



Mitwirkend: Oberrichterin Dr. Claudia Bühler, Vizepräsidentin, und Oberrichterin Dr. Helen Kneubühler Dienst, Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn, Handelsrichterin Dr. Esther Nägeli und Handelsrichterin Sandra Hanhart sowie Gerichtsschreiber Jan Busslinger

**Urteil und Beschluss vom 17. August 2020**

in Sachen

**A.\_\_\_\_\_ AG,**  
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1.\_\_\_\_\_,  
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X2.\_\_\_\_\_,  
vertreten durch Rechtsanwalt MLaw X3.\_\_\_\_\_,

gegen

**B.\_\_\_\_\_ LTD,**  
Beklagte

betreffend **Marke / UWG**

**Rechtsbegehren:**

(act. 1 S. 2)

- " 1. Es sei festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. 1 "B. \_\_\_\_\_" für sämtliche beanspruchten Waren nichtig ist.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. Mehrwertsteuer) zulasten der Beklagten."

**Gesuch der Beklagten:**

(act. 34 S. 1 f. sinngemäss)

Der Beklagten sei die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren.

Der Beklagten sei Rechtsanwalt Dr. Y. \_\_\_\_\_ als unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen.

**Sachverhalt und Verfahren**

A. Sachverhalt

Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts mit Sitz in C. \_\_\_\_\_ ZG und bezweckt im Wesentlichen Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Immaterialgüterrechten (act. 1 Rz. 14; act. 3/3). Sie ist Inhaberin der Markenrechte von A. \_\_\_\_\_ (act. 1 Rz. 15; act. 3/4).

Die Beklagte ist eine *Private Limited Company* englischen Rechts und bezweckt den Einzelhandel und die Tätigkeit als Patent- und Urheberrechtsagent sowie die Erbringung weiterer Rechtsdienstleistungen (act. 1 Rz. 16; act. 3/6-7). Sie wurde am tt.mm.2018 durch ihren in der Schweiz wohnhaften Director D. \_\_\_\_\_, E. \_\_\_\_\_ [Ort], gegründet (act. 1 Rz. 16, 75; act. 3/6-7) und ist Inhaberin der streitgegenständlichen im schweizerischen Markenregister für die Klassen 3 und 14 eingetragenen Marke Nr. 1 "B. \_\_\_\_\_" (act. 1 Rz. 17; act. 3/8). Der Gründer und Director der Beklagten, D. \_\_\_\_\_, E. \_\_\_\_\_, ist als Vertreter der streitgegenständlichen Marke im schweizerischen Markenregister eingetragen (act. 1 Rz. 16, 17, 75, 77; act. 3/6-8).

Mit vorstehendem Rechtsbegehren verlangt die Klägerin die Feststellung der Nichtigkeit der streitgegenständlichen Marke.

Am tt.mm.2017 meldete die "F.\_\_\_\_\_", eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bulgarischen Rechts mit Sitz in G.\_\_\_\_ (act. 1 Rz. 37; act. 3/68-69), die Wortmarke "B.\_\_\_\_\_" für die Klassen 3 und 14 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 2 an (act. 1 Rz. 66; act. 3/134). Die streitgegenständliche Marke meldete sie am tt.mm.2018 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum an (act. 1 Rz. 70, 71; act. 3/8; act. 3/136). Gleichentags meldete sie die Unionsmarke "B.\_\_\_\_\_" für die Klassen 3 und 14 beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum unter der Nummer 3 an (act. 1 Rz. 70, 73; act. 3/137; act. 3/94). Die Anmeldungen der streitgegenständlichen Marke und der Unionsmarke übertrug sie am 17. Juli 2018 auf die H.\_\_\_\_ GmbH (act. 1 Rz. 72, 73; act. 3/138).

Am tt.mm.2017 meldete die I.\_\_\_\_ GmbH, J.\_\_\_\_ [Ort], die Wortmarke "B.\_\_\_\_\_" für die Klassen 14, 16, 18 und 35 beim Deutschen Patent- und Markenamt an (Aktenzeichen 4; act. 1 Rz. 67; act. 3/135). Diese übertrug sie mit Antrag vom tt.mm.2018 (Eingang beim Deutschen Patent- und Markenamt) auf die Klägerin (act. 1 Rz. 68; act. 3/135). Anfang Juli 2018 gab die Klägerin anlässlich der Haute Couture Fashion Week in Paris offiziell den Launch der Haute-...-Kollektion "B.\_\_\_\_\_" bekannt (act. 1 Rz. 18-20, 74; act. 3/140; act. 3/141).

Die streitgegenständliche Marke wurde am tt.mm.2018 in das schweizerische Markenregister eingetragen (act. 1 Rz. 72, 78; act. 3/8). Am 4. Dezember 2018 beantragte die H.\_\_\_\_ GmbH die Übertragung der streitgegenständlichen Marke auf die Beklagte (Eintragung am tt.mm.2018; act. 1 Rz. 72, 82, 83; act. 3/8; act. 3/148). Mit Schreiben vom tt.mm.2018 stellte die K.\_\_\_\_ LTD Strafantrag gegen die Klägerin wegen Verletzung der Rechte an der streitgegenständlichen Marke (act. 1 Rz. 83, 84; act. 3/46). Bei der Strafantragstellerin handelte es sich indessen um ein Versehen (act. 1 Rz. 84, 85; act. 3/149; act. 3/150). Die K.\_\_\_\_ LTD ist eine andere Gesellschaft des Directors der Beklagten (act. 1 Rz. 85; act. 3/57; act. 3/151). Mit Schreiben vom 19. Februar 2019 stellte der Director der Beklagten klar, dass diese als Strafantragstellerin gilt (act. 1 Rz. 84; act. 3/150).

