmen angelegt sind. Dass für diese die Verwendung der eingetragenen Formen keine technische Notwendigkeit darstellt, liegt auf der Hand: Brauchen die Steine nicht zu klemmen, brauchen sie auch keine Klemm-Elemente wie etwa Noppen, sondern können reine Quader ohne irgendwelche Zusätze sein. Das heisst, für Nichtklemmbausteine stellen die eingetragenen Formen keine technisch notwendige Form im Sinn von Art. 2 lit. b MSchG dar. Damit sind die Streitmarken für Nichtklemmbausteine gültig, vorausgesetzt natürlich, sie haben sich im Verkehr durchgesetzt.

ccc) Verbaubarkeit

Wie das Bundesgericht festgehalten hat, wird von Spielbausteinen erwartet, dass sie nebeneinander gereiht und aufeinander geschichtet werden können (E. 3.1.3). Sie haben einen Gebrauchszweck, ähnlich den wirklichen Bausteinen. Das heisst, man muss mit ihnen gerade Mauern oder Wände errichten können, und man muss diese Mauern auch rechtwinklig aneinandersetzen, also Häuser bauen können. Dies führt zum einen zum oben aaa) behandelten Merkmal der Quaderform. Sofern diese Quadersteine mit irgendwelchen Klemmvorrichtungen oder anderen vorspringenden Elementen ausgestattet sind, müssen sie, damit eine stabile gerade Mauer gebaut werden kann, zusätzlich in Längsrichtung überlappend platzierbar sein, so wie man das von richtigen Mauern her kennt. Zudem müssen sie auch, zum stabilen Bau von Mauern, die im rechten Winkel zueinander stehen, rechtwinklig überlappend verbaut werden können. Und damit etwa auch ein Schrägdach gebaut werden kann, muss zusätzlich ein seitliches Überlappen möglich sein. Alle diese Voraussetzungen müssen Formen, die als Alternativformen in Frage kommen sollen, erfüllen.

ddd) Kompatibilität mit D1._____-Steinen?

Zur Frage, ob andere Formen mit den D1._____-Steinen kompatibel sein müssen, um als Alternativen in Frage zu kommen, hat sich das Bundesgericht nicht geäußert. Nachdem aber auf der Hand liegt, dass für Spielbausteine, die nicht mit D1._____ kompatibel sein müssen, Alternativformen gewählt werden können, die sich in den Proportionen von den eingetragenen eindeutig unterscheiden, im übrigen aber gleich sind (etwa - bezogen auf den 4x2 Stein - durch Verwendung eines quadratischen Längsquerschnittes), bestünden diesbezüglich ersichtlich Alternativen und bestünde mithin keine technische Notwendigkeit, die eingetragenen Formen zu verwenden. Wenn das Bundesgericht bei dieser Sachlage erklärt, die Vorinstanz habe nicht abschliessend beurteilt, "ob die auf den bestimmt proportionierten Quadern aufgesetzten, in bestimmter Weise angeordneten, zylinderförmigen Noppen zur Erreichung der angestrebten Klemm- oder Stabilisierungswirkung beim Zusammenbau der Spielbausteine technisch notwendig sind" (E. 3.2.4), dann ist es mit den "bestimmt proportionierten Quadern", ersichtlich davon ausgegangen, die Alternativformen müssten gleich proportioniert, d.h. mit den

D1.____-Steinen kompatibel sein. Genauer, die Proportionen der Alternativformen müssen so sein, dass mit diesen Proportionen hergestellte Klemmbausteine mit den gemäss den Proportionen der eingetragenen Formmarken hergestellten D1.____-Steinen kompatibel sind. Damit kommen als Alternativformen nur solche in Betracht, welche mit der jeweiligen hinterlegten D1.____-Form kompatibel sind, d.h. Formen von Steinen darstellen, welche mit den entsprechenden D1.____-Bausteinen verbaut werden können.

eee) Verwechslungsgefahr

Eine andere Form kann nur dann als Alternativform, welche die technische Notwendigkeit der Verwendung der eingetragenen Form beseitigt, betrachtet werden, wenn die Alternativform der eingetragenen Formmarke nicht derart ähnlich ist, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ergibt. Das versteht sich von selbst; was die eingetragene Formmarke verletzt, kann keine taugliche Alternative dazu sein."

Zudem wurde beiden Parteien Frist angesetzt, um einen Gutachter oder ein Team von Gutachtern vorzuschlagen (Disp. Ziff. 2).

3. Innert Frist schlug die Klägerin am 25. Februar 2004 Prof. Dr. H.____ als Experten vor (act. 63).

4. Die Beklagte teilte am 24. Februar 2004 mit (act. 61), sie habe an das Bundesgericht ein Erläuterungsbegehren (act. 62) bezüglich des Bundesgerichts-urteils vom 2. Juli 2003 gerichtet, und sie ersuchte um Abnahme der angesetzten Frist. Daraufhin wurde die Frist mit Verfügung vom 26. Februar 2004 abgenommen, mit dem Hinweis, dass über das weitere Vorgehen nach Vorliegen des Erläuterungsentscheides des Bundesgerichts befunden würde (Prot. S. 18).

5. Mit Urteil vom 7. Juli 2004 entschied das Bundesgericht über das Erläuterungsbegehren (act. 68).

Die Beklagte hatte die Erläuterung des bundesgerichtlichen Urteils vom 2. Juli 2003 im Hinblick auf drei Erwägungen des handelsgerichtlichen Beschlusses vom 27. Januar 2004 verlangt, welche ihres Erachtens auf eine Erläuterungsbedürftigkeit des bundesgerichtlichen Urteils schliessen liessen. Es ging dabei um die Frage, ob die Alternativformen von Spielsteinen mit den gemäss den streitgegenständlichen Formmarken hergestellten Spielbausteinen - sprich, den D1.____-Steinen - kompatibel, das heisst zusammenbaubar sein müssen (nachstehend a), ob die Alternativformen quaderförmig sein müssen (nachstehend b), und ob sie auch Anforderungen erfüllen müssen, die nicht im Urteil des Bundesgerichts genannt worden seien (nachstehend c).

Das Bundesgericht entschied wie folgt:

a) Das Handelsgericht hatte in seinem Beschluss dafür gehalten, das Bundesgericht sei ersichtlich davon ausgegangen, Alternativformen müssten kompatibel mit den D1.____-Steinen sein (act. 59, Ziff. II. 2. a bb ddd). Hierzu legte das Bundesgericht in seiner Erläuterungsentscheid dar, dass es nicht davon ausgegangen sei, dass die Alternativformen mit D1.____-Steinen zusammenbaubar sein müssen (act. 68, E. 2.1).

b) Bezüglich des Erfordernisses der Quaderform, welches das Handelsgericht bejaht hatte, hielt das Bundesgericht fest, dies entspräche dem zutreffenden Verständnis der bundesgerichtlichen Erwägungen (act. 68, E. 2.2).

c) Was die Frage weiterer Anforderung an die Alternativformen betreffe (dabei ging es um Ziff. II. 2. a bb eee des handelsgerichtlichen Beschlusses), stellte das Bundesgericht fest, damit habe sich sein Entscheid nicht befasst (act. 68, E. 2.3).

6. Die oben Ziff. 2 wiedergegebene Erwägung Ziff. II. 2. a bb ddd des handelsgerichtlichen Beschlusses vom 27. Januar 2004 (act. 59, S. 5f.) beruhte auf der Annahme, das Bundesgericht setze die Kompatibilität der Alternativformen mit den D1.____-Steinen voraus. Dem war gemäss dem Erläuterungsentscheid des Bundesgerichts nicht so. Damit war der Beschluss vom 7. September 2004 diesbezüglich in Wiedererwägung zu ziehen, und die fragliche Passage wurde mit Beschluss vom 27. Januar 2004 wie folgt formuliert:

"ddd) Kompatibilität mit D1.____-Steinen?

Damit Formen als Alternativen in Frage kommen, müssen sie gemäss Bundesgericht wohl untereinander zusammenbaubar sein, aber sie müssen nicht mit den D1.____-Steinen kompatibel sein, das heisst, sie müssen nicht mit D1.____-Steinen zusammenbaubar sein."

Die Frist zur Nennung von Alternativformen und zum Vorschlag eines Gutachters wurde der Beklagten neu angesetzt (act. 69).

7. Mit Eingabe vom 15. Oktober 2004 bezeichnet die Beklagte 26 weitere Alternativformen (act. 73/1A-12A), lehnte den von der Klägerin vorgeschlagenen Gutachter Prof. H.____ ab und schlug ihrerseits ein Gutachter-Team bestehend aus Prof. Dr. I.____ und J.____ vor (act. 72).

8. Mit ihrer Stellungnahme vom 6. Dezember 2004 machte die Klägerin geltend, (auch) alle neu aufgezeigten Alternativen erfüllten die an sie zu stellenden Anforderungen nicht. Sodann stellte die Klägerin fest, die Beklagte lehne, „wie das leider bei Expertenvorschlägen zur Sitte zu werden pflegt“, den von der Klägerin vorgeschlagenen Gutachter ab. Dieser Feststellung liess die Klägerin – konsequenterweise – ihre Ablehnung der Gutachternvorschläge der Beklagten folgen. Zudem stellte die Klägerin noch das Eventualrechtsbegehren, die Warenliste der

Streitmarken auf „Klemmbausteine“ einzuschränken (act. 76). Dieses Eventualrechtsbegehren war als minus in maiore offensichtlich zulässig.

9. Mit Beschluss vom 8. Juli 2005 hielt das Handelsgericht fest, die Beklagte habe nun insgesamt 50 Alternativformen aufgezeigt (act. 3/34/3-26 und 73/1A-12A), von welchen sie je geltend mache, sie stellten eine ebenso praktische, ebenso solide und nicht mit höheren Herstellungskosten verbundene Ausführung dar, wie die Streitmarken. Die Klägerin bestreite dies und liste für jede dieser Alternativen eine Reihe von Nachteilen gegenüber den Streitmarken auf. Die Beweislast liege bei der Beklagten, der Klägerin stehe der Gegenbeweis für die behaupteten Nachteile offen.

Nachdem mit den Parteien davon auszugehen sei, dass die Gültigkeit aller fünf Streitmarken am sogenannten "Grundbaustein" mit 4x2 Noppen (act. 3/2) abgehandelt werden könne (act. 1, S. 25, Ziff. 23; act. 8, S. 44, Ziff. 23), scheine es angezeigt, auch das Beweisverfahren auf diesen Stein, beziehungsweise die dazu aufgezeigten Alternativen zu beschränken.

Als Beweismittel hätten sich die Parteien auf ein Gutachten berufen und je auch Gutachternvorschläge unterbreitet, welche von der Gegenseite abgelehnt wurden. Diese Ablehnungen erschienen indes beidseits unbegründet [wie im Einzelnen dargelegt wurde]. Entsprechend sei festzustellen, dass die Parteien gegen die vorgeschlagenen Gutachter nichts vorgebracht haben, was geeignet wäre, deren Bestellung zu verhindern. Damit die vorzunehmende gutachterliche Beurteilung nicht nur aus universitärer Sicht und auch nicht nur aus der Sicht des Praktikers erfolge, erscheine es angezeigt, das Gutachten durch Prof. H._____ und J._____ miteinander erstellen zu lassen. Auf entsprechende Anfrage seitens des Gerichts vom 6. April 2005 hin (act. 78) habe J._____ aus Gründen anderweitiger zeitlicher Beanspruchung abgelehnt (act. 79), während Prof. H._____ sich bereit erklärt habe, den theoretischen Teil zu übernehmen, allerdings in Zusammenarbeit mit einem Werkzeugmacher/Praktiker (act. 83). Die Suche nach diesem Praktiker erweise sich für das Gericht als schwierig. Nachdem die Parteien näher am Ge-

schehen seien, sei ihnen nochmals Gelegenheit zu geben, einen solchen Gutachter - der selbstverständlich nicht nur kompetent und unbefangen sein muss, sondern auch über die für das Gutachten erforderliche Zeit verfügen sollte, - vorzuschlagen.

Der Beklagten wurde der Hauptbeweis dafür auferlegt,

"dass die 50 Alternativformen (act. 3/34/3-26 und 73/1A-12A) je eine ebenso praktische, ebenso solide und nicht mit höheren Herstellungskosten verbundene Ausführung darstellen, wie die Streitmarken."

Beweispflichtig war die Beklagte, weil sie die, wie das Bundesgericht entschieden hat (BGE 129 III 514 E. 4), die an sich nicht schutzfähigen Marken nur eintragen lassen kann, wenn sie nachweist, dass die Formen nicht technisch notwendig sind.

Der Klägerin stand der Gegenbeweis dafür offen,

"dass die Alternativen mit folgenden Nachteilen behaftet sind:

11. Mit Eingabe vom 19. September 2005 erklärte die Klägerin ihre Zustimmung zum vorgeschlagenen Mitgutachter K._____ (act. 89). Sodann verzichtete die Klägerin mit Eingabe vom 19. Oktober 2005 auf die Nennung weiterer Beweismittel.

Mit Eingabe vom 25. November 2005 schlug die Beklagte zwei Praktiker als Gutachter vor, legte eine Reihe von an K._____ zu richtenden Fragen vor, reichte verschiedene Dokumente und Spielsteine bzw. -Figuren als weitere Beweismittel ein und berief sich auf L._____ als Zeugen (act. 93).

12. Am 9. Februar 2006 erfolgte der Beweisabnahmebeschluss. Während sich die Beweismittel der Klägerin auf das Gutachten beschränkten, wurden bei der Beklagten zusätzlich noch gewisse Urkunden und die Zeugenaussage von L._____ als Beweismittel abgenommen. Sodann wurde mit einlässlicher Begründung (E. II. 4.), auf welche verwiesen sei, K._____ als zweiter Gutachter neben Prof. H._____ bestellt. Weiter wurde den Parteien der Entwurf der Experteninstruktion (act. 97) zur Stellungnahme zugestellt (act. 98).

13. Am 24. März bzw. 27. April 2006 erfolgten die Stellungnahmen der Parteien zum Entwurf der Experteninstruktion (act. 104/105; act. 109).

14. Anlässlich der Beweisverhandlung vom 17. Mai 2006, welche auf Antrag der Beklagten vor dem Kollegialgericht durchgeführt wurde, erfolgte vorab die Einvernahme des Zeugen L._____ (Prot. S. 41 - 78) und eine provisorische Stellungnahme der Parteien dazu (Prot. S. 78 - 80). Anschliessend erläuterte der Instruktionsrichter den Parteien, wie weit ihre Anträge bezüglich Änderungen der Experteninstruktion berücksichtigt worden seien (Prot. S. 81, act. 112). Danach erfolgte die Instruktion der Experten Prof. H._____ und K._____ (Prot. S. 81 - 82, act. 113). Den Experten wurden namentlich die Fragen unterbreitet, ob jede der

50 Alternativen ebenso praktisch (Frage 1), ebenso solide (Frage 2) und nicht mit höheren Herstellungskosten verbunden sei, wie die Streitmarken (Frage 3).

15. Mit Eingabe vom 14. Juni 2006 (act. 114b) teilte der Gutachter Prof. H._____ unter Bezugnahme auf ein Telefongespräch vom 31. Mai 2006 mit dem Instruktionsrichter mit, er und Gutachter K._____ seien der Auffassung, dass eine präzise Beantwortung der ihnen gestellten Fragen betreffend Herstellungskosten und Bauteilberechnung den Beizug zweier weiterer Experten bedinge, da dies zusätzliches - von den bisherigen Gutachtern nur teilweise abgedecktes - Spezial-Know-how erfordere, sowie die Anwendung von anspruchsvollen Spezial-Software-Programmen beinhalte. Es sei davon auszugehen, dass nur durch die Ernennung zweier weiterer Experten die wesentlichen Problemkreise Material (Prof. H._____), Formwerkzeug (K._____), Herstellungskosten (zusätzlicher Gutachter) und Bauteilberechnung (zusätzlicher Gutachter) abgedeckt werden könnten (act. 114a).

16. In der Folge wurde mit Beschluss vom 12. März 2007 mit Zustimmung beider Parteien J._____ als zusätzlicher Gutachter für die Beurteilung der Herstellungskosten und für die Vornahme der Bauteilberechnungen der Alternativformen bestellt (act. 137).

17. Die Instruktion von J._____ erfolgte am 31. Mai 2007, gefolgt von einer Diskussion mit den Parteien und den drei Gutachtern über das einzuschlagende Prüfungsverfahren (Prot. S. 94 - 163). Gericht, Gutachter und Parteien einigten sich dabei auf folgenden Versuchsablauf:

„1. Die Beklagte reicht dem Gericht zu Handen der Gutachter innert vom Gericht anzusetzender Frist ein:

- Detaillierte Materialspezifikation des Rohstoffes

- Werkzeugzeichnungen und Werkzeuge, soweit sie für den Versuch verwendet werden sollen

Die Beklagte teilt dem Gericht bis 11. Juni 2007 mit, bis wann sie diese Eingaben vornehmen kann.

2. Die Gutachter bieten die Parteien über das Gericht zur Besichtigung der Versuchsumgebung inkl. Maschinen im ... [...-Zentrum], ... [Ortschaft], auf. Das Gericht wird an dieser Besichtigung teilnehmen und das Einverständnis der Parteien mit der Versuchsumgebung protokollieren.

3. Die Gutachter teilen den Parteien anschliessend über das Gericht möglichst genau mit, wie sie beabsichtigen, die Bausteinproduktion vorzunehmen (inklusive Instruktion und Überwachung der Ausführenden) und was sie hierzu von den Parteien benötigen (Rohstoff, Werkzeuge, Dokumente, etc.), und welche Kosten beim ...-Zentrum voraussichtlich anfallen. Sind die Gutachter der Auffassung, dass ohne Fertigung die eine oder andere der Alternativen sich als klar ebenbürtig oder klar nachteilig (im Sinne der Gutachterfragen 1, 2 oder 3) erweist, so sind sie gehalten, dies dem Gericht gleichzeitig mitzuteilen.

Das Gericht setzt den Parteien Frist zur Stellungnahme an und entscheidet anschliessend darüber, ob allfällige Differenzen auf schriftlichem Wege oder in einer Verhandlung bereinigt werden. Anschliessend gibt das Gericht den Parteien auf, das von den Gutachtern angeforderte Material zu liefern.

4. Anschliessend erfolgt die Produktion im ...-Zentrum. Die Gutachter orientieren die Parteien über das Gericht über den Tag des Produktionsbeginnes. Den Parteien steht es frei, an diesem Tag die Produktion zu besichtigen. Wenn eine Partei den Produktionsprozess später besichtigen will, so steht ihr dies frei, vorausgesetzt, es geschieht im Beisein der Gegenpartei.
5. Die so produzierten Bauteile gelten als von beiden Parteien als Beurteilungsgrundlage genehmigt.
6. Anschliessung erfolgt die Prüfung der Bauteile durch die Gutachter.“

(Prot. S. 162f.)

18. Nachdem die vereinbarten Materiallieferungen - unter einigen Schwierigkeiten und in gewisser Abänderung der Vereinbarung - letztlich am 13. Dezember 2007 am ...-Zentrum bereit waren (act. 153 -192), fand dort am 17. Januar 2008 eine weitere Beweisverhandlung statt, an welcher, im Beisein der Parteien und der drei Gutachter die Materiallieferungen protokolliert und die Versuchsumgebung und die zu verwendenden Maschinen von den Parteien genehmigt wurden (Prot. S. 181 - 195).

19. In der Folge wurde von den Gutachtern - in Rücksprache mit dem Gericht und unter Mithilfe der Parteien (act. 213 - 228) - am 14. Juli 2008 der definitive Vorschlag für den Produktionsablauf am ...-Zentrum, mit Start im September 2008, unterbreitet (act. 229 und 230/1-2). Das Gericht stellte diesen Vorschlag den Parteien am 17. Juli 2008 zur Stellungnahme zu (Prot. S. 204).

20. Innert Frist reichten die Parteien mit Eingaben vom 30. Juli 2008 ihre Stellungnahmen ein (Klägerin act. 236, Beklagte act. 238). Während die Beklagte ihr Einverständnis mit dem Vorschlag der Experten erklärte (act. 238), brachte die Klägerin eine Reihe von Bemerkungen an (act. 236). Mit Verfügung vom 11. August 2008, auf welche verwiesen sei, begründete der Instruktionsrichter, weshalb die Klägerin - vor dem Hintergrund dessen, worauf sich die Parteien bereits geeinigt hätten, und in Berücksichtigung des Umstandes, dass zu gewissen Vorbringen Fristen gesetzt worden waren, welche abgelaufen seien, - keine Änderung gegenüber dem Vorschlag der Gutachter für den Produktionsablauf vorbringe, welche nicht an den bestehenden Vorgaben scheitere. Damit lägen auch keine Differenzen im Sinne von Ziff. 3 Abs. 2 des Vergleiches [über den Versuchsablauf; oben Ziff. 17] vor, die zu bereinigen wären. Entsprechend sei den Gutachtern mitzuteilen, dass die Stellungnahmen der Parteien eingeholt worden seien und

dass die Gutachter die Produktion der Bauteile gemäss ihrem Vorschlag in Angriff nehmen könnten (act. 239). Die Gutachter wurden gleichentags entsprechend orientiert (act. 240).

21. In der Folge (act. 240 - 273) führten Schwierigkeiten mit den von der Beklagten gelieferten Werkzeugen zu Verzögerungen, welche indes am 16. Oktober 2008 behoben schienen (act. 270). Die am 21. Oktober 2008 im Beisein der Experten und der Parteivertreter in Angriff genommene Bemusterung Nr. 1 musste allerdings wegen eines erneuten Werkzeugdefekts abgebrochen werden (act. 270). Mit Verfügung vom 27. Oktober 2008 setzte das Gericht der Beklagten Frist, mitzuteilen, bis wann eine Optimierung der Werkzeuge möglich sei, und der Klägerin, um sich zur Frage der Vornahme der Optimierung zu äussern (act. 274). Während die Beklagte die entsprechenden Angaben lieferte (act. 276 - 278), widersetzte sich die Klägerin einer Optimierung vehement und beantragte, die Versuchsreihe für beendet zu erklären (act. 280).

22. Mit Verfügung vom 5. November 2008 legte der Instruktionsrichter dar, dass der Beklagten eine Nachbesserung der Werkzeuge zu ermöglichen sei, nachdem die aufgetretenen Probleme in keinem Zusammenhang mit den letztlich zu beurteilenden Alternativformen zu stehen schienen. Er wies darauf hin, dass eine endgültige Würdigung erst vorzunehmen sein werde, wenn das Gutachten vorliege, und es der Klägerin entsprechend offenstünde, im Rahmen der Stellungnahme zum Beweisergebnis darzulegen, dass und weshalb die mit den optimierten Werkzeugen produzierten Steine nicht zu berücksichtigen seien. Der Beklagten wurde eine nicht erstreckbare Frist bis 30. Januar 2009 zur Lieferung der optimierten Werkzeuge angesetzt (Protokoll S. 223).

23. Nachdem die optimierten Werkzeuge am 28. Januar 2008 im ...-Zentrum angekommen (act. 292 und 297/298) und die entsprechenden Vorbereitungen ge-

troffen waren, wurden am 29./30. April im Beisein der Parteien Vorversuche durchgeführt (act. 327) und am 25. Mai 2009 die Produktion aufgenommen (act. 322).

24. Zur Messung der M._____ [Spielzeug-Serie] hatte die Beklagte die Verwendung ihres Aufspannsystems offeriert. Aus Zeit- und Kostengründen wollten die Experten diese Möglichkeit wahrnehmen. Zudem fragten sie an, ob sie gewisse Messungen an der ETH durchführen könnten (act. 326). Das Gericht ersuchte die Beklagte mit E-Mail vom 5. Mai 2009 um Zustellung des Gerätes an die Experten zur Prüfung und stellte den Parteien in Aussicht, dass ihnen nach positiver Prüfung formell Frist zur Stellungnahme zur Verwendung dieses Gerätes und zu den Versuchen an der ETH angesetzt würde (act. 328).

25. Nachdem die Experten dem Gericht am 17. Juni 2009 mitgeteilt hatten, das Gerät sei tauglich (act. 352), erging die oben erwähnte Fristansetzung an die Parteien (Prot. S. 236f.). Während die Beklagte am 24. Juni 2009 beidem kommentarlos zustimmte (act. 360), gab die Klägerin mit Eingabe vom 23. Juni 2009 ihre Zustimmung zur Verwendung des D1._____ -Aufspannsystems, machte aber geltend, sie könne zurzeit nicht beurteilen, ob die Prüfgeräte an der ETH geeignet seien, um die fragliche M._____ zu messen. Dies könne erst nach einem Augenschein an der ETH beurteilt werden (act. 358).

26. Mit Verfügung vom 29. Juni 2009 hielt das Gericht fest, die Parteien seien gefragt worden, ob sie der Verwendung der Aufspannvorrichtung der Beklagten zustimmten und ob sie zustimmten, dass Prüfgeräte an der ETH verwendet würden.

Bei der Aufspannvorrichtung handle es sich um die Vorrichtung einer Partei, welche von den Gutachtern selbstverständlich nur dann verwendet werden könne, wenn die andere Partei dem zustimme.

Bei der Verwendung von Geräten an der ETH hingegen gehe es nur darum, ob die Parteien etwas dagegen haben, dass die Messung dort (und nicht am ...-Zentrum) durchgeführt werde. Diesbezügliche Einwendungen der Parteien seien nicht erfolgt. Damit könnten die Messungen dort durchgeführt werden. Die Beurteilung, ob die dort vorhandenen Geräte für die Durchführung der Messungen tauglich sind, sei Sache der Gutachter, und nur der Gutachter. Damit könne die Messung an der ETH durchgeführt werden (act. 364).

27. Am 29. Juli 2009 fand im Beisein der Parteien an der ETH die Versuchsaufnahme der M. _____-Messungen statt (act. 379 - 381).

28. Am 26. August 2009 schlugen die Gutachter Praxisversuche für das Erodiervorverfahren vor (act. 392), welche den Parteien am 28. August 2009 zur Erhebung von Einwendungen zugestellt wurden (act. 392), worauf die Parteien am 31. August bzw. 2. September 2009 ihre Zustimmung erteilten (act. 395 - 396).

29. Mit Eingabe vom 12. Februar 2010 unterbreiteten die Gutachter zwei Varianten zur Prüfung der Mängel 4, 7, 9 und 11 (act. 416 - 419). Dazu wurde den Parteien Frist angesetzt, um dem Gericht mitzuteilen - vorzugsweise nach gegenseitiger Absprache - welches Design sie vorzögen. Bei Einigkeit der Parteien würde das den Gutachtern so vorgeschlagen; seien sich die Parteien nicht einig, werde die Wahl den Gutachtern überlassen (act. 420). In der Folge entschied sich die Beklagte für die I., die Klägerin für die II. Variante (act. 425 und 426). Die Gutachter wurden entsprechend orientiert (act. 427), worauf sie begründet Versuche

mit beide Varianten vorschlugen (act. 428), was mit Verfügung vom 7. April 2010 bewilligt wurde (act. 436).

30. Am 31. Mai 2010 erstatten die Gutachter Prof. H._____, J._____ und K._____ ihr Gutachten (act. 450, 451/1 und 2).

31. Mit Verfügung vom 25. Juni 2010 wurde das Gutachten den Parteien zugestellt und ihnen Frist angesetzt, zum Beweisergebnis (§ 147 ZPO) und insbesondere zum Gutachten Stellung zu nehmen und dessen Erläuterung oder Ergänzung oder die Bestellung anderer Sachverständiger zu beantragen (§ 180 ZPO). Den Parteien wurde freigestellt, für den Fall, dass die Sache sich als spruchreif erweisen sollte, ihre Anwaltsrechnungen vorzulegen (§ 69 ZPO) (Prot. S. 255f.).

32. Mit Eingabe vom 15. September 2010 reichte die Klägerin ihre Stellungnahme und Ergänzungsfragen zum Gutachten ein (act. 458).

33. Mit Eingabe vom 22. September (act. 459) reichte die Klägerin - als offensichtlich zulässige Noveneingabe - den Entscheid des EuGH vom tt.mm.jjjj in der Rechtssache ... betreffend die D1._____ - Gemeinschaftsmarke ein (act. 460). Mit Verfügung vom 27. September 2010 wurde dieser Entscheid der Beklagten zugestellt mit dem Bemerkten, dass es der Beklagten freistehe, sich zu diesem Entscheid zu äussern. Dabei wurden die Parteien nochmals darauf hingewiesen (vergl. Verfügung vom 3. Februar 2010), dass sich das Verfahren vor dem Handelsgericht nur noch auf diejenigen Punkte beschränke, die das Bundesgericht mit BGE 129 III 514 dem Handelsgericht zu beurteilen aufgegeben habe (Prot. S. 256).

34. Mit Eingabe vom 22. Oktober 2010 nahm die Beklagte zum Beweisergebnis und zum Gutachten Stellung und stellte einige Zusatzfragen (act. 463 und 464/1-7).

35. Am 3. Februar 2011 fragte die Klägerin an, ob es wohl möglich wäre, von den im ...-Zentrum produzierten Klemmbausteinen je ca. 10 Steine pro Alternative zu Anschauungs- und Versuchszwecken zu erhalten, wobei es die Meinung hätte, dass diese Steine nicht dem Gericht zurückgegeben, sondern im Besitz der Klägerin verbleiben würden (act. 466). Mit Stellungnahme vom 11. Februar 2011 widersetzte sich die Beklagte dieser Herausgabe (act. 469). In der Erwägung, dass diese Steine - auf Kosten der Beklagten, aus ihrem Material, mit ihren Werkzeugen und basierend auf ihrer Formentwicklung - ausschliesslich als Untersuchungsobjekte für die Gutachter produziert worden seien, die Gutachter das entsprechende Gutachten abgeliefert und die Parteien dazu Stellung genommen hätten, so dass ein Anspruch der Klägerin, solche Steine zu Eigentum zu erhalten, weder prozessrechtlich noch materiellrechtlich gegeben sei, wies das Gericht die Anfrage angesichts der ablehnenden Haltung der Beklagten mit Verfügung vom 15. Februar 2011 ab (Prot. S. 259).

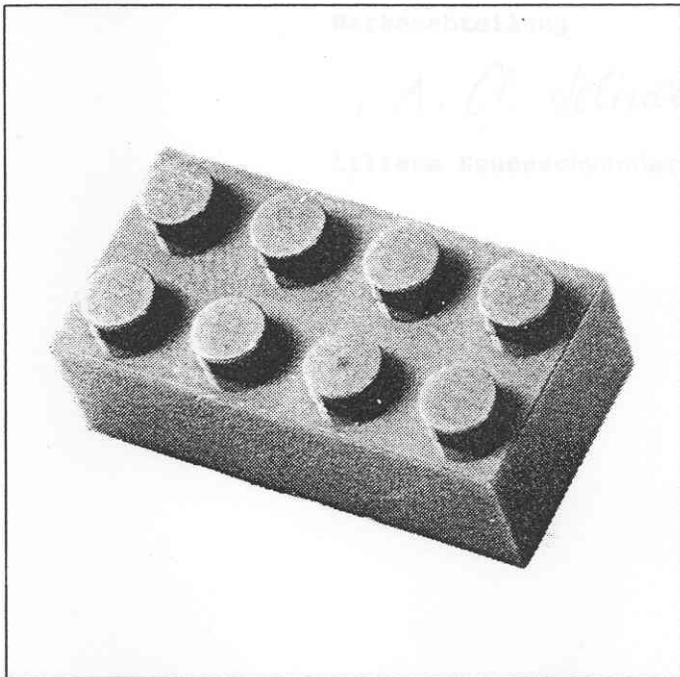
36. Mit Eingabe vom 21. November 2011 nahm die Beklagte Stellung zur Eingabe der Klägerin vom 15. September 2010 (act. 472).

37. Am 1. Januar 2011 ist die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 19. Dezember 2008 (SR 272) in Kraft getreten, welche die bis anhin gültigen kantonalen Prozessordnungen ablöst. Bei Verfahren, die - wie das vorliegende - bei Inkrafttreten des neuen Gesetzes rechtshängig sind, gilt das bisherige Verfahrensrecht und damit die Zivilprozessordnung des Kantons Zürich (ZPO/ZH) sowie

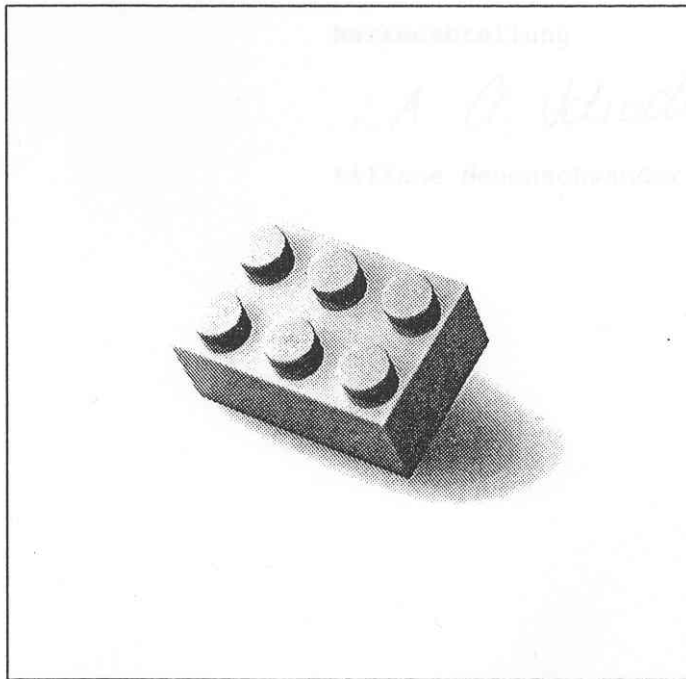
das Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) weiterhin bzw. bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz (Art. 404 Abs. 1 ZPO).

III. Materielle Beurteilung

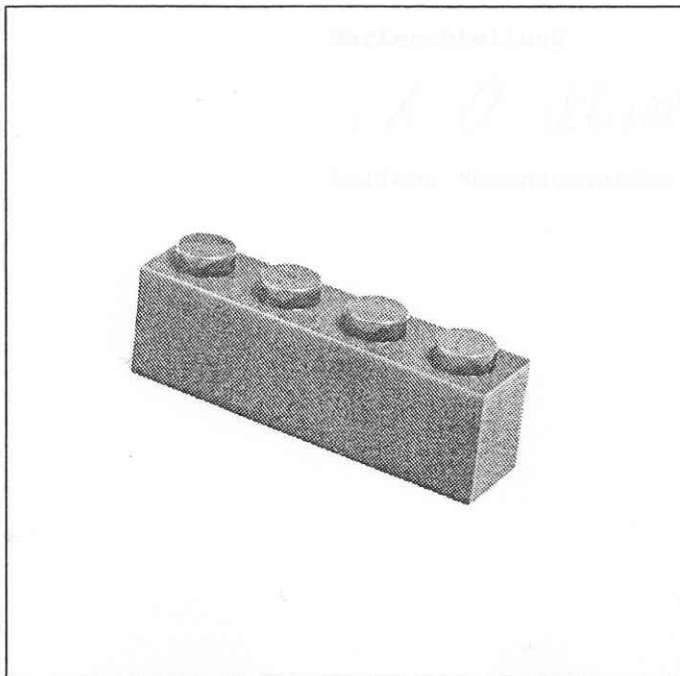
1. Die Nichtigkeitsklage bezieht sich auf fünf Formmarken (Nr. 1, 2, 3, 4 und 5). Diese wurden wie folgt hinterlegt:



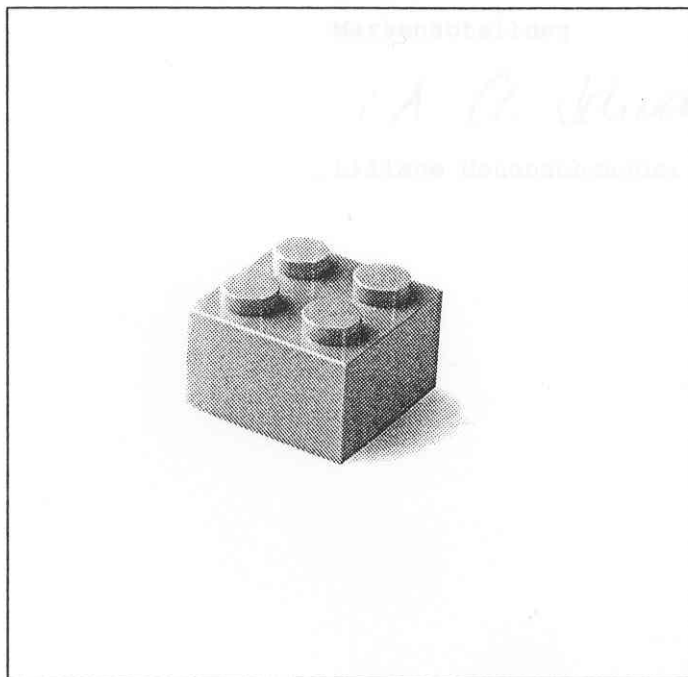
Nr. 1 (act. 3/2)



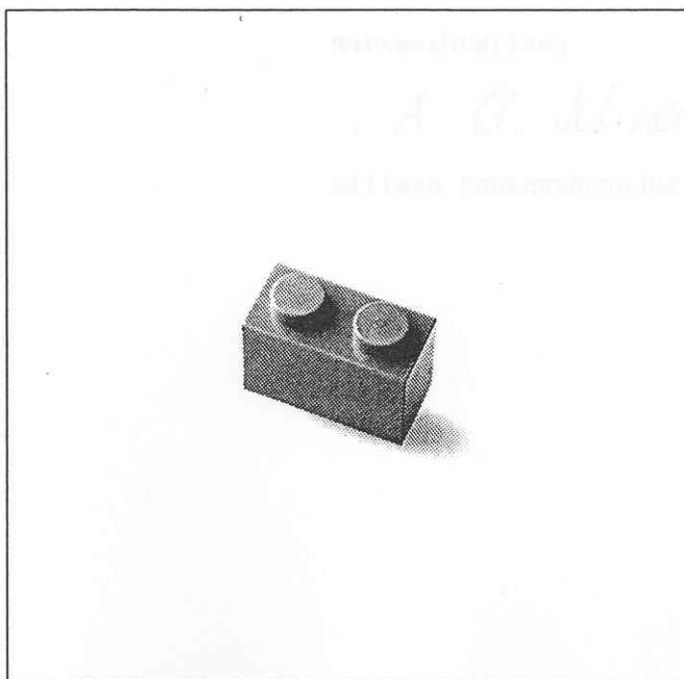
Nr. 2 (act. 3/3)



Nr. 3 (act. 3/4)



Nr. 4 (act. 3/5)



Nr. 5 (act. 3/6)

2. a) Die fünf Marken haben Spielbausteine zum Gegenstand. Zu betonen ist, dass die Beurteilung der Gültigkeit sich auf diese eingetragenen **Marken** und nicht etwa auf die D1._____-**Steine** der Beklagten bezieht.

b) Die einzelnen Formen der Marken sind ersichtlich aus verschiedener Perspektive und bei verschiedener Beleuchtung wiedergegeben, sie sind zudem - auch unter Berücksichtigung der verschiedenen Noppenzahlen - verschieden dimensioniert: Es handelt sich aber bei allen um Quader mit aufgesetzten runden Noppen mit - darauf wird zurückzukommen sein - gleichen Grössenverhältnissen. Hierin sind alle die fraglichen Marken gleich, und es ist deshalb mit den Parteien davon auszugehen, dass - mutatis mutandis - die Gültigkeit aller fünf Marken am sogenannten "Grundbaustein" mit 4x2 Noppen (act. 3/2) abgehandelt werden kann (act. 1, S. 25, Ziff. 23; act. 8, S. 44, Ziff. 23). Alle nachfolgenden Ausführungen befassen sich deshalb immer und ausschliesslich mit diesem 4x2 Stein. Mit "D1._____-Stein" ist der 4x2 Stein der Beklagten gemeint.

3. a) Wie oben Ziff. II. 1. dargelegt, gab das Bundesgericht dem Handelsgericht auf, zu prüfen, ob die beanspruchten Formen technisch notwendig seien [im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG], und, falls nicht, ob sich die beanspruchten, an sich dem Gemeingut zugehörigen Formen als Unterscheidungsmerkmale für die Spielbausteine der Beklagten durchgesetzt hätten [im Sinne von Art. 2 lit a MSchG] (act. 58, E. 6).

Sei die technische Notwendigkeit der Formen zu bejahen, so seien die Streitmarken nichtig, ohne dass dieses Schutzhindernis durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden könnte (E. 2.3 und 3)



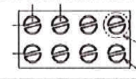




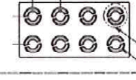
























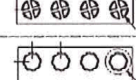




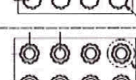




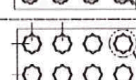




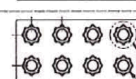




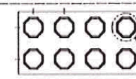




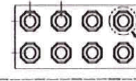









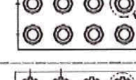




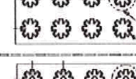


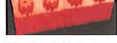









Sei die technische Notwendigkeit zu verneinen, so seien die hinterlegten Formmarken, weil sie jedenfalls technisch bedingt, nicht originell und damit nicht unterscheidungskräftig seien, nur dann schutzfähig, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt hätten (E. 4.2).


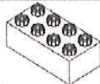
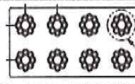
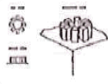

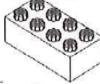
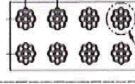
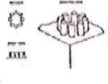

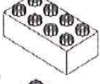
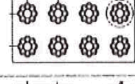
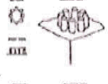

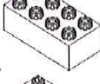
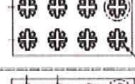


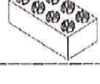



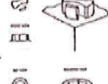
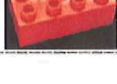
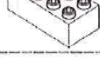



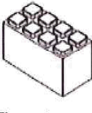
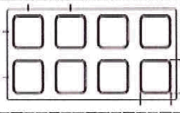

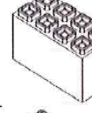
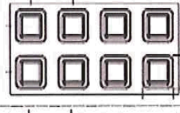

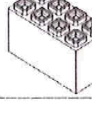




b) Damit ist nun zuerst die technische Notwendigkeit der Streitmarken zu prüfen, und zwar vorerst bezüglich Klemmbausteinen (auf Nicht-Klemmbausteine wird unten c) einzugehen sein).

aa) Zu verneinen ist die technische Notwendigkeit der Streitmarken dann, wenn mindestens eine der 50 von der Beklagten angerufenen Alternativformen (act. 3/34/3-26 und 73/1A-12A) eine ebenso praktische, ebenso solide und nicht mit höheren Herstellungskosten verbundene Ausführung darstellt, wie die Streitmarken. Diese drei - von der Beklagten zu beweisenden - Kriterien sind die massgeblichen. Ob die verschiedenen von der Klägerin behaupteten Mängel im Einzelnen gegeben sind oder nicht, ist nicht entscheidend, mag aber die Entscheidung über die massgeblichen Kriterien erleichtern.

bb) Die Beklagte hat einerseits Alternativformen vorgelegt, die mit D1._____ kompatibel sind (act. 3/34/3-26) und andererseits solche, die nicht kompatibel sind (act. 73/1A-12A).

Die Beklagte hat eine Übersicht dieser Formen (verbunden mit den Angaben darüber, welche davon durch die Gutachter am ...-Zentrum produziert worden sind) eingereicht. Diese wird nachstehend wiedergegeben (act. 400):

act.:	Element Zeichnung	Bezeichnung	von D1. vorgelegte Bausteine	Bei ...-Zentrum produzierte Bausteine			
3/34/3	alt_03 A	Alt 3					
3/34/4	alt_04 A	Alt 4					
3/34/5	alt_05 A	Alt 5					
3/34/6	alt_06 A	Alt 6					
3/34/7	alt_07 A	Alt 7					
3/34/8	alt_08 A	Alt 8					
3/34/9	alt_09 A	Alt 9					
3/34/10	alt_10 A	Alt 10					
3/34/11	alt_11 A	Alt 11					
3/34/12	alt_12 A	Alt 12					
3/34/13	alt_13 A	Alt 13					
3/34/14	alt_14 A	Alt 14					
3/34/15	alt_15 A	Alt 15					
3/34/16	alt_16 A	Alt 16					
3/34/17	alt_17 A	Alt 17					
3/34/18	alt_18 A	Alt 18					
3/34/19	alt_19 A	Alt 19					

act.:	Element Zeichnung	Bezeichnung	von D1. vorgelegte Bausteine	Bei ...-Zentrum produzierte Bausteine		
3/34/20	alt_20 A	All 20				
3/34/21	alt_21 A	All 21				
3/34/22	alt_22 A	All 22				
3/34/23	alt_23 A	All 23				
3/34/24	alt_24 A	All 24				
3/34/25	alt_25 A	All 25				
3/34/26	alt_26 A	All 26				
73/1/1A	1a_2m A	1A				
73/1/1B	1b_2m A	1B				
73/1/1C	1c_2m A	1C				
73/1/2A		2A				
73/1/2B		2B				
73/1/2C		2C				

act.:	Element Zeichnung	Bezeichnung	von D1. vorgelegte Bausteine	Bei ...-Zentrum produzierte Bausteine
73/1/3A	3a_2m A	3A		
73/1/3B	3b_2m A	3B		
73/1/3C	3c_2m A	3C		
73/1/4A	4a_3m A	4A		
73/1/4B		4B		
73/1/4C		4C		
73/1/5A	5a_2m A	5A		
73/1/5B	5b_2m A	5B		
73/1/6A		6A		
73/1/6B		6B		
73/1/7A	7a_2m A	7A		
73/1/7B	7b_2m A	7B		
73/1/8A		8A		

act.:	Element Zeichnung	Bezeichnung	von D1._____ vorgelegte Bausteine	Bei ...-Zentrum produzierte Bausteine
73/1/8B		8B		
73/1/9A	9a_2m A	9A		
73/1/9B	9b_2m A	9B		
73/1/10A		10A		
73/1/10B		10B		
73/1/11 A	11 A	11 A		
73/1/12 A		12 A		

Bei den ersten 24 Alternativen (act. 3/34 Figur 3-26) handelt es sich um mit dem D1._____-Stein kompatible Formen. Die anderen 26 Formen (act. 73/1A-12A) sind nicht mit dem D1._____-Stein kompatibel.

cc) Die 26 nicht kompatiblen Formen sind entweder doppelt oder dreifach so hoch wie der D1.____-Stein. Ein Spielbaustein muss zwar nicht zwingend ein Format à la D1.____, und damit ein Verhältnis Länge : Breite : Höhe von 4 : 2 : 1 [recte bei D1.____ genau 4 : 2 : 1.2] haben, aber ungefähr in dieser Grössenordnung sollte es liegen. Wenn der Stein ein Verhältnis von 4 : 2 : 2 aufweist, wird er schon etwas unhandlich. Die Steine mit dem Format 4 : 2 : 3, also drei Mal höher als der D1.____-Stein (act. act. 73/ 2 A B C, 4 A B C , 6 A B, 8 A B, 10 A B und 12 A), sind ausgesprochen unpraktisch; tendenziell instabil, weil im Verhältnis zur Grundfläche zu hoch, und ein Dach oder eine Treppe lässt sich damit auch nicht in brauchbarer Neigung erstellen. Diese Formen (welche am ...-Zentrum bis auf eine auch nicht produziert wurden) erfüllen deshalb die zu beweisende Anforderung "gleich praktisch" nicht und sind deshalb im Folgenden nicht mehr zu berücksichtigen.

Allerdings stellt sich die Frage, ob Thema die Form des ganzen Steins sei, oder ob es bloss um die Noppengeometrie gehe. Wie aber die Beklagte richtig anführt, bietet sie die Formen tel quel, in ihren konkreten Dimensionen, als Alternativen an (act. 463, Ziff. 43), und so sind sie deshalb auch zu beurteilen.

dd) Die Experten untersuchten, wie die Beklagte richtig festhält, "die ihnen gestellten Fragen mit grossem Aufwand und hoher wissenschaftlicher Präzision" (act. 463, Ziff. 4). Entsprechend sind die technisch/wirtschaftlichen Aspekte erschöpfend abgehandelt worden.

Die Experten führen - bei Mangel 7, aber es handelt sich offensichtlich um eine grundsätzliche Feststellung - an: "Geht man von dem Axiom aus, dass der Kreis den *idealen Grundriss für Noppenelemente* darstellt bzw. dreidimensional in Form eines gefüllten Zylinders beim 4x2 D1.____-Grundbaustein bereits technisch perfekt vorliegt, sind alle Abweichungen von dieser Noppengeometrie mit mehr oder weniger Nachteilen behaftet" (act. 450, S. 27 [Hervorhebung durch die Ex-

perten]). Die Beklagte macht hierzu geltend, für Spielbausteine existiere kein derartiges Axiom. Insbesondere für den Bau von geraden Mauern oder einer rechtwinkligen Verbindung über eine Ecke sei ein Quadrat deutlich vorteilhafter. Ein Kreis stelle damit offensichtlich keinen idealen Grundriss für Noppenelemente dar (act. 463, Ziff. 56). Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Die Beklagte hatte schon in der Klageantwort argumentiert, dass rechteckige Noppen die Form sei, die man erwarten müsste, weil (bei den zu bauenden Mauern) eine starre Verbindung mit 90°-Winkel erwünscht sei, um zu vermeiden, dass schräg oder schief gebaut werde. Einen solchen präzisen 90°-Winkel würden quadratische oder rechteckige Noppen besser gewährleisten (act. 8, S. 87, Ziff. 50.5). Dem hielt aber die Klägerin entgegen, "die für rechtwinklige Bauten vorzuziehenden 90°-Winkel" würden schon durch die doppelten Noppenreihen gewährleistet; darüber hinaus sei es nicht notwendig, den rechten Winkel durch quadratische Noppen zu gewährleisten (act. 18, S. 52, Ziff. 63.5). Daraufhin räumte die Beklagte ein, es sei richtig, dass bei zwei Noppenreihen der rechte Winkel nicht durch quadratische Noppen gewährleistet werden müsse. Dies sei gedacht gewesen für den Fall, dass zwei Bausteine mit einer einzigen Noppe verklemt würden, dann wäre eine quadratische Noppe von Vorteil (act. 22, S. 59, Ziff. 63.5). Um solche Bausteine geht es vorliegend aber nicht. Zur Diskussion steht ein Baustein à la richtiger Ziegelstein, mit entsprechenden Grössenverhältnissen, die dann eben beim Grundbaustein zu 4 x 2 Noppen führen; bei dieser Konstellation besteht, darüber sind sich auch die Parteien einig, für das Erreichen des 90°-Winkels keine Notwendigkeit einer bestimmten Noppenform. Dasselbe gilt für die geraden Mauern. Weil der Stein in Längsrichtung vier Noppen aufweist, kann der aufliegende Stein um zwei Noppen versetzt angeordnet werden, und die Aussenkanten der Noppen des unteren Steines bilden im überlappenden Bereich die gerade Linie, die der obere Stein zwingend übernimmt, unbeschrieben der Noppenform. D.h. das - einzige - Argument, das die Beklagte gegen das von den Experten postulierte Axiom vorbringt, ist nicht stichhaltig. Das Axiom leuchtet denn auch ohne Weiteres ein.

ee) Dass jede Abweichung von der Geometrie des gefüllten Zylinders in der Tat zu Nachteilen führt, v.a. Kosten, wie auch der Zeuge L. _____ bemerkte ("Jedes Detail kostet etwas", Prot. S. 50), zeigt sich besonders drastisch bei den Werkzeugkosten. Diese liegen gemäss den Gutachtern bei den kompatibeln Alternativen 11,06 - 30,91% und bei den nicht kompatiblen 28,8 - 54,13% höher als bei den Werkzeugen für den D1. _____-Stein (act. 450, S. 18; Tabelle 1/4). Das sind enorme Differenzen. Die Beklagte macht aber geltend, diese Werkzeugkosten beruhen auf von den Experten angenommenen Toleranzen von +/- 5 μ . Diese Toleranzen seien im Zusammenhang mit Spielsteinen unrealistisch eng. Bei Noppen seien Toleranzen von mindestens +/- 10 μ üblich. Insbesondere D1. _____ arbeite mit Toleranzen von mindestens +/- 10 μ (act. 463, Ziff. 16). Auf dieser Basis ergäben sich Werkzeugkosten für die kompatiblen Alternativen, die nur 2,97 - 9,16% höher lägen (act. 463, Ziff. 44; act. 464/3 [während die für die nicht kompatiblen unverändert bei 28,8 - 54,13% blieben]). Mit dieser Argumentation ist die Beklagte indes nicht zu hören: Am 9. April 2009 hatte Prof. H. _____ dem Gericht mitgeteilt: "Nach Rücksprache mit dem ...-Zentrum sind Vorversuche mit dem 8-fach Werkzeug in Anwesenheit der Gutachter in der KW 18 (27.4-30.4) vorgesehen. Die Vorversuche dienen sowohl einer Funktionskontrolle dieses Werkzeugs im vollautomatischen Spritzgiessprozess als auch der Überprüfung der Massgenauigkeit der Bausteine (insbesondere des D1. _____-Steins) unter dem Aspekt der Nachschwindung. Hilfreich wären in diesem Zusammenhang nähere Angaben seitens der Firma D. _____ betr. vorgeschriebene Masse und Toleranzen" (act. 316). Darauf antwortete RA Dr. Z. _____ namens der Beklagten am 5. Mai 2009 an das Gericht: "Prof. H. _____ hatte in seiner E-Mail vom 9. April 2009 an Sie geschrieben, nähere Angaben seitens der Firma D. _____ betr. vorgeschriebene Masse und Toleranzen wären „hilfreich“. Meine Mandantin ist bemüht, die Arbeiten der Experten nach Möglichkeit zu erleichtern und zu unterstützen. In diesem Punkt sieht sich nun aber D. _____ nicht in der Lage, dem von Prof. H. _____ geäusserten Wunsch zu entsprechen. Die von D. _____ intern vorgeschriebenen Toleranzen sind äusserst vertraulich. Gemäss ständiger Praxis von D. _____ werden die entsprechenden Angaben streng geheim gehalten, sie werden ohne jede Ausnahme nicht einmal an Gerichte oder gerichtlich bestellte Experten herausge-

geben" (act. 331). Hat demnach die Beklagte den Gutachtern die von ihr angewendeten Toleranzen ausdrücklich nicht offenlegen wollen (vergl. auch die Feststellung der Experten, act. 450, S. 10), so mussten die Experten eine diesbezügliche Annahme treffen. Das haben sie getan, und die Beklagte nun muss diese Annahme, nachdem sie jedenfalls in einer vernünftigen Grössenordnung liegt, akzeptieren. Die eigenen Toleranzen als streng geheim und auch dem Gericht nicht mitteilbar zu nennen, um abzuwarten, wovon die Experten ausgehen, um dann je nach dem doch noch mit den eigenen Toleranzen zu kontern, ist als venire contra factum proprium nicht zulässig. Damit ist von den von den Experten angewendeten Toleranzen und den entsprechenden Werkzeugpreisen auszugehen (entsprechend sind auch die Zusatzfragen der Beklagten, die auf den höheren Toleranzen beruhen [1 und 11-13], nicht zu stellen; ebenso wenig müssen die Fragen betreffend Herstellungskosten in N._____ [Staat ausserhalb Europas] [16 und 17] gestellt werden, da es nur auf das Verhältnis der Kosten der verschiedenen Werkzeuge und nicht auf die absoluten Zahlen ankommt, welche in N._____ etwas, aber nur sehr wenig [vergl. act. 450, S. 19f.] tiefer liegen dürften).

Wenn die Beklagte weiter geltend macht, die Werkzeugkosten fielen nicht ins Gewicht, weil sie sich auf die allein relevanten Gesamtkosten für Herstellung von 5 Mio. Bausteinen letztlich nicht massgeblich auswirkten (act. 460, Ziff. 14ff. und 45), so nimmt sie damit eine Wertung vor, der nicht gefolgt werden kann. Ein Hersteller kann sich nicht mit der Aussicht begnügen, die Kosten seines Werkzeugs auf 5 Mio. damit zu produzierende Steine umlegen zu können. Er muss vielmehr die Initialkosten aufbringen, die erforderlich sind, um nicht nur mehrere Werkzeuge pro Steinform, sondern auch Werkzeuge für die ganz verschiedenen Steinformen, die ein Sortiment haben muss, um verkäuflich zu sein, herstellen zu lassen. Bei Kosten des einzelnen Werkzeuges von über CHF 80'000 bis über CHF115'000 (vergl. act. 450, Tabelle 1/4), ergeben die von den Experten ermittelten Differenzen auch im allergünstigsten Fall (11,06%) Summen, die sich durchaus massgeblich auswirken. Damit erweisen sich **alle** Alternativformen als jedenfalls anfänglich wesentlich teurer als der D1._____ -Stein. Damit erfüllen alle Alternativen das Kriterium, dass sie nicht mit höheren Herstellungskosten verbundene Ausführungen darstellen als der D1._____ -Stein, **nicht**.

Dies allein führt schon zur Gutheissung der Nichtigkeitsklage.

ff) Aber auch insgesamt, d.h. über die Lebensdauer des Werkzeugs erweisen sich alle Alternativen als teurer.

Die Gutachter führen dazu aus:

"Als Fazit kann festgehalten werden:

Bei allen kompatiblen und nicht kompatiblen Alternativbausteinen (Form act. 3/34/3 - 3/34/26 und Form act. 73/1/1A – 73/1/12A) ist im Vergleich zum 4x2 D1._____-Grundbaustein mit grösseren Herstellungskosten zu rechnen.

Die grösseren Herstellungskosten resultieren vor allem aus den aufwändigeren Werkzeugen (Formen) für die kompatiblen und nicht kompatiblen Alternativbausteine." (act. 450, S. 35)

aaa) Bei den kompatiblen Alternativen beziffern die Gutachter diese Mehrkosten gegenüber dem D1._____-Stein mit 1,326 - 4,927% (act. 450, Tabelle 4/4).

Es fragt sich, ob die Grössenordnung relevant ist, was die Beklagte unter Hinblick auf bundesgerichtliche Rechtsprechung verneint, weil die Differenz unter 5% liege (act. 463, Ziff. 14).

Eine Untergrenze für die Relevanz muss in jedem konkreten Fall unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten festgelegt werden; eine allgemeine Grenze ist nicht sachdienlich.

Die Produktionskosten für einen D1._____-Stein liegen gemäss Angaben der Beklagten bei 0,64 Rappen während der Ladenpreis 21 Rappen beträgt, die Produktionskosten mithin lediglich rund 3% des Endverkaufspreises ausmachen (Prot. S. 55 [Zahlen aus dem Jahre 2006]). Bei dieser Ausgangslage könnte man meinen,

geringe Differenzen bei den Produktionskosten spielten keine Rolle. Dem ist aber nicht so. Wie der Zeuge L. _____ - während langen Jahren Entwicklungsleiter von D. _____ - ausführte, ist z.B. jede Ersparnis beim Material wichtig, weil das Material rund 70% der Produktionskosten ausmache (Prot. S. 54). In der Tat hat die Beklagte, um Material zu sparen, im Jahre jfff die Wandstärke des D1. _____ - Steins von 1,5 auf 1,2mm reduziert, weil offenbar **jede** Ersparnis bei der Produktion wichtig ist.

Und so besehen müssen auch die von Experten ermittelten Differenzen als durchaus relevant bezeichnet werden. Damit erfüllen die kompatiblen Alternativen (act. 3/34 Figur 3-26) das Kriterium, dass sie nicht mit höheren Herstellungskosten verbundene Ausführungen darstellen als der D1. _____ -Stein, **nicht**.

Damit kommen die kompatiblen Formen aus Kostengründen als Alternativen nicht in Frage, ohne dass die Aspekte Praktikabilität und Solidität noch weiter geprüft (und die entsprechenden Zusatzfragen beantwortet) werden müssten.

bbb) Bei den nicht kompatiblen Alternativen (soweit sie hier noch zu betrachten sind, d.h. die mit doppelter, aber nicht die mit dreifacher Höhe) liegen die Herstellungskosten pro Teil Grössenordnung 50% über den Kosten für den D1. _____ -Stein. Das liegt auf der Hand, ergeben sich doch Mehrkosten aus der Mehrhöhe, die aber nicht proportional dazu steigen, weil mit der grösseren Höhe der Materialverbrauch pro Volumen abnimmt (Zeuge L. _____, Prot. S. 55). Entsprechend wären die Kosten pro cm² Wand bei den Alternativen, die doppelt so hoch sind, wie der D1. _____ -Stein, entsprechend tiefer (vergl. act. 450, Tabelle 4/4). Es fragt sich indes, ob das relevant sein soll. Wie erwähnt, legt die Beklagte Wert darauf, dass die Alternativen in ihren konkreten Dimension die Beurteilungsgrundlage bilden (act. 463, Ziff. 43). D.h. der doppelt so hohe Stein wird als Alternative zum D1. _____ -Stein angeboten. Und das bedeutet, dass die Steine - und nicht die Flächen, die mit ihnen erstellt werden können - miteinander verglichen werden müssen. Es geht um "Spiel"-Steine. Die Kinder wollen Steine zusammenbauen, nicht möglichst grosse Flächen abdecken. Von daher machte es Sinn, die

Steine und ihre Kosten tel quel, ohne Berücksichtigung der von ihnen abgedeckten Wandfläche, zu beurteilen. Und damit erweisen sich die nicht kompatiblen Alternativen als wesentlich teurer.

Damit erfüllen auch die nicht kompatiblen Alternativen das Kriterium, dass sie nicht mit höheren Herstellungskosten verbundene Ausführungen darstellen als der D1._____-Stein, **nicht**.

Damit kommen die nicht kompatiblen Formen aus Kostengründen als Alternativen nicht in Frage, ohne dass die Aspekte Praktikabilität und Solidität noch weiter geprüft (und die entsprechenden Zusatzfragen beantwortet) werden müssten.

gg) Scheitern demnach alle Alternativformen am Kostenkriterium, sind die von den Streitmarken beanspruchten Formen technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG, was zur Nichtigerklärung der Streitmarken führt.

c) Für Nicht-Klemmbausteine sind die Streitmarken nicht technisch notwendig.

Nachdem aber die Streitmarken - da für Klemmbausteine technisch notwendig - für nichtig zu erklären sind (vergl. oben b)) und die Beklagte keinen Eventualrechtsbegehren auf eine Einschränkung der Warenliste der Streitmarken stellte, ist - unter Zurückkommen auf den Beschluss vom 27. Januar 2004 (act. 59) - von einer Prüfung, ob sich die beanspruchten Formen, soweit sie andere als Klemmbausteine betreffen, als Unterscheidungsmerkmale für die Spielbausteine der Beklagten im Verkehr durchgesetzt haben [im Sinne von Art. 2 lit a MSchG], abzu- sehen (§ 55 Abs. 2 ZPO/ZH).

IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen

1. Ausgangsgemäss wird die Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig.

2. Die Ausführungen der Parteien zum Streitwert lassen an Klarheit zu wünschen übrig: In der Klagebegründung führte die Klägerin aus, ein Streitwert von "ca. CHF 200'000.--" erscheine als realistisch (act. 1, S. 4, Ziff. 3), bezeichnete den Streitwert aber auch ausdrücklich als "unbestimmt, CHF 200'000 übersteigend" (act. 1, S. 1). Damit begrenzte die Klägerin den Streitwert wohl nach unten, liess ihn aber nach oben offen. In der Klageantwort machte die Beklagte geltend, der Streitwert übersteige mit Sicherheit die von der Klägerin genannte Summe von "ca. CHF 200'000.--" bei weitem (act. 8, S. 3, Ziff. 5). Dem hielt die Klägerin in der Replik entgegen, es erstaune, dass nun ein fünfmal höherer Streitwert als im Vorprozess zur Diskussion stehen solle (act. 18, S. 4, Ziff. 3). Die Beklagte wiederum bemerkte hierzu in der Duplik, es sei völlig unerfindlich, weshalb die Klägerin bemerke, es solle nun plötzlich ein fünfmal höherer Streitwert zur Diskussion stehen; die Beklagte habe keine solche Zahl genannt. Die Beklagte verwies aber auf David, SIWR I/2, S. 29, wonach bei mittlerer Bedeutung des Schutzrechts der Streitwert meistens Fr. 250'000 - 500'000 betrage, während bei Umbrella- oder Hausmarken der Streitwert rasch einmal auf 1 Mio. Franken oder gar darüber steige (act. 22, S. 3f., Ziff. 29).

Die kapitale Bedeutung der Streitmarken für die Beklagte und wohl auch für die Klägerin ist offensichtlich. Das zeigt auch der Einsatz, den die Parteien in dieser Auseinandersetzung an den Tag legen, insbesondere ihr unermüdlicher Kampf um alle Details im Rahmen der Erarbeitung und Erstattung des Gutachtens, welcher u.a. mit dafür verantwortlich war, dass sich die Kosten dieses Gutachtens gegen die Grössenordnung von einer halben Million bewegen.

In Würdigung der gesamten Umstände erscheint es deshalb angemessen, bezüglich der Frage der Gültigkeit der Marken für Klemmbausteine von einem Streitwert von CHF 1 Mio. auszugehen.

3. Der Aufwand von Gericht und Parteien war auch im Verhältnis zum angenommenen Streitwert enorm. Allein die Korrespondenz zwischen Gericht und Gutachtern bzw. Gericht und Parteien umfasst hunderte von Dokumenten. Die Gerichtsgebühren bzw. die Parteientschädigungen sind deshalb auf die Maxima gemäss § 4 Abs. 2 und § 9 Ziff. 1 und 2 GebV OG bzw. § 3 Abs. 2 und § 11 Anw-GebV festzusetzen.

Das Gericht erkennt:

1. Die schweizerischen Formmarken
 - Nr. 1, hinterlegt am 1. April 1993 für Spielbausteine (Kl. 28),
 - Nr. 2, hinterlegt am 31. März 1995 für Spielbausteine (Kl. 28),
 - Nr. 3, hinterlegt am 31. März 1995 für Spielbausteine (Kl. 28),
 - Nr. 4, hinterlegt am 31. März 1995 für Spielbausteine (Kl. 28),
 - Nr. 5, hinterlegt am 31. März 1995 für Spielbausteine (Kl. 28),werden für nichtig erklärt.

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf

CHF 90'000.00 ; die weiteren Kosten betragen:

CHF 345'810.75 Kosten des Gutachtens.

Vorbehalten bleiben die bis zur definitiven Erledigung des Verfahrens für die Lagerung von produzierten Bausteinen, Rohstoff, Werkzeugen, Dokumenten, D1.____-Aufspannsystem, etc. beim ...-Zentrum anfallenden Kosten.

3. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt.

Die Gerichtsgebühr wird aus den von der Klägerin geleisteten Kautionen (Beleg Nr. ..., ... und ...) bezogen, wofür der Klägerin das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt wird. Der nicht beanspruchte Teil der Kautionen wird der Klägerin zurückerstattet.

4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Prozessentschädigung von CHF 84'000.00 zu bezahlen.

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien je gegen Empfangsschein, an die Klägerin unter Beilage von act. 472; nach Eintritt der Rechtskraft an das EIGE.

6. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen von dessen Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, nach Massgabe von Art. 72 ff. sowie Art. 90 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) Beschwerde, allenfalls nach Massgabe von Art. 113 ff. BGG subsidiäre Verfassungsbeschwerde erhoben werden.

HANDELSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH

Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:

Oberrichter lic. iur. Thomas Seeger

lic. iur. Jeremias Widmer