



Mitwirkend: die Obergerichter Peter Helm, Präsident, und Dr. George Daetwyler,
die Handelsrichter Dr. Michael Ritscher, Dr. Samuel Gernet und
Prof. Dr. Mischa Senn sowie der Gerichtsschreiber Dr. Thomas
Steininger

Urteil vom 21. März 2014

in Sachen

A. _____ Gestion,
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X. _____

gegen

B. _____ Partners AG,
Beklagte

vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur. Y. _____

betreffend **Firma**

Inhalt

Rechtsbegehren	3
Sachverhalt und Verfahren	3
A. Sachverhaltsübersicht	3
a. Parteien und ihre Stellung.....	3
b. Prozessgegenstand	4
c. Parteivorbringen	4
B. Prozessverlauf.....	8
a. Klageeinleitung	8
b. Wesentliche Verfahrensschritte	8
Erwägungen:	8
1. Formelles.....	8
1.1. Zuständigkeit.....	8
1.1.1. Internationale Zuständigkeit	8
1.1.2. Örtliche Zuständigkeit.....	9
1.1.3. Sachliche Zuständigkeit.....	9
1.2. Schutzwürdiges Interesse	10
2. Markenrecht: Anwendbarkeit.....	12
2.1. Unbestrittener Sachverhalt.....	12
2.2. Streitpunkte	12
2.3. Rechtliches.....	12
2.4. Subsumtion	13
2.5. Fazit	13
3. Markenrecht: Verletzung	13
3.1. Unbestrittener Sachverhalt.....	13
3.2. Streitpunkte	14
3.3. Aktivlegitimation	15
3.4. Passivlegitimation	15
3.5. Markenrechtlicher Schutz.....	16
3.5.1 Grundsatz	16
3.5.2 Vertriebsbefugnis und Gebrauch.....	16
3.5.3 Markenmässiger Gebrauch der Kennzeichen	18
3.5.4 Gemeingut	27
3.5.5 Verwechslungsgefahr.....	29
3.5.6 Markenserie	32
3.6. Beseitigungsanspruch	33
3.7. Unterlassungsanspruch.....	33
3.8. Fazit	34
4. Kosten- und Entschädigungsfolgen	35
4.1. Gerichtskosten	35
4.2. Parteientschädigungen.....	35
4.3. Hinweis Mehrwertsteuer.....	35
Urteil	36

Rechtsbegehren:

(act. 1 S. 2)

- "1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, innert 45 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft ihre Firma "B._____ Partners AG" im Handelsregister zu löschen und durch eine andere Firma ersetzen zu lassen;
2. es sei der Beklagten zu verbieten, unter den Kennzeichen "B._____", "A._____", "B._____ Partners" oder "A._____ Partners" Finanzdienstleistungen anzubieten und zu erbringen oder diese Kennzeichen sonst wie in der Werbung oder im Geschäftsverkehr für oder im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen zu verwenden;
3. die unter Ziffern 1 und 2 angebehrten Massnahmen seien unter Androhung der Bestrafung der Beklagten bzw. unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams im Widerhandlungs- bzw. Unterlassungsfalle im Sinne von Art. 292 StGB auszusprechen;
alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten."

Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Die Klägerin ist eine 2002 gegründete Aktiengesellschaft nach französischem Recht mit einem Aktienkapital von 1,2 Millionen Euro und Sitz in Paris. Ihr statutarischer Zweck umfasst die Vermögensverwaltung, die Verwaltung von Investmentgesellschaften und Investmentfonds, die Finanzberatung sowie die Unterstützung bei der Analyse und der Verwaltung von Investments und Finanzplanungen (act. 3/1).

Die Beklagte ist eine am tt. März 2012 gegründete / im Handelsregister eingetragene Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Sitz in Zürich. Sie bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Vermögens-, Nachlass- und Finanzplanung, Anlageberatung und Vermögensverwaltung sowie unterstützende Dienstleistungen in diesen Bereichen. Ausdrücklich ausgeschlossen

sind Tätigkeiten, die eine Bewilligung als Bank oder Effekthändler voraussetzen (act. 3/11).

b. Prozessgegenstand

Nach Ansicht der Klägerin verletzt die Beklagte durch die Verwendung der Bezeichnungen „B._____ Partners AG“ in ihrer Firma, der Bezeichnung „B._____ Partners“ im sonstigen Geschäftsverkehr einschliesslich als Domainnamen sowie der Verwendung der Bezeichnung „A._____ Partners“ als Domainnamen die Rechte an den zahlreichen von der Klägerin in der Schweiz eingetragenen Marken sowie die Rechte am klägerischen Handelsnamen.

c. Parteivorbringen

Die Klägerin verwaltet und vertreibt unter anderem Effektenfonds. Davon würden gemäss Aussagen der Klägerin sechs, infolge Fusion gegenwärtig noch fünf, auch in der Schweiz vertrieben (Act. 16 Rz. 9). Der Vertrieb erfolge seit 2004 an institutionelle Anleger (act. 1 Rz. 9). Seit 2006 bzw. 2010 seien dieselben Effektenfonds von der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht [FINMA] als ausländische offene kollektive Kapitalanlagen nachweislich auch zum öffentlichen Vertrieb zugelassen (act. 3/4, 6, 7). Um die Fonds in der Schweiz öffentlich vertreiben zu können, habe die Klägerin mit der C._____, Paris, Niederlassung Zürich, ... [Adresse] einen Vertretungsvertrag ("Representation and Paying Agency Agreement") geschlossen. Damit werde die C._____ mit der Vertretung der Klägerin im Sinne von Art. 123 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 [KAG SR 951.31] beauftragt (act. 19 Rz. 54).

Die Klägerin ist nachweislich Inhaberin von verschiedenen Marken, welche das Wort "A._____", in Alleinstellung oder in Kombination mit weiteren Wort- bzw. Bildelementen, enthalten. Als Bildelement wird eine einfache, schematisch gezeichnete und auf einem verwendet (vgl. act. 3/14, 16-18, 21-22).

Bildelement, A._____

Für neun dieser Marken, welche für eine Reihe von Dienstleistungen in der Klasse 36 eingetragen sind (Finanzwesen, Geldgeschäfte sowie Versicherungen), beansprucht die Klägerin auch den Schutz in der Schweiz (act. 3/14-22).

Mit Eintrag vom tt. März 2012 im Handelsregister des Kantons Zürich entstand die Beklagte als "B._____ Partners AG" (act. 12 Rz. 31, 13/7). Am 1. Oktober 2012 nahm sie die operative Tätigkeit als unabhängige Vermögensverwalterin auf (act. 12 Rz. 38; 13/12-13). Sie betreut nach eigenen Angaben ausschliesslich Kunden aus dem Bereich des Private Banking (act. 12 Rz. 36 f.; 13/12). Nach der Publikation der Wortmarke "B._____ Partners" (CH-Nr. ...) forderte die Klägerin mit Schreiben vom 25. Mai 2012 die Beklagte auf, die Marke zu löschen (act. 3/44). Die Beklagte tat dies am 14. Dezember 2012 (act. 3/43), meldete jedoch am 7. Juni 2012 eine kombinierte Wort-/Bildmarke mit dem Worтеlement "B._____ Partners" an (CH-Nr. ...). Das Bildelement wird aus zwei quadratischen ..., einer ... und einer ..., gebildet. Diese überlappen sich mit der Fläche von einem Viertel und bilden mit dieser Schnittmenge wiederum eine kleinere,

Bildelement, B._____

Gegen diese kombinierte Wort-/Bildmarke reichte die Klägerin Widerspruch ein. Das Verfahren ist zur Zeit am IGE hängig (3/45).

Nach Ansicht der Klägerin beeinträchtigt die kennzeichenmässige Verwendung der Begriffe "B._____" bzw. "B._____ Partners" durch die Beklagte ihre Interessen. Sie sei dadurch mit einem verwechslungsfähigen Zeichen eines anderen Finanzdienstleisters im Markt konfrontiert (act. 1 Rz. 40). Der Umstand, dass die Beklagte die Domainnamen "A._____ Partners.ch" und "A._____ Partners.com" registrieren liess, zeige, dass auch die Beklagte davon ausgehe, dass es zwischen "A._____" und "B._____" zu Verwechslungen komme (act. 1 Rz. 45 f.). Die Klägerin habe daher das Recht, der Beklagten die Führung ihrer gegenwärtigen Firma sowie den Gebrauch der Zeichen "B._____" oder "B._____ Partners" gemäss Art. 13 des Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11] zu verbieten (act. 1 Rz. 72).

Der Begriff "A._____" sei in Bezug auf die von der Marke beanspruchten Finanzdienstleistungen (Klasse 36) ein fantasievolles und kreatives Zeichen, so die Klägerin. In der Schweiz seien zudem keine anderen Marken mit dem Wortbestandteil "B._____" bzw. "A._____" in der Klasse 36 angemeldet oder eingetragen, abgesehen von den prioritätsjüngeren und von der Klägerin angefochtenen Marken der Beklagten (act. 1 Rz. 53).

Die Firma der Beklagten unterscheide sich von der klägerischen Marke "A._____" einzig dadurch, dass das Element "B._____" ohne "..." [ein Buchstabe] geschrieben werde sowie durch den generischen, rein beschreibenden Begriff "PARTNERS", welcher aber keine Kennzeichenkraft besitze, und dem Rechtsformzusatz "AG", der ebenfalls nicht zur Unterscheidungskraft eines Zeichens beitragen könne (act. 1 Rz. 54).

Die Klägerin habe ihre Marken in der Schweiz stets rechtsgenügend gebraucht. Die häufige Kombination der Marke "A._____" mit anderen beschreibenden Begriffen stehe einem markenmässigen Gebrauch nicht entgegen, sondern sei vielmehr ein Gebrauch in unwesentlich abweichender Form nach Art. 11 Abs. 2 MSchG (act. 1 Rz. 66).

Der klägerische Handelsname "A._____ Gestion" werde aufgrund von Art. 8 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums [PVÜ SR 0.232.04] auch in der Schweiz geschützt. Der Klägerin stehe daher sowohl der Schutz des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG, SR 241] als auch der namensrechtliche Schutz des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB SR 210] zu (act. 1 Rz. 73). Die Geschäftstätigkeiten der Klägerin und der Beklagten würden sich sowohl in sachlicher als auch in geografischer Hinsicht überschneiden. Daher würde durch die Führung der Firma "B._____ Partners AG" bzw. durch das Anbieten von Finanzdienstleistungen unter dem Zeichen "B._____ Partners" oder "B._____" eine Verwechslungsgefahr geschaffen. Dies sei daher unlauter im Sinne von Art. 3 lit. d UWG (act. 1 Rz. 79). Mit der Übernahme des Elements "B._____" erwecke die Beklagte im Verkehr mindestens den Eindruck einer möglichen wirtschaftlichen Beziehung zur Klägerin. Die Klägerin könne daher der Beklagten auch gestützt auf Art. 29 Abs. 2 ZGB verbie-

ten, die Firma "B._____ Partners AG" zu gebrauchen bzw. unter dem Zeichen "B._____ Partners" bzw. "B._____" Finanzdienstleistungen anzubieten und zu erbringen (act. 1 Rz. 85 f.).

Die Beklagte macht ihrerseits geltend, dass sich die vorliegende Zeichenkollision nicht nach Firmen- oder Markenrecht, sondern einzig nach UWG beurteilen lässt (act. 12 Rz. 9). Damit sich die Klägerin jedoch auf den Schutz des UWG berufen könne, müsste sie ihre Kennzeichen in der Schweiz gebrauchen. Der Klägerin sei es jedoch bereits aus regulatorischen Gründen verboten, in der Schweiz öffentliche Vertriebsaktivitäten auszuüben. Wenn es der Klägerin jedoch nicht gestattet sei, solchen öffentlichen Vertriebsaktivitäten nachzugehen, dann könne sie unter ihren Kennzeichen in der Schweiz auch nicht bekannt sein (act. 12 Rz. 10).

Die Marken der Klägerin seien in der Schweiz zudem weder durch die Klägerin selbst noch durch deren Vertriebspartner effektiv gebraucht worden. Ein stellvertretender Gebrauch im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG werde von der Klägerin nicht nachgewiesen (act. 12 Rz. 97). Insbesondere die reine Wortmarke "A._____" (IR-Nr. ...) sei daher infolge Nichtgebrauchs nach Massgabe von Art. 12 Abs. 1 MSchG löschungsreif (act. 12 Rz. 95). Überdies sei die Klägerin, in Ermangelung eines relevanten Gebrauchs der Bezeichnung "A._____ Gestion" in der Schweiz, durch die Registrierung und den Gebrauch der Firma "B._____ Partners AG" gar nicht beeinträchtigt. Ihr fehle es daher bereits an einem Rechtsschutzinteresse für die vorliegende Klage (act. 12 Rz. 12).

Nach Ansicht der Beklagten seien zudem die Rechtsbegehren von Ziffer 1 und 2 überschüssend, da sie sich auf die gesamte Firma "B._____ Partners AG" bzw. das gesamte Kennzeichen "B._____ Partners" beziehen würden und nicht bloss auf den umstrittenen Begriff "B._____". Im Umfang des Überschüssens hätte die Klägerin kein Rechtsschutzinteresse, weshalb hierauf nicht einzutreten sei (act. 12 Rz. 16 ff.).

Zwischen den Marken der Klägerin einerseits und dem Firmenkennzeichen der Beklagten bestehe auch keine Verwechslungsgefahr, so die Beklagte (act. 12 Rz. 101). Der Firmenbestandteil "A._____" sei weder kennzeichenkräftig noch in-

dividualisierend; das Wort "A._____" eine reine Sachbezeichnung, der keine Kennzeichnungskraft zukomme (act. 12 Rz. 103).

B. Prozessverlauf

a. Klageeinleitung

Am 21. Dezember 2012 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin hierorts die Klageschrift ein (act. 1, S. 1). Nachdem die Klägerin der ihr auferlegten Pflicht zur Leistung von Sicherheiten nachgekommen war (Prot. S. 4, act. 7), erstattete die Beklagte mit Eingabe vom 16. April 2013 die Klageantwort (act. 12, S. 1).

b. Wesentliche Verfahrensschritte

Das Verfahren wurde mit Verfügung vom 19. April 2013 schriftlich fortgesetzt und der Klägerin Frist zur Replik angesetzt (Prot. S. 6). Mit Eingabe vom 21. Juni 2013 reichte die Klägerin die Replik (act. 18, S. 1), die Beklagte mit Eingabe vom 25. September 2013 die Duplik ein (act. 22, S. 1). Beide Parteien verzichteten auf eine Hauptverhandlung (act. 29, 30). Der Prozess erweist sich als spruchreif.

Erwägungen:

1. Formelles

1.1. Zuständigkeit

1.1.1. Internationale Zuständigkeit

1.1.1.1 Die Parteien haben ihren jeweiligen statutarischen Sitz in zwei unterschiedlichen Ländern, weshalb ein internationaler Sachverhalt vorliegt (DASSER, in: Dasser/Oberhammer, SHK Lugano Übereinkommen, 2. Aufl. 2011, Art. 1 N. 10). Sowohl die Schweiz als auch Frankreich sind Signatarstaaten des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen [LugÜ, SR 0.275.12], weshalb das LugÜ räumlich anwendbar ist. In sachlicher Hinsicht ist das LugÜ nur

in Zivil- und Handelssachen anzuwenden, ohne dass es jedoch auf die Art der Gerichtsbarkeit ankommt (Art. 1 Abs. 1 LugÜ). Der ordentliche Gerichtsstand befindet sich gemäss Art. 2 Abs. 1 LugÜ in demjenigen Land, in welchem die beklagte Partei (Wohn-)Sitz hat. Das LugÜ regelt mit Artikel 2 somit lediglich die internationale Zuständigkeit, nicht aber die örtliche. Diese bestimmt sich nach nationalem Recht (DASSER, a.a.O., Art. 2 N. 13).

1.1.1.2 Die vorliegende Streitigkeit betrifft eine Handelssache im Sinne des LugÜ, weshalb selbiges Anwendung findet. Die Beklagte hat ihren statutarischen Sitz in der Stadt Zürich (act. 4/2). Die Schweiz ist daher international zuständig.

1.1.2. Örtliche Zuständigkeit

1.1.2.1 Da das LugÜ in Art. 2 LugÜ lediglich die internationale Zuständigkeit regelt, ist die örtliche Zuständigkeit dem schweizerischen Recht zu entnehmen. Sie ergibt sich aus dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 [IPRG, SR 291] (DASSER, a.a.O., Art. 2 N. 15). Sieht das IPRG keine besondere Zuständigkeit vor, so sind die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz der Beklagten örtlich zuständig (Art. 2 IPRG). Gemäss Art. 109 Abs. 2 IPRG sind für Klagen betreffend Verletzung von Immaterialgüterrechten die schweizerischen Gerichte am (Wohn-)Sitz der Beklagten oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen an ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig. Für Klagen aus unerlaubter Handlung sind ebenfalls die schweizerischen Gerichte am (Wohn-)Sitz der Beklagten zuständig (Art. 129 IPRG).

1.1.2.2 Vorliegend sind zwei besondere Zuständigkeiten des IPRG einschlägig, welche beide auf den Sitz der Beklagten verweisen. Die Beklagte hat ihren statutarischen Sitz in der Stadt Zürich, weshalb zürcherische Gerichte örtlich zuständig sind.

1.1.3. Sachliche Zuständigkeit

1.1.3.1. Das Handelsgericht ist für die Beurteilung von handelsrechtlichen Streitigkeiten zuständig (Art. 6 Abs. 1 ZPO). Eine Streitigkeit gilt nach Art. 6 Abs. 2 ZPO dann als handelsrechtlich, wenn kumulativ die geschäftliche Tätigkeit mindestens einer Partei betroffen ist (lit. a), gegen den Entscheid die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht offen steht (lit. b) und die Parteien im schweizerischen Handelsregister oder in einem vergleichbaren ausländischen Register eingetragen sind (lit. c). Eine Beschwerde in Zivilsachen ist gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen zulässig (Art. 75 Abs. 1 BGG). Handelt es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit, so muss zudem ein Streitwert von CHF 30'000.– erreicht werden (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG).

1.1.3.2. Die Streitigkeit betrifft die geschäftliche Tätigkeit beider Parteien, welche im schweizerischen Handelsregister bzw. im französischen "Tribunale de Commerce" rechtsgültig eingetragen sind. Der behauptete Anspruch ist vermögensrechtlicher Natur und übersteigt - da beide Parteien den Streitwert auf CHF 100'000.– bemessen (act. 1 S. 3; 12 Rz. 8) und dieser praxisgemäss korrekt festgelegt wurde - die Streitwertgrenze von CHF 30'000.–. Entscheide des Handelsgerichts können als Entscheide letzter kantonaler Instanz mittels Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht weitergezogen werden. Das Handelsgericht ist somit sachlich zuständig.

1.1.3.3 Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich wird zudem von beiden Parteien anerkannt.

1.2. Schutzwürdiges Interesse

1.2.1 Die Beklagte wendet ein, der Klägerin fehle es an einem aktuellen Rechtsschutzinteresse, da sie keine Vertriebsaktivitäten in der Schweiz betreibe (act. 11 Rz. 9 ff.) und es der Bezeichnung "A. _____ Gestion" in der Schweiz an Bekanntheit ermangele (act. 11 Rz. 13 ff.). Die Klägerin bestreitet beide Behauptungen (act. 18 Rz. 23). Die Einwände der Beklagten betreffen Tatsachen, die sowohl für die Zulässigkeit der Klage als auch für deren Begründetheit einschlägig sind, da sie Voraussetzungen für den marken- bzw. lauterkeitsrechtlichen Schutz bilden. Diese sogenannten "doppelrelevanten Tatsachen" werden nach bundesgerichtli-

cher Rechtsprechung nur in einer einzigen Prüfungsstation untersucht, und zwar erst in der Begründetheitsstation (BGE 122 III 249 S. 252 E. 3b/bb; THOMAS SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Auflage 2012, S. 52 Rz. 175). Es ist bei der Prüfung der Prozessvoraussetzungen in erster Linie auf das Vorbringen der Klägerin abzustellen. Eine inhaltliche Würdigung der Vorbringen findet damit erst im Rahmen der materiellen Prüfung statt (FELLER/BLOCH, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), 2. Aufl. 2013, N. 9 zu Art. 34; BGE 137 III 32 S. 34 E. 2.2). Vom Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses ist daher vorläufig auszugehen.

1.2.2 Die Rechtsbegehren der Klägerin seien zudem überschliessend, da sie die gesamte Firma bzw. das ganze Kennzeichen der Beklagten beinhalten. Im Umfang dieses Überschliessens fehle es der Klägerin daher ebenfalls an einem aktuellen Rechtsschutzinteresse. Der Beklagten kann hier nicht gefolgt werden. Indem die Klägerin die gesamte Firma bzw. das Kennzeichen "B._____ Partners" in die Rechtsbegehren einbezieht, erweitert sie die Schutzwirkung im Falle eines etwaigen Gutheissens nicht. Entgegen dem Verständnis der Beklagten (vgl. act. 12 Rz. 17 f.) beeinträchtigt Ziffer 1 der Rechtsbegehren die Beklagte nicht in der Verwendung des Begriffs "Partners" oder des Firmenzusatzes "AG" hinsichtlich einer allfälligen neuen Firma. Die Wortkombination "B._____ Partners AG" wäre zu ersetzen, mit dem Fokus auf "B._____". Dies schliesst eine erneute Verwendung des Begriffs "Partners" jedoch nicht aus. Gleiches gilt für Ziffer 2: Auch hier verunmöglichte eine etwaige Untersagung des Gebrauchs der Wortkombination "B._____ Partners" der Beklagten nicht, den Bestandteil "Partners" in einer neuen Firma oder Marke zu verwenden; sei dies alleine oder in einer anderen Kombination. Diese dürfte lediglich den Begriff "B._____" bzw. "A._____" nicht mehr beinhalten. Die Rechtsbegehren sind somit nicht überschliessend und daher vorläufig nicht einzugrenzen. Es ist später im Rahmen der materiellen Prüfung festzuhalten ob - falls die Voraussetzungen hierzu erfüllt wären - allenfalls nur der Begriff "B._____" zu verbieten wäre.

2. Markenrecht: Anwendbarkeit

2.1. Unbestrittener Sachverhalt

2.1.1 Die Klägerin ist Inhaberin von neun Marken in der Klasse 36, welche das Wort "A._____" enthalten und für welche sie einen Markenschutz auch in der Schweiz beansprucht (act. 1 Rz. 13; 3/14-22).

2.1.2 Die Beklagte ist seit dem tt. Mai 2012 Inhaberin einer Wort-/Bildmarke in der Klasse 36 mit dem Wortelement "B._____ Partners" (act. 3/45). Sie ist zudem seit dem tt. März 2012 im Handelsregister rechtsgültig unter der Firma "B._____ Partners AG" eingetragen (act. 3/10). Die Beklagte registrierte weiter auch die Domainnamen "A._____ Partners.ch" (act. 3/48) sowie "A._____ Partners.com" (act. 3/49) und hat diese aktiv geschaltet (act. 50).

2.2. Streitpunkte

Die Eintragung und Benutzung der Firma "B._____ Partners AG" der Beklagten verletzt nach Meinung der Klägerin ihr Recht, ihre Marken ausschliesslich zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG) (act. 1 Rz. 48 ff.). Die Beklagte wendet dagegen ein, dass es sich beim vorliegenden Konflikt zwischen Marke und Firma um einen Konflikt zwischen ungleichartigen Zeichen handle. Es sei deshalb nicht Markenrecht, sondern *einzig* das UWG anwendbar. Das Markenrecht verleihe der Klägerin nicht das Recht, von der Beklagten die Löschung des Firmenbestandteils "B._____" zu verlangen (act. 12 Rz. 92). Die Klägerin bestreitet dies (act. 18 Rz. 25 f.).

2.3. Rechtliches

Die Ausschliesslichkeitsrechte eines Markeninhabers erfassen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Der kennzeichenmässige geht über den markenmässigen Gebrauch hinaus und umfasst *auch* die Verwendung der fremden Marke als Name, Firma, Geschäftsbezeichnung oder Domainname (THOUVENIN/DORIGO, in: Bühler/Noth/Thouvenin, SHK Markenschutzgesetz, Bern 2009, N. 13 zu Art. 13). Das Markenrecht gewährt damit auch gegen den nichtmarkenmässigen Gebrauch ei-

ner gültig eingetragenen Marke umfassenden Schutz (ROLAND VON BÜREN, in: Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, von Büren/Marbach/Ducrey, 3. Aufl. 2008, S. 249 Rz. 1136). Der Gebrauch des Kennzeichens muss einzig im geschäftlichen Verkehr erfolgen. Als solcher gilt jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann (BGE 120 II 144 S. 148 E. 2b; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David (Hrsg.) Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Dritter Band, erster Halbband Markenrecht, 2. Aufl. 2009 [nachfolgend Markenrecht], Rz. 1453; THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., N. 13 zu Art. 13).

2.4. Subsumtion

Der Umstand, dass der vorliegende Rechtsstreit (teilweise) unterschiedliche Arten von Kennzeichen (Firma, Marke) betrifft, schliesst die Anwendung des Markenschutzgesetzes somit nicht *a priori* aus. Die Firma dient der Individualisierung des Unternehmensträgers im Geschäftsverkehr. Daneben kommt ihr als Leistungssymbol und Rufträgerin auch Werbefunktion zu (MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 11. Aufl. 2012, § 7 Rz. 41). Die Verwendung eines markenrechtlich geschützten Begriffs als Firma stellt somit einen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr dar, weshalb auch ein solcher das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers verletzen kann.

2.5. Fazit

Das Markenschutzgesetz ist somit vorliegend anwendbar.

3. Markenrecht: Verletzung

3.1. Unbestrittener Sachverhalt

3.1.1 Die Klägerin ist Inhaberin von neun Marken u.a. in der Klasse 36, welche das Wort "A._____" enthalten und für welche sie Markenschutz auch in der Schweiz beansprucht. Die Marken wurden zwischen 2002 und 2008 als internationale Marken registriert (act. 1 Rz. 13; 3/14-22).

3.1.2 Die Beklagte ist Inhaberin einer Wort-/Bildmarke in der Klasse 36, die das Worтеlement "B._____ Partners" enthält. Die Schutzfrist dieser Wort-/Bildmarke begann am tt. Mai 2012 (act. 3/45). Die Beklagte ist zudem seit dem tt. März 2012 im Handelsregister rechtsgültig unter der Firma "B._____ Partners AG" eingetragen (act. 3/10).

3.2. Streitpunkte

3.2.1 Die Klägerin macht geltend, die Firma "B._____ Partners AG" sowie die Wort/Bild-Marke der Beklagten verletzen ihr Recht, ihre eigenen Marken mit dem Worтеlement "A._____" ausschliesslich zur Kennzeichnung ihrer Produkte zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG) (act. 1 Rz. 48 ff.).

3.2.2 Die Beklagte bestreitet vorab, dass die Marken der Klägerin in der Schweiz durch diese selbst oder deren Vertriebspartnern rechtserhaltend gebraucht würden (act.12 Rz. 44). Die Klägerin sowie die C._____ als Vertreterin der Klägerin in der Schweiz hätten es unterlassen, öffentlich für die sechs bzw. aktuell noch fünf zum Vertrieb zugelassenen Anlagefonds zu werben (act. 12 Rz. 76). Der Klägerin sei es dabei bereits aus regulatorischen Gründen verboten, selber in der Schweiz öffentlich Vertriebsaktivitäten unter der Bezeichnung "A._____ Gestion" zu entwickeln (act. 12 Rz. 25, 115). Insbesondere die reine Wortmarke "A._____" (IR-Nr. ...) sei infolge Nichtgebrauchs löschungsreif im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG (act.12 Rz. 95). Aufgrund der rechtlichen Unmöglichkeit seitens der Klägerin, die eingetragenen Marken zu gebrauchen, handle es sich bei der von ihr behaupteten Markenserie überdies um nichtige Defensivmarken (act. 12 Rz. 109).

3.2.3 Das Wort "B._____" sei, nach Ansicht der Beklagten, ein weltweit verbreiteter Begriff mit generischem Anklang (act.12 Rz. 79). Es handle sich um eine reine Sachbezeichnung ohne Kennzeichnungskraft (act. 12 Rz. 103). Der Bestandteil "A._____" sei daher weder für die Produkte und Dienstleistungen noch für das Unternehmen der Klägerin individualisierend (act. 12 Rz. 83, 101).

3.2.4 Zwischen den Marken der Klägerin und dem Firmenkennzeichen der Beklagten bestehe überdies keine Verwechslungsgefahr (act. 12 Rz. 101). Die

Kennzeichen der Parteien würden sich unter allen relevanten Kriterien, im Schriftbild, in der Klangwirkung und im Sinngehalt, deutlich voneinander unterscheiden (act. 12 Rz. 108). Die Beklagte bestreitet zudem, dass ihre Firma sowie der Gebrauch der Begriffe "B._____" oder "B._____ Partners" als Kennzeichen die Interessen der Klägerin massiv beeinträchtigen. Die Klägerin richte sich an einen anderen Kundenkreis als die Beklagte (act. 12 Rz. 85). Es gebe auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin mit ihren Anlagefonds in der Schweiz bekannt sei. Sie hätte, wenn überhaupt, nur eine marginale Bedeutung im schweizerischen Markt (act. 12 Rz. 85).

3.3. Aktivlegitimation

3.3.1 Die Aktivlegitimation als Frage des materiellen Rechts ergibt sich vorliegend aus dem Markenrecht. Eine Leistungsklage kann daher erst nach der Eintragung angehoben werden. Zur Klage legitimiert ist der Zeicheneigentümer (EUGEN MARBACH, Markenrecht, S. 435 Rz. 1464 ff.).

3.3.2 Die Klägerin ist unbestrittenermassen Inhaberin der Marken IR-Nr. ..., IR-Nr. ..., IR-Nr. ..., IR-Nr. ..., IR-Nr. ... IR-Nr. ..., IR-Nr. ... und IR-Nr. ... in der Klasse 36 mit Schutzausdehnung auf die Schweiz (act. 3/14-22). Die vorliegend im Fokus stehende Wort-/Bildmarke "A._____ Gestion" (IR-Nr. ...) sowie die Wortmarke "A._____" (IR-Nr. ...) sind seit tt. Dezember 2002 bzw. tt. Dezember 2006 geschützt (act. 3/14-15). Die Aktivlegitimation der Klägerin resultiert somit aus Art. 55 MSchG. Sie wird von der Beklagten nicht bestritten.

3.4. Passivlegitimation

3.4.1 Passivlegitimiert ist jede Person, die in den markenrechtlich geschützten Ausschliesslichkeitsbereich eingreift (MARBACH, Markenrecht, S. 435 Rz. 1468).

3.4.2 Die Beklagte wurde am tt. März 2012 unter der Firma "B._____ Partners AG" in das Zürcher Handelsregister aufgenommen und ist bis heute unter dieser Firma eingetragen (act. 3/10). Die Wort-/Bildmarke "B._____ Partners" der Beklagten wurde am tt. Juni 2012 in das Markenregister für die Klassifikationen 35-36, 45 aufgenommen und bis heute nicht gelöscht (act. 3/45). Die Kennzeichen

der Beklagten sind folglich allesamt jünger als diejenigen der Klägerin. Die Beklagte ist daher die mutmassliche Störerin und somit passivlegitimiert.

3.5. Markenrechtlicher Schutz

3.5.1 Grundsatz

Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Er kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Hierzu zählen gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG u.a. Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Das markenrechtliche Abwehrrecht ist jedoch beschränkt auf den kennzeichenmässigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr (BGE 120 II 144 S. 148 E. 2b; WILLI, a.a.O., Art. 13 N. 12 f.).

3.5.2 Vertriebsbefugnis und Gebrauch

3.5.2.1 Gemäss Art. 120 Abs. 1 KAG bedarf der Vertrieb ausländischer kollektiver Kapitalanlagen in der Schweiz oder von der Schweiz aus an nicht qualifizierte Anleger vor dessen Aufnahme einer Genehmigung der FINMA (sog. Produktgenehmigung). Wer kollektive Kapitalanlagen an nicht qualifizierte Anleger vertreibt (sog. Bewilligungsträger), benötigt ebenfalls eine Bewilligung der FINMA (Art. 13 Abs. 1 KAG). Als Vertrieb im Sinne des KAG gilt gemäss Art. 3 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 [KKV, SR 951.311] bzw. dem korrespondierendem FINMA-Rundschreiben 2013/9 Folgendes:

"(...) sowohl jedes *Anbieten*, d.h. das effektive Angebot zum Vertragsabschluss, als auch jedes *Werben*, d.h. die Verwendung von Werbemitteln jeder Art, deren Inhalt dazu dient, bestimmte kollektive Kapitalanlagen anzubieten. Das Anbieten oder Werben umfasst jegliche Art von Tätigkeit, die den Erwerb von Anteilen kollektiver Kapitalanlagen durch einen Anleger bezweckt. Art und Form der Mittel

sind grundsätzlich nicht von Bedeutung (...)" (FINMA-Rundschreiben 2013/9, Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen, Rz. 4 ff.).

Eine ausländische Fondgesellschaft, die in der Schweiz *nicht* Bewilligungsträgerin ist, darf demnach selber keine Vertriebstätigkeiten vornehmen, auch wenn sie lediglich die eigenen Produkte vertreibt und diese über eine entsprechende Produktgenehmigung der FINMA verfügen.

3.5.2.2 Die etwaige Unzulässigkeit vermag jedoch keinen Einfluss auf den zur Diskussion stehenden markenmässigen Gebrauch auszuüben. Wurden rechtsgültig in der Schweiz eingetragene Marken hierzulande mit der erforderlichen Ernsthaftigkeit zur Kennzeichnung von Waren bzw. Dienstleistungen verwendet, ist ein markenmässiger Gebrauch zu bejahen, selbst wenn dies durch unzulässige Vertriebshandlungen geschah. Auch der rechtswidrige Einsatz einer Marke wirkt nämlich grundsätzlich rechtserhaltend (vgl. MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), SHK Markenschutzgesetz, Bern 2009, N 6 zu Art. 11 m.w.H.).

3.5.2.3 Das Anbieten sowie das Bewerben von Fondsanteilen ist als Vertrieb im Sinne des KAG zu qualifizieren. Aktuell verfügen fünf Produkte der Klägerin über eine Bewilligung der FINMA (act.18 Rz. 9; 19/53). Aufgrund der Produktgenehmigung dürfen sie in der Schweiz auch an nicht qualifizierte Anleger vertrieben werden. Der Vertrieb hat durch Bewilligungsträger zu erfolgen. Die von der Klägerin bezeichneten Vertreterin, die C._____, Paris, Zweigniederlassung Zürich, ist eine solche Bewilligungsträgerin. Sie darf entsprechende Vertriebshandlungen vornehmen, was von der Beklagten nicht bestritten wird. Die Klägerin selbst ist dagegen keine Bewilligungsträgerin und darf daher auch keine direkten Vertriebshandlungen im Hinblick auf nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz vornehmen, was von der Klägerin auch nicht in Abrede gestellt wird (act. 1 Rz. 18; 18 Rz. 6). Strittig ist einzig, ob die Klägerin eigene direkte Vertriebshandlungen ins Recht legte, welche gegenüber nicht qualifizierten Anlegern erfolgten.

3.5.2.4 Die Frage kann offengelassen werden, da sie keine Auswirkungen auf den markenmässigen Gebrauch eines Zeichens hat. Selbst wenn die Klägerin ihr un-

tersagte Vertriebshandlungen vorgenommen hätte, ist dies vorliegend unbeachtlich, da auch ein solcher, möglicherweise rechtswidriger Einsatz einer Marke rechtserhaltend wirkt.

3.5.3 Markenmässiger Gebrauch der Kennzeichen

3.5.3.1 Wer einen ungenügenden markenmässigen Gebrauch im Verletzungsprozess einredeweise geltend macht, hat diesen glaubhaft zu machen. Gelingt ihm ein Glaubhaftmachen, so hat der Markeninhaber zu beweisen, dass ein ausreichender Gebrauch vorliegt (Art. 12 Abs. 3 MSchG; MARBACH, Markenrecht, S. 400 Rz. 1355). Die Beweislast liegt alsdann beim Markeninhaber.

3.5.3.2 Nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach ungebrauchtem Abschluss des Widerspruchsverfahrens beginnt eine fünfjährige Benutzungsschonfrist für den Inhaber einer Marke. Spätestens nach Ablauf der Frist hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die er sie beansprucht, ernsthaft zu gebrauchen, um sich weiterhin auf die Markenschutzwirkung berufen zu können (Art. 12 Abs. 1 MSchG; MARBACH, Markenrecht, S. 383 Rz. 1290 ff.). Die Widerspruchsfrist endet bei nationalen Marken drei Monate nach Veröffentlichung der Markeneintragung auf den vom IGE bestimmten Publikationsorgan (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Im Falle eines Widerspruchs gegen eine internationale Registrierung beginnt die dreimonatige Widerspruchsfrist nach Art. 31 Abs. 2 MSchG am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro herausgegebenen Publikationsorgan (Gazette) folgt (Art. 50 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Rechtserhaltend wirkt nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke als Kennzeichen von Waren oder Dienstleistungen wie beispielsweise die Benutzung auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen sowie an Vertriebsstätten. Der Abnehmer muss den Gebrauch des Kennzeichens als markenmässig verstehen (MARBACH, Markenrecht, S. 388 Rz. 1309 f.; WANG, a.a.O. N. 10 zu Art. 11). Marken, auch Haus- oder Firmenmarken, müssen einem bestimmten Produkt des Anbieters zugeordnet werden können (WANG, a.a.O. N. 7 zu Art. 11; WILLI, a.a.O., N. 14 zu Art. 11). Der Markengebrauch auf Geschäftspapier ist daher solange ungenügend, als kein konkretes Produkt angesprochen

wird. Auch lediglich unternehmensbezogene Werbung sowie Hinweise auf Sponsoring sind ohne entsprechenden Produktebezug ungenügend (MARBACH, Markenrecht, S. 389 Rz. 1316 f.; WANG, a.a.O. N. 22 zu Art. 11; WILLI, a.a.O., N. 16 zu Art. 11).

3.5.3.3 Der Gebrauch der Marke hat ernsthaft zu erfolgen; nur ein solcher wirkt rechtserhaltend. Hierfür muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll sein und nicht bloss zum Schein erfolgen (Urteil des Bundesgerichts vom 14. Oktober 2008, 4A_253/2008 E. 2.1; MARBACH, Markenrecht, S. 394 Rz. 1335 ff.; WANG, a.a.O. N. 22 zu Art. 11; WILLI, a.a.O., N. 38 zu Art. 11). Eine minimale Marktbearbeitung wird hierfür verlangt. Auch einfache Massnahmen (ständiges Verkaufsgeschäft, periodisch erscheinender Katalog, Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern, etc.) können genügen (MARBACH, Markenrecht, S. 397 Rz. 1343; WANG, a.a.O. N. 67 zu Art. 11). Ein ernsthafter Gebrauch ist abhängig von der Art der Produkte bzw. Dienstleistungen, der Art und Grösse des Unternehmens sowie seiner geographischen Präsenz. Konsumgüter verlangen eine höhere Stückzahl als Investitionsgüter. Bei lediglich regional tätigen Unternehmen reicht eine Aktivität im entsprechenden Rayon (MARBACH, Markenrecht, S. 395 f. Rz. 1340 ff.; WILLI, a.a.O., N. 38 zu Art. 11).

3.5.3.4 Die Marke ist grundsätzlich so zu gebrauchen, wie sie im Register eingetragen ist (BGE 130 III 267 S. 271 E. 2.4; WILLI, a.a.O., N. 48 zu Art. 11). Ein Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form ist ebenfalls rechtserhaltend (Art. 11 Abs. 2 MschG). Der Verkehr muss hierzu das effektiv gebrauchte Zeichen in der praktischen Wahrnehmung der eingetragenen Marke gleichsetzen. Das markenspezifische Gesamtbild muss übereinstimmen (BGE 130 III 267 S. 271 E. 2.4; MARBACH, Markenrecht, S. 405 Rz. 1376; WANG, a.a.O. N. 75 zu Art. 11). Zusätze zur Marke verändern diese Wahrnehmung nicht, sofern sie beschreibenden oder sonst wie informativen Charakter aufweisen (BGE 81 II 284 S. 288 f. E. 2). Gleiches gilt für Ergänzungen mit gemeinfreien Herkunftsangaben. Auch die Kombination mit typenspezifischen Zusätzen schadet solange nicht, als dies die einprägsame Wirkung der Stammmarke nicht verändert (MARBACH, Markenrecht, S. 406 Rz. 1376). Erforderlich ist, dass die Marke auch inner-

halb der Kombination als eigenständiges Element erkennbar ist. Eine Wortmarke wird daher auch in der Kombination mit grafischen oder bildlichen Zusätzen rechtserhaltend verwendet, wenn sie als Element eines Wort-/Bildzeichens eingesetzt wird (BGE 96 II 243 S. 255 E. 5; WANG, a.a.O. N. 81 zu Art. 11). Das Hinzufügen von anderen Wortelementen, die die einprägsame Wirkung des Markennwortstamms nicht ändern, wirkt ebenso rechtserhaltend (WANG, a.a.O. N. 85 zu Art. 11). Der Verzicht auf Markenbestandteile ist unproblematisch, sofern er grafisches Beiwerk oder sachlich-beschreibende Wortelemente betrifft. Zu tolerieren ist auch ein Verzicht auf Markenelemente, die den kennzeichnenden Kern nur untergeordnet mitbestimmen (BGE 130 III 267 S. 273 E. 2.4, WANG, a.a.O. N. 8 zu Art. 11; WILLI, a.a.O., N. 56 zu Art. 11). Bei Wort/Bild-Marken ist die Wesentlichkeit der Elemente ausschlaggebend. Sind beide Elemente wesentlich, so ist nur ein kombinierter Gebrauch rechtserhaltend (MARBACH, Markenrecht, S. 407 Rz. 1380 f.).

3.5.3.5 Generell keinen Schutz geniessen sogenannte Defensivmarken. Diese wurden nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt, sondern lediglich um den Gebrauch gleicher Zeichen durch Dritte zu verhindern. Sie sind nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nichtig (BGE 127 III 160 S. 163 f. E. 1a). Grundlage des Verbotes von Defensivmarken ist das Rechtsmissbrauchsverbot von Art. 2 ZGB. Der Tatbestand ist daher nicht leichthin zu bejahen (MARBACH, Markenrecht, S. 425 Rz. 1439).

3.5.3.6 Einige der klägerischen Marken schützt gegenwärtig noch die Gebrauchsschonfrist, weshalb sie keines kennzeichenmässigen Gebrauchs bedürfen, um ihre Schutzwirkung zu entfalten und zu erhalten. Gegenteiliges gilt u.a. für die klägerische Wort-/Bildmarke "A. _____ Gestion" (IR-Nr. ...) (act. 3/14), sowie für die klägerische Wortmarke "A. _____" (IR-Nr. ...) (act. 3/15), deren Gebrauchsschonfristen inzwischen abgelaufen sind. Um die Schutzwirkung dieser und allenfalls weiterer Kennzeichen zu erhalten, ist ein ernsthafter, markenmässiger Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form notwendig. Die Klägerin versucht bereits in ihrer Klageschrift, einen genügenden markenmässigen Gebrauch dieser Marken nachzuweisen.

3.5.3.7 Die Klägerin legt hierfür, exemplarisch für sämtliche zugelassenen Fonds, den Verkaufsprospekt, datierend vom Juni 2012, sowie die korrespondierende Anlegerinformation zu einem ihrer in der Schweiz zugelassenen Fonds ins Recht (act. 3/24-25). Diese Dokumente würden zwar nicht durch die Klägerin selbst, jedoch von ihren Vertriebspartnern verwendet (act. 1 Rz. 19). Auf den Dokumenten findet sich die Wortmarke "A._____" (IR-Nr. ...), allerdings mit dem Zusatz "SÉLECTION". Das Kennzeichen wird hier in direktem Zusammenhang mit einem Finanzprodukt verwendet, weshalb ein markenmässiger Gebrauch des Kennzeichens zu bejahen ist. Der Zusatz "SÉLECTION" ist als typenspezifisch zu qualifizieren. Er steht einem rechtserhaltenden Gebrauch der Marke daher nicht im Wege. Die Marke "A._____" wird hier auch innerhalb der Kombination als eigenständiges Element wahrgenommen. Als Verwaltungsgesellschaft nennen die Dokumente "A._____ Gestion", einmal als reines Wort (act. 3/24), einmal als die kombinierte Wort-/Bildmarke (IR-Nr. ...) (act. 3/25). Die Wortmarke A._____ (IR-Nr. ...) erhält in einem Fall den Zusatz "Gestion". Der französische Begriff *gestion* ist vorliegend im Sinne von Verwaltung, Leitung oder Management zu übersetzen. Er hat damit beschreibenden Charakter, ist unbeachtlich und steht einen markenmässigen Gebrauch der Wortmarke IR-Nr. ... durch den Verkaufsprospekt nicht im Wege. Der Gebrauch der erwähnten Zeichen ist als ernsthaft zu betrachten, da periodisch aktualisierte Verkaufsprospekte und Anlegerinformationen eine wirtschaftlich sinnvolle und genügend intensive Marktbearbeitung darstellen. Mit ihrer Replik legt die Klägerin zudem den jeweiligen Verkaufsprospekt vom Juni 2012 sowie die korrespondierenden Anlegerinformationen aller in der Schweiz durch die FINMA zugelassenen Fonds ins Recht (act. 19/55-56). Auch auf diesen eingereichten Dokumenten findet sich derselbe markenmässige Gebrauch der beiden klägerischen Zeichen. Die Beklagte wendet dagegen ein, die Wort-/Bildmarke IR-Nr. ..., verwendet im Rahmen der Anlageinformationen (act. 19/56), vermöge keinen markenmässigen Gebrauch der reinen Wortmarke "A._____" (IR-Nr. ...) zu belegen (act. 22 Rz. 19).

3.5.3.8 Die Zusätze bestehen im konkreten Fall aus der farbigen ..., die in etwa die Höhe sowie die Breite der beiden Buchstaben "... " aufweist sowie dem Wort "*gestion*", welches vergleichsweise klein unterhalb der Buchstaben "... " mit der

Hälfte deren Höhe geschrieben steht. Optisch dominiert damit der zentralisierte und in Grossbuchstaben geschriebene Bestandteil "A._____" sowohl aufgrund der Grösse als auch seiner Positionierung. Die Wortmarke "A._____" (IR-Nr. ...) ist daher auch innerhalb der Kombination der Wort-/Bildmarke "A._____ Gestion" (IR-Nr. ...) als eigenständiges Element klar erkennbar. Die Verwendung der Wort-/Bildmarke (IR-Nr. ...) ist somit, entgegen der Auffassung der Beklagten, stets auch als markenmässiger Gebrauch der reinen Wortmarke "A._____" (IR-Nr. ...) zu qualifizieren.

3.5.3.9 Die Beklagte wendet weiter ein, die eingereichten Unterlagen stellten keinen Beweis für einen effektiven Gebrauch der Unterlagen im Verkehr dar (act. 12 Rz. 59); und wenn, dann doch höchstens für Produkte der Klasse 16 (Drucksachen usw.) (act. 22 Rz. 16).

3.5.3.10 Auch wenn die Dokumente selbst keinen direkten Rückschluss zulassen, dass sie tatsächlich als Verkaufsprospekte bzw. Anlegerinformation im Verkehr mit (potentiellen) Investoren verwendet wurden, so ist doch der Umstand, dass sie für jedes der zugelassenen Produkte erstellt und periodisch überarbeitet wurden, ein deutliches und ausreichendes Indiz dafür, dass sie auch effektiv Verwendung fanden. Anderenfalls wären die Kosten für Erstellung und periodische Aktualisierung der Dokumente sinnlose Ausgaben. Die Klägerin legt zudem Kooperations- und Vertriebsvereinbarungen mit verschiedenen Banken und Vertriebsorganisationen ins Recht. Es finden sich ein "Representation und Paying Agency Agreement" mit der C._____, Zurich Branch und der C._____, Paris, vom 17. Februar 2006 (act. 19/54), ein "Fund Lab Service Agreement" mit der D._____ AG und der C._____, Zurich Branch, vom 1. Juli 2011 (act. 19/65), ein "Cooperative Agreement" mit der E._____ AG und der C._____, Succursale de Zurich, vom 17.April/9.Mai/11. Mai 2012 (act. 19/66), ein "Distribution Agreement" mit der F._____ SA vom 7.Mai/18.Mai/26.Mai 2010 (act. 19/67) sowie eine "Convention de Distribution et de Placement" mit G._____ SA und der C._____, Succursale Zurich, vom 3. März/28. April 2010 (act. 19/73). Auch diese Verträge sind als ausreichender Nachweis für effektive Vertriebshandlungen seitens der genannten Vertragspartner zu werten. Es entspricht sodann einer natürlichen Vermutung,

dass die eingereichten Verkaufsprospekte und Anlageinformationen, welche für den Vertrieb in der Schweiz erstellt worden sind, bei diesen Vertriebshandlungen Verwendung fanden.

3.5.3.11 Die Klägerin reicht auch einen Screenshot des Internet-Portals von Finanz und Wirtschaft (www.fuw.ch) ein. Darauf sind die für die Schweiz zugelassenen Produkte der Klägerin ersichtlich. Zu jedem Produkt sind augenscheinlich auch Informationen im Pdf-Format hinterlegt ("Monatsbericht", "vollständiger Fondsprospekt", "Live Factsheet") (act. 19/72). Auch hier spricht eine natürliche Vermutung dafür, dass es sich dabei um die eingereichten Verkaufsprospekte und Anlageinformationen handelt.

3.5.3.12 Im Lichte einer Gesamtwertung erscheint ein effektiver Gebrauch der Marken als ausreichend klar und damit als erstellt.

3.5.3.13 Die Auflistung der Klägerin als Fondsanbieter auf der Internetseite www.fundinfo.ch (act. 3/27) kann dagegen mangels Bezug zu einem konkreten Produkt nicht als markenmässiger Gebrauch des Kennzeichens gewertet werden. Das Kennzeichen wird hier lediglich unternehmensbezogen benutzt.

3.5.3.14 Gegenteiliges gilt für die Ausdrücke der Internetseiten www.cash.ch (act. 19/57) und www.swissfunddata.ch (act. 19/58). Hier wird die Wortmarke "A._____" (IR-Nr. ...) im Zusammenhang mit den konkreten, für die Schweiz zugelassenen Produkten verwendet. Sie dient damit der Kennzeichnung von Waren und kann einem bestimmten Produkt des Anbieters zugeordnet werden. Dass die Marke die Zusätze der jeweiligen Produkte ("SÉLECTION" etc.) bzw. den Zusatz "Gestion" enthält, vermag, wie bereits in Erw. 3.5.3.7 dargelegt, einem markenmässigen Gebrauch nicht entgegen zu stehen.

3.5.3.15 Der Umstand, dass die Klägerin auch ... der Internetseite www.ipplatform.ch ist (act. 18 Rz. 16; 19/59), stellt dagegen mangels Bezug zu einem konkreten Produkt keinen markenmässigen Gebrauch ihres Kennzeichens dar.

3.5.3.16 Die Klägerin legt weiter Einladungen zu Veranstaltungen in den Hotels "Four Seasons Hotel des Bergues" und "L'Hôtel Beau Rivage" sowie die entsprechenden Abrechnungen der Hotels ins Recht (act. 3/30-31). Die Themen der Veranstaltungen lassen den Schluss zu, dass es sich jeweils um geschäftlich motivierte Seminare zu aktuellen Problemkreisen der Finanz- und Anlagebranche handelte. Ein direkter Bezug zu Produkten der Klägerin ist jedoch nicht ersichtlich. Die Verwendung der Firma "A. _____ Gestion" stellt in diesem Zusammenhang keinen markenmässigen, sondern lediglich einen firmenmässigen Gebrauch des Kennzeichens dar und wirkt somit nicht rechtserhaltend für die wortgleiche Marke.

3.5.3.17 Mithilfe der beigelegten Rechnungen vermag die Klägerin aber rechtsgenügend zu beweisen, dass im Schnitt in etwa 40 Personen pro Veranstaltung anwesend waren. Der Beklagten ist wohl zuzustimmen, wenn diese einwendet, dass damit noch nicht erwiesen sei, dass ausschliesslich institutionelle Anleger, Banken und Versicherungen am Anlass teilnahmen, wie dies die Klägerin behauptet (act. 12 Rz. 64). Aufgrund der allgemeinen Erfahrung ist jedoch davon auszugehen, dass die Mehrheit der Besucher mindestens potentielle Anleger bzw. Banken und Versicherungen waren. Für andere wäre ein solcher Besuch ohne Vorteil. Es ist nicht auszuschliessen, dass auch nicht institutionelle Anleger an den Veranstaltungen teilgenommen haben. Selbst wenn dies eine der Klägerin untersagte direkte Vertriebshandlung im Sinne des KAG darstellen sollte, wäre dies, wie bereits dargelegt, für einen markenmässigen Gebrauch ohne Bedeutung (vgl. Erw. 3.5.2.2). Im Rahmen der genannten Veranstaltungen wurden Vorträge unter dem Titel "Les Rendez-Vous de A. _____ Gestion" gehalten (act. 3/32-33; 19/89). Die hierzu erstellten Präsentationen enthalten neben Informationen über die Unternehmung allgemeiner Art auch Hinweise über die Leistungen der Fondsprodukte im Vergleich zum Referenzindex. Auf der entsprechenden Seite finden sich die Namen der Fonds sowie einmal die Wort-/Bildmarke "A. _____ ..." (IR-Nr. ...), welche sich lediglich durch den Zusatz "... " von der Wort-/Bildmarke unterscheidet. Dieser *slogan*-artige Zusatz, der sich eher diskret unterhalb von "A. _____ Gestion" befindet, ist beschreibend informativer Natur und beeinträchtigt die Wahrnehmung der Marke IR-NR. ... als eigenständiges Element innerhalb der Kombination nicht. Weiter findet sich die reine Wortmarke "A. _____" in Verbin-

dung mit dem informativen Zusatz "Gestion" (act. 3/32 S. 12 f.; 33 S. 39 ff.). Die Verwendung der Kennzeichen ist markenmässig, da sie im Zusammenhang mit konkreten Produkten und mit der nötigen Ernsthaftigkeit erfolgt. Es handelte sich um Veranstaltungen, die darauf abzielten, bestehende und neue Kunden von den einzelnen Fondsprodukten der Klägerin zu überzeugen. Es liegt damit ein Gebrauch im geschäftlichen Verkehr vor. Die Verwendung dieser Kennzeichen wirkt folglich für die Marken IR-Nr. ... sowie IR-Nr. ... rechtserhaltend. Da die Kennzeichen im Zusammenhang mit den Fonds der Klägerin benutzt werden, sind die Einwendungen der Beklagten, die Beweise seien nicht geeignet, einen Gebrauch in Klasse 36 zu belegen (act. 12 Rz. 67), nicht stichhaltig.

3.5.3.18 Die Klägerin führt weiter ihr Sponsoring an den "... " in den Jahren 2007, 2008 und 2009, welche jeweils in Montreux stattfanden, als markenmässige Gebrauchshandlungen an. Als Beweis legt sie entsprechende Rechnungen ins Recht (act. 3/34). Die Beteiligung als Sponsor, ohne konkreten Bezug zu einem spezifischen Produkt bzw. einer Dienstleistung, wirkt für die fraglichen Marken in Ermangelung einer markenmässigen Gebrauchsweise nicht rechtserhaltend. Gleiches hat für das Engagement der Klägerin an der "... " zu geltend, wo die Klägerin als "Luxury Partner" in Erscheinung trat (act. 3/35). Zwar ist es durchaus möglich, dass im Rahmen derartiger Finanz... ein markenmässiger Gebrauch der fraglichen Zeichen im Geschäftsverkehr stattfand, jedoch gelingt es der Klägerin weder dies substantiiert darzulegen noch anhand der eingereichten Beweismittel rechtsgenügend zu beweisen. Auch die Partnerschaft mit der ... "www.....ch" (act. 18 Rz. 16, 19/60-61) kann mangels konkretem Bezug zu einem der Finanzprodukte der Klägerin nicht als markenmässiger Gebrauch des Kennzeichens gewertet werden.

3.5.3.19 Die Internetseite der Klägerin verfügt über eine Länderauswahl, worin sich auch die Schweiz auswählen lässt (act. 3/36). Es erscheinen sodann die für die Schweiz von der FINMA zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Fonds. Deren Produktnamen bestehen allesamt aus der Wortmarke "A._____" sowie einem typenspezifischen Zusatz ("SÉLECTION", "EURO", "AVENIR", "EUROPE", etc.). Die Klägerin verwendet damit das Kennzeichen "A._____" (IR-Nr. ...) mar-

kenrechtlich. Die Internetseite richtet sich aufgrund der spezifischen Länderauswahl explizit auch an Schweizer Interessenten. Sie ist für jedermann öffentlich zugänglich. Der Gebrauch ist somit vom gesamten Markt wahrnehmbar, womit ein ernsthafter Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gegeben ist. Die Publikationen der Klägerin "... " und "... " (act. 3/37-40), welche gemäss klägerischen Angabe an registrierte Kunden und Interessenten verschickt werden (act. 1 Rz. 34), enthalten beide die Wort-/Bildmarke "A. _____ Gestion" (IR ...). In den Publikationen werden unter anderem auch die Leistungen der verschiedenen Fondsprodukte, welche namentlich genannt werden, thematisiert (act. 3/37-38, jeweils S. 2; 3/39-40 jeweils S. 4). Es findet sich somit auch hier ein markenmässiger Gebrauch der Wortmarke "A. _____", erneut mit dem für den markenrechtlichen Gebrauch unbeachtlichen Zusatz "Gestion" (vgl. Erw. 3.5.3.7). Das Argument der Beklagten, der Adressatenkreis sei sowohl hinsichtlich der Homepage als auch der genannten Publikationen zu klein, vermag nicht zu überzeugen. Die absolute Grösse des Kundenstamms bzw. des Interessentenkreises kann nicht darüber entscheiden, ob ein markenmässiger Gebrauch vorliegt oder nicht. Sobald sich die Aktivitäten an eine Vielzahl von Adressaten richten und ihr Umfang in sinnvoller Weise der Grösse des Markeninhabers sowie des adressierten Zielpublikums entsprechen, ist eine ausreichende Marktbearbeitung zu bejahen. Die Adressatenanzahl ist ab diesem Moment nicht mehr als Argument gegen einen geschäftlichen oder ernsthaften Gebrauch dienlich. Sie ist sodann für die Frage des ausreichenden markenrechtlichen Gebrauchs unbeachtlich.

3.5.3.20 Generell ist an der Ernsthaftigkeit des markenmässigen Gebrauchs in Anbetracht der eingereichten Beweismittel nicht zu zweifeln. Auch wenn sich die Klägerin hinsichtlich der Informationsveranstaltungen bis anhin vornehmlich auf die Romandie beschränkte, so erklärt sich dies doch aufgrund der Herkunft aus dem französischsprachigen Kreis, dem Umstand der eher kleineren Unternehmensgrösse - auf welche auch die Beklagte hinweist (act. 12 Rz. 29) - und dem daraus resultierenden Druck zur Fokussierung sowie dem Umstand, dass Genf zusammen mit Zürich das wichtigste Zentrum der schweizerischen Finanzbranche bildet. Die Klägerin verwendet die Marken auf sämtlichen Fondsunterlagen, im Rahmen von Veranstaltungen, welche unter anderem die Fondsprodukte zum

Thema haben, auf ihrer auch an den Schweizer Markt gerichtete Homepage sowie in den elektronischen Publikationen, die die Leistungen der Fondsprodukte erläutern. Gerade der Umstand, dass die Klägerin nach eigenen Angaben und ohne Widerspruch seitens der Beklagten eine "Fondsboutique" ist (act. 1 Rz. 10; 12 Rz. 29), macht deutlich, dass es sich nicht um ein breites Massengeschäft handelt. Damit genügt auch eine vergleichsweise kleine Anzahl von fünf in der Schweiz zugelassenen Produkte, welche nicht in allzu grossen Stückzahlen gehandelt werden, um eine ausreichende Marktbearbeitung und damit einen ernsthaften Markengebrauch nachzuweisen.

3.5.3.21 Ein genügender markenrechtlicher Gebrauch der beiden klägerischen Marken ist damit erstellt. Ob und in wie weit Vertreter der Klägerin weitere Vertriebshandlungen zugunsten der Klägerin vorgenommen haben, im Rahmen welcher die Kennzeichen zusätzlich markenmässig verwendet worden sind, ist somit nicht mehr von entscheidrelevanter Bedeutung. Es ist der Beklagten zwar zuzustimmen, wenn sie einwendet, von der Klägerin ins Recht gelegten Verträge mit Dritten vermögen einen markenmässigen Gebrauch der Kennzeichen nicht zweifelsfrei nachzuweisen (act. 22 Rz. 20 ff.). Dies ist im Lichte der gesamthaft ins Recht gelegten Beweise jedoch unerheblich.

3.5.4 Gemeingut

3.5.4.1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen des Gemeinguts, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, durchgesetzt (Art. 2 lit. a MSchG). Erhebt die aufgrund einer Marke angegriffene Partei die Gemeinguteinrede, so hat der Markeninhaber zu beweisen, dass die Marke nicht zum Gemeingut zählt oder, dass sie sich im Verkehr durchgesetzt hat (DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), SHK Markenschutzgesetz, Bern 2009, N. 210 ff. zu Art. 2 lit. a).

3.5.4.2 Als Gemeingut gelten Zeichen, die entweder für den Verkehr freihaltebedürftig sind, oder denen in einem bestimmten Verkehrskreis die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, um die markenspezifische Individualisierungsfunktion erfüllen zu können (MARBACH, Immaterialgüterrecht, S. 120 Rz. 576; ASCHMANN,

a.a.O., N 1 ff. zu Art. 2 lit. a; WILLI, a.a.O., N. 39 ff. zu Art. 2). Praxis und Lehre haben hierzu Fallgruppen entwickelt. Als Gemeingut gelten u.a. Sachbezeichnungen und Beschaffenheitsangaben, Freizeichen, elementare Zeichen sowie direkte Herkunftsangaben (BGE 84 II 429 S. 431 f. E. 2; 114 II 171 S. 172 ff. E. 2; 128 III 454 S. 457 ff. E. 2.1; 130 III 113 S. 166 ff. E. 3; MARBACH, Immaterialgüterrecht, S. 120 Rz. 578. Vgl. auch ASCHMANN, a.a.O., N 66 ff. zu Art. 2 lit. a; WILLI, a.a.O., N. 48 ff. zu Art. 2). Vorliegend sind die Fallgruppen der Sachbezeichnungen und Beschaffenheitsangaben sowie der Herkunftsangaben genauer zu prüfen.

3.5.4.3 Sachbezeichnungen sind Begriffe die dem Verkehr zur gattungsmässigen Umschreibung von Produkten und Dienstleistungen dienen. Es sind Ausdrücke, die nach dem allgemeinen Sprachgebrauch dazu dienen, eine bestimmte Ware oder Dienstleistung unmittelbar zu bezeichnen (BGE 84 II 429 S. 431 f. E. 3b). Ihnen fehlt die nötige Unterscheidungskraft. Sie sind zudem für den Verkehr zwingend freihaltebedürftig (MARBACH, Markenrecht, S. 85 Rz. 277; WILLI, a.a.O., N. 48 zu Art. 2). Es spielt dabei keine Rolle, ob der Sachbegriff den massgeblichen Verkehrskreisen geläufig ist oder nicht. Bereits das potentielle Interesse von Konkurrenten, den gleichen Begriff auch ihrerseits sachlich zu verwenden, rechtfertigt den Schutzausschluss (MARBACH, Immaterialgüterrecht, S. 120 Rz. 580; DERS., Markenrecht, S. 85 Rz. 279). Beschaffenheitsangaben sind Ausdrücke, die im Verkehr geeignet sind, zur Bezeichnung von Eigenschaften oder als unmittelbarer Hinweis auf Menge, Art der Herstellung, Verwendungszweck, Wirkungsweise oder geographische Herkunft der Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden. Der beschreibende Charakter muss für einen erheblichen Teil des Verkehrskreises ohne besondere Gedankenarbeit oder besonderen Fantasiaufwand zu erkennen sein (BGE 106 II 245 S. 246 E. 2; WILLI, a.a.O.; N. 53 f. zu Art. 2).

3.5.4.4 Herkunftsangaben sind gemäss Legaldefinition direkte oder indirekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen (Art. 47 Abs. 1 MSchG). Eine direkte Herkunftsangabe liegt dann vor, wenn mittels Angabe eines geographischen Namens ein direkter Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung gegeben wird. Indirek-

te Hinweise dagegen sind Begriffe, die herkunftsbezogene Erwartungen assoziieren, ohne unmittelbar das Produktionsgebiet zu definieren. Bei indirekten Hinweisen besteht im Gegensatz zu direkten kein überwiegendes Freihaltebedürfnis. Sie sind grundsätzlich eintragungsfähig (BGE 128 III 454 S. 458 E. 2.1; MARBACH, Markenrecht, S. 118 Rz. 379 ff.; WILLI, a.a.O., N. 68 zu Art. 2).

3.5.4.5 Die Beklagte wendet ein, beim Zeichen "A._____" als Hauptbestandteil der klägerischen Marken handle es sich um eine Sachbezeichnung, der es an der notwendigen Kennzeichnungskraft fehle (act. 12 Rz. 103). Die Beklagte macht damit - im Widerspruch zur eigenen Marke und Firma - geltend, dass es sich um ein gemeinfreies und daher vom Markenschutz absolut ausgeschlossenes Zeichen nach Art. 2 lit. a MSchG handle.

3.5.4.6 Der Begriff "B._____" bzw. in seiner französischen Form "A._____" umschreibt weder direkt ein Produkt noch eine Dienstleistung. Der altgriechische Begriff *B._____* bezeichnet vielmehr die ... einer Im heutigen Sprachgebrauch wird unter einer ... eine ... bzw. eine ... mit ... Charakter verstanden. Es besteht damit seitens des Verkehrs kein Bedürfnis an einer Freihaltung des Begriffs, da er für die vorliegenden Finanzprodukte keine Sachbezeichnung darstellt. Auch eine Beschaffenheitsangabe liegt nicht vor. Die angebotenen Finanzprodukte haben keinen direkt ... Bezug bzw. Hintergrund. Schliesslich ist auch eine unmittelbare Herkunftsangabe zu verneinen. Zwar sind ... selbst ..., doch definieren sie kein bestimmtes Sie konkretisieren vielmehr eine ... in qualitativer Hinsicht. Der Begriff "... " ist folglich in Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen kein Gemeingut und daher grundsätzlich markenfähig.

3.5.5 Verwechslungsgefahr

3.5.5.1 Der Schutz der Marke richtet sich sowohl gegen identische als auch gegen ähnliche Drittzeichen, sofern sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG). Eine Verwechslungsgefahr ist gegeben, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt, d.h., wenn zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das

eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (sog. direkte Verwechslungsgefahr) (BGE 122 III 382 S. 384 E. 1; MARBACH, Markenrecht, S. 293 Rz. 956). Eine Verwechslungsgefahr liegt jedoch auch dann vor, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (sog. indirekte Verwechslungsgefahr) (BGE 96 II 243 S. 248 f. E. 2; 102 II 122 S. 126 E. 2; 122 III 382 S. 384 E. 1; MARBACH, Immaterialgüterrecht, S. 136 Rz. 657 f.; WILLI, a.a.O., N. 11 zu Art. 3).

3.5.5.2 Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund einer Gesamtbeurteilung aller massgebende Umstände zu bestimmen (BGE 121 III 377 S. 378 E. 2a; 122 III 382 S. 385 E. 1). Dazu zählen die Zeichenstärke (sog. Kennzeichnungskraft) der älteren Marke, die Zeichenähnlichkeit, die Gleichartigkeit der Produkte, sowie marktspezifische Besonderheiten wie insbesondere die Zusammensetzung des jeweiligen Verkehrskreises (MARBACH, Immaterialgüterrecht, S. 136 Rz. 661, WILLI, a.a.O., N. 14 ff. zu Art. 3; vgl. BGE 121 III 377 S. 378 f. E. 2). Ein zentrales Kriterium ist die *Zeichenstärke* (Kennzeichnungskraft). Je grösser diese ist, desto umfangreicher ist der Schutzzumfang. Als schwach gelten Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 S. 385 E. 2a). Für die Ermittlung der Zeichenähnlichkeit ist ebenfalls auf den Gesamteindruck abzustellen. Bei Wortmarken wird dieser zunächst durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt (BGE 112 II 362 S. 364 E. 2). Da der durchschnittliche Markenadressat das, was er hört und liest, gedanklich verarbeitet, ist für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt mitentscheidend (BGE 121 III 377 S. 379 E. 2b). Je ähnlicher die Waren bzw. Dienstleistungen sind, für welche die jeweiligen Marken registriert wurden, desto grösser ist das Risiko von Verwechslungen und umso stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben (BGE 122 III 382 S. 387 E. 3a; 121 III 377 S. 379 E. 2a). Den massgeblichen *Verkehrskreis* bilden die aktuellen und potenziellen Abnehmer der normativ definierten Waren und Dienstleistungen (JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), SHK Markenschutzgesetz, Bern

2009, N. 50 zu Art. 3). Aufmerksamkeit und Sprachkenntnisse des Verkehrskreises beeinflussen sowohl Zeichenähnlichkeit als auch -stärke. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist die Aufmerksamkeit der Konsumenten daher tendenziell geringer (vgl. BGE 96 II 400 S. 404 E. 2) als bei teuren Investitionsgütern sowie Spezialprodukten, deren Abnehmerkreis sich auf Fachleute beschränkt (BGE 84 II 441 S. 445 E. 2; 122 III 382 S. 388 E. 3a; MARBACH, Immaterialgüterrecht, S. 138 Rz. 671; WILLI, a.a.O., N. 21 zu Art. 3). Es ist dabei stets auf die Durchschnittsauffassung innerhalb des relevanten Verkehrskreises abzustellen (JOLLER, a.a.O., N. 51 zu Art. 3).

3.5.5.3 Die Zeichen, die sich vorliegend gegenüberstehen, sind seitens der Klägerin die Wortmarke "A._____", die Wort-/Bildmarke "A._____ Gestion" sowie weitere Marken, die als Hauptbestandteil den Begriff "A._____" enthalten (act. 3/14-22); auf der Seite der Beklagten sind es ihre Firma "B._____ Partners AG" (act. 3/10) sowie die übrigen geschäftsmässig verwendeten Bezeichnungen "B._____", "A._____", "B._____ Partners" und "A._____ Partners". Die Beklagte argumentiert, bei dem Bestandteil "A._____" handle es sich um ein relativ schwaches Kennzeichen, weshalb der Zusatz "Partners" genüge, ihre Kennzeichen von den ausländischen Zeichen zu unterscheiden (act. 12 Rz. 104; 22 Rz. 39 ff.). Das Hauptelement "A._____" mag im allgemeinen Sprachgebrauch ein vergleichsweise schwaches Zeichen sein, im Bereich der Finanzdienstleistungen ist dies jedoch nicht der Fall.

3.5.5.4 Die Ähnlichkeit der beiden Zeichen ist sehr gross. Die zentralen Bestandteile unterscheiden sich einzig durch das stumme "..."[ein Buchstabe], welches bei der Betrachtung der beiden Schriftbilder nur marginal ins Gewicht fällt. Wortklang und Wortsinn sind bei beiden Begriffen identisch. Zudem sind die jeweils gewählten Zusätze "Gestion" bzw. "Partners" gemeinfreie Zeichen und vermögen die grosse Ähnlichkeit von "A._____" und "B._____" nicht zu kompensieren.

3.5.5.5 Die Produkte der Parteien sind im Investmentbereich der Finanzbranche anzusiedeln. Beide Parteien interagieren zumindest teilweise auch mit Privatpersonen, selbst wenn die Klägerin nur mittelbar über ihre schweizerischen Vertreter Vertriebshandlungen zugunsten nicht institutionelle Anleger tätigen darf. Von ei-

ner substantiellen Schnittmenge hinsichtlich der sachlichen Zusammensetzung der Verkehrskreise beider Parteien ist somit auszugehen. Die Beklagte ist zudem nach eigenen Aussagen in der ganzen Schweiz als eine der führenden Vermögensverwalter tätig (act. 12 Rz. 39). Auf dem Gebiet, in welchem die Klägerin tätig ist, überschneiden sich somit die Verkehrskreise auch in geographischer Hinsicht. Diese Schnittmenge der Verkehrskreise erhöht die Anforderungen an die Unterschiedlichkeit der Marken, welche trotz der Zusätze "Gestion" bzw. "Partners " jedoch als sehr gering einzustufen ist, markant. Die Verwechslungsgefahr ist aufgrund einer Gesamtwertung daher trotz Zusätzen virulent. Zwar sind die Leistungen der Parteien nicht identisch, stehen sich doch Finanzprodukte (Klägerin) und Finanzdienstleistungen (Beklagte) gegenüber. Dies ändert aber an der Verwechslungsgefahr nichts, da beide Wirkungsbereiche im Finanzsektor liegen. Es besteht somit eine Gefahr, dass das Publikum aufgrund der hohen Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermutet, wie beispielsweise eine Zugehörigkeit zum selben Konzern u.ä. Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.

3.5.6 Markenserie

3.5.6.1 Die Markenfähigkeit des Bestandteils "A._____" sowie die Verletzung der klägerischen Marken sowohl durch die Firma als auch durch die übrigen geschäftsmässig verwendeten Bezeichnungen "B._____", "A._____", "B._____" "Partners" und "A._____" "Partners" der Beklagten ist mithin zu bejahen. Die Frage, ob es sich bei den Marken der Klägerin um eine eigentliche Markenserie handelt, ist daher unbeachtlich und kann offengelassen werden. Folglich haben auch die übrigen Marken, für welche die Klägerin einen markenmässigen Gebrauch nicht nachweist, keinen Einfluss auf die vorliegende Streitsache. Der Einwand der Beklagten, es handle sich hierbei um nichtige Defensivmarken (act. 12 Rz. 109 ff.), ist damit bedeutungslos und nicht zu prüfen.

3.5.6.2 Weder die Wortmarke "A._____" (IR-Nr. ...), noch die Wort-/Bildmarke "A._____" "Gestion" (IR-Nr. ...) selbst erscheinen zudem angesichts der ins Recht gelegten Beweismittel als einfache Hinderungseintragungen seitens der Klägerin. Sie werden vielmehr markenmässig benutzt und sind selbst daher keine Defensivmarken.

3.6. Beseitigungsanspruch

3.6.1 Das Ausschliesslichkeitsrecht eines Markeninhabers schützt vor jedem kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr (Art. 13 Abs. 2 MSchG) und erfasst daher auch die Verwendung der fremden Marke als Firma. Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter die Beseitigung einer bestehenden Verletzung verlangen (Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG). Jede Beseitigungsmassnahme muss dabei verhältnismässig sein (ROGER STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), SHK Markenschutzgesetz, Bern 2009, N 44 zu Art. 55).

3.6.2 Die Klägerin verlangt mit Ziffer 1 ihrer Rechtsbegehren, die Beklagte sei zur Umfirmierung zu verpflichten. Die Verletzung ihres Ausschliesslichkeitsrechts dauert solange an, als die Beklagte ihre gegenwärtige Firma führt. Eine Umfirmierung in eine Firma, die das Wort "B._____" bzw. "A._____" nicht mehr enthält, ist daher geeignet und erforderlich, um den gegenwärtig andauernden Verletzungszustand zu beseitigen. Da der Zusatz "Partners" bzw. die Gesellschaftsform "AG" nicht schützenswert sind, richtet sich der Fokus auf das Wort "B._____" bzw. "A._____".

3.7. Unterlassungsanspruch

3.7.1 Wer in seinem Recht an der Marke gefährdet wird, kann vom Richter verlangen, dass eine drohende Verletzung untersagt wird (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG). Die Klage auf Unterlassung bevorstehender oder erneuter Störung setzt ein aktuelles Rechtsschutzinteresse des (potentiell) Verletzten voraus. Das Verhalten des Beklagten muss eine künftige Verletzung ernstlich und in naher Zukunft befürchten lassen (STAUB, a.a.O., N. 45 zu Art. 55). Das Bestehen einer Wiederholungsgefahr ist regelmässig anzunehmen, wenn eine Verletzung bereits stattgefunden hat und der Verletzer die Rechtswidrigkeit des beanstandeten Verhal-

tens bestreitet (Entscheid 4C.341/2005 des Bundesgerichts vom 6. März 2007, E. 5.4.; STAUB, a.a.O., N. 47 zu Art. 55).

3.7.2 Die Klägerin verlangt mit Ziffer 2 ihrer Rechtsbegehren, der Beklagten sei zu verbieten unter den Kennzeichen "B._____", "A._____", "B._____ Partners" oder "A._____ Partners" Finanzdienstleistungen anzubieten und zu erbringen oder diese Kennzeichen sonst wie in der Werbung oder im Geschäftsverkehr für oder im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen zu verwenden. Durch die Verwendung einer der aufgeführten Begriffe bzw. Begriffspaare im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen würde die Beklagte erneut das Ausschliesslichkeitsrecht der Klägerin verletzen. Der Umstand, dass sie mit der Firmenwahl sowie mit der geschäftsmässig Verwendung der Bezeichnungen "B._____", "A._____", "B._____ Partners" und "A._____ Partners" bereits eine dahingehende Verletzung begangen hat, zeigt, dass ein aktuelles Rechtsschutzinteresse seitens der Klägerin gegeben ist. Ein Unterlassungsanspruch ist somit zu bejahen.

3.8. Fazit

3.8.1 Die Klägerin hat rechtsgenüchlich nachgewiesen, dass sie sowohl die Wortmarke "A._____" als auch die Wort-/Bildmarke "A._____ Gestion" im geschäftlichen Verkehr markenmässig und damit rechtserhaltend gebraucht. Beide klägerischen Marken verfügen somit über ihre volle Schutzwirkung. Keine der Marken ist löschungsreif im Sinne von Art. 12 MSchG.

3.8.2 Der Begriff "A._____" bzw. "B._____" ist im vorliegenden Zusammenhang weder eine Sachbezeichnung oder Beschaffenheitsangabe noch eine direkte Herkunftsangabe. Auch sonst kommen keine der Tatbestände von Art. 2 MSchG in Frage, weshalb der Begriff im Finanzsektor kein Gemeingut darstellt und daher markenfähig ist.

3.8.3 Aufgrund der grossen Ähnlichkeit der Produkte und Zeichen sowie einer Überschneidung der Verkehrskreise ist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Zusätze "Partners" bzw. "Gestion" vermögen daran nichts zu ändern, da sie

selbst gemeinfrei sind und keine eigene Unterscheidungskraft aufweisen; der Fokus richtet sich daher auf die Begriffe "B. _____" bzw. "A. _____".

3.8.4 In Anbetracht dessen ist sowohl ein Beseitigungsanspruch betreffend die andauernde Störung, als auch ein Unterlassungsanspruch hinsichtlich weiterer drohender Störungen des markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechts der Klägerin bei entsprechender Strafandrohung zu bejahen.

3.8.5. Bei dieser Ausgangslage kann offen bleiben, ob die Klage auch unter lauterkeits- bzw. namensrechtlichen Aspekten gutzuheissen wäre.

4. Kosten- und Entschädigungsfolgen

4.1. Gerichtskosten

Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gerichtsgebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 [GebV OG] (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Beim vorliegenden von den Parteien übereinstimmend festgesetzten Streitwert von CHF 100'000.-- (act. 1 S. 3; act. 12 S. 4) ist die Gebühr in Anwendung von § 4 GebV OG auf gerundet CHF 9'000.-- (exkl. MwSt.) festzusetzen. Die Gerichtskosten sind zur Gänze der Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

4.2. Parteientschädigungen

Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 [AnwGebV] zu bemessen (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage bildet der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Die Grundgebühr ist für die Begründung bzw. die Beantwortung einer Klage geschuldet; für jede weitere Rechtsschrift ist ein Zuschlag zu gewähren (§ 11 Abs. 1 u. 2 AnwGebV). Der Klägerin ist eine Parteientschädigung von fünf Viertel der Grundgebühr zuzusprechen. Die Beklagte ist demnach zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung von gerundet CHF 14'000.-- (exkl. MwSt.) zu bezahlen (§ 4 i.V.m. § 11 Abs. 2).

4.3. Hinweis Mehrwertsteuer

Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Prozessentschädigung zuzusprechen, hat dies zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer zu erfolgen (ZR 104 (2005) Nr. 76, SJZ 101 (2005) 531 ff.).

Das Handelsgericht erkennt:

1. Der Beklagten wird verboten, nach Ablauf von 60 Tagen ab Rechtskraft des Urteils unter den Bezeichnungen "B._____", "A._____", "A.____ Partners" oder "B.____ Partners" Finanzdienstleistungen anzubieten und / oder zu erbringen oder diese Kennzeichen sonstwie in der Werbung oder im Geschäftsverkehr für oder im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen zu verwenden, unter Androhung der Bestrafung der Beklagten bzw. ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Geldstrafe) im Wiederhandlungsfalle.
2. Ausserdem wird die Beklagte verpflichtet, innerhalb von 60 Tagen ab Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung "B.____ Partners AG" durch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich löschen bzw. im Sinne von Dispositiv Ziffer 1 ändern zu lassen, unter Androhung der Bestrafung der Beklagten bzw. ihrer Organe im Wiederhandlungs- bzw. Unterlassungsfalle nach Art. 292 StGB (Geldstrafe).
3. Die Gerichtskosten werden auf CHF 9'000.-- festgesetzt.
4. Die Gerichtskosten werden der Beklagten auferlegt und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Der Klägerin wird in diesem Betrage das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
5. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 14'000.-- zu bezahlen.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.

7. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 100'000.--.

Zürich, 21. März 2014

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vorsitzender:

Gerichtsschreiber:

Peter Helm

Dr. Thomas Steininger