Eine Nutzung der streitgegenständlichen Marke durch die Beklagte oder eine andere Gesellschaft ist nicht nachgewiesen (act. 1 Rz. 87; act. 3/154). Gemäss Darstellung der Klägerin melde der Director der Beklagten über seine Gesellschaften in Europa tausende von Marken ohne Gebrauchsabsicht an, um Markenkonflikte zu provozieren und die betroffenen Dritten zum Freikauf gegen eine Ablösesumme zu bewegen (act. 1 Rz. 1, 28, 30).

Die Klägerin ist der Ansicht, bei der streitgegenständlichen Marke handle es sich um eine Sperr- bzw. Piratenmarke sowie um eine Spekulationsmarke (act. 1 Rz. 98, 99). Die Anmeldung einzig in Behinderungsabsicht verstosse gegen das UWG (act. 1 Rz. 102). Zudem gehöre sie aufgrund ihres beschreibenden Charakters zum freihaltebedürftigen Gemeingut, weshalb sie gemäss Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sei (act. 1 Rz. 103, 106).

Ergänzend wird auf die Darstellung der Klägerin in der Klageschrift Bezug genommen (act. 1). Auf diese ist nachfolgend einzugehen, soweit sich dies für die Entscheidungsfindung als notwendig erweist.

## B. Prozessverlauf

Die Klägerin reichte mit Eingabe vom 23. April 2019 (Datum Poststempel) die vorliegende Klage gemäss vorstehendem Rechtsbegehren sowie einen Antrag um (zunächst superprovisorische) Anordnung vorsorglicher Massnahmen ein (act. 1; act. 2A-2B; act. 3/3-154; act. 4). Mit Verfügung vom 26. April 2019 hiess die Vizepräsidentin das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen ohne Anhörung der Gegenpartei superprovisorisch gut und setzte der Beklagten eine Frist an, um das Gesuch der Klägerin um Anordnung vorsorglicher Massnahmen zu beantworten (act. 5). Den ihr mit der nämlichen Verfügung vom 26. April 2019 auferlegten Kostenvorschuss von CHF 9'000.00 leistete die Klägerin am 9. Mai 2019 innert Frist (act. 9). Mit Verfügung vom 21. Mai 2019 wurde der Beklagten Frist bis 26. August 2019 angesetzt, um eine Klageantwort einzureichen (act. 10).

Die im Vereinigten Königreich eingetragene Beklagte berief sich mit Eingabe vom 11. Juni 2019 innert erstreckter Frist zur Beantwortung des Gesuchs um Anord-

nung vorsorglicher Massnahmen (act. 12) auf die Ungültigkeit der Zustellung an die Adresse ihres in der Schweiz wohnhaften Directors (act. 14; act. 15). Mit Verfügung vom 18. Juni 2019 wurde die Eingabe der Klägerin zur Stellungnahme zum Einwand der ungültigen Zustellung zugestellt (act. 16). Die Klägerin nahm mit Eingabe vom 21. August 2019 innert erstreckter Frist (act. 18) Stellung zum Einwand der ungültigen Zustellung (act. 21; act. 22/155-156). Mit Verfügung vom 28. August 2019 wurde der Beklagten bzw. ihrem Director eine einmal erstreckbare Frist von 10 Tagen angesetzt, um schriftlich zur Eingabe der Klägerin vom 21. August 2019, insbesondere zur Organstellung und Zeichnungsberechtigung ihres Directors bei der Beklagten, Stellung zu nehmen; zudem wurde der Beklagten die mit Verfügung vom 21. Mai 2019 angesetzte Frist zur Einreichung einer Klageantwort einstweilen abgenommen (act. 23). Die Beklagte reichte mit Eingabe vom 2. Oktober 2019 innert erstreckter Frist (act. 25) ihre Stellungnahme ein (act. 27). Mit Verfügung vom 4. Oktober 2019 wurde die Wirksamkeit vergangener und künftiger Zustellungen für die Beklagte an die Adresse des Director der Beklagten in der Schweiz bejaht und der Beklagten eine Notfrist von 20 Tagen zur Beantwortung des Gesuchs um Anordnung vorsorglicher Massnahmen angesetzt (act. 28).

Die Beklagte stellte darauf mit Eingabe vom 4. November 2019 ein 40-seitiges Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und kündigte eine Widerklage an, wobei die Seiten 3-40 und die Beilagen nur für das Gericht bestimmt waren (act. 30; act. 31/1-12). Mit Beschluss vom 5. Dezember 2019 wurde die Eingabe der Beklagten vom 4. November 2019 teilweise (S. 3-40) samt vollständigen Beilagen an die Beklagte retourniert und dieser eine einmalige, nicht erstreckbare Frist von 10 Tagen ab Zustellung angesetzt, um die Eingabe und Beilagen gemäss Dispositiv-Ziffer 1 entweder parteiöffentlich erneut einzureichen oder mit begründeten Anträgen um Anordnung von Schutzmassnahmen, unter der Androhung, dass bei Säumnis das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nur aufgrund von act. 30 S. 1 und 2 und ohne Beilagen beurteilt wird; gleichzeitig wurde der Beklagten – da die Frist zur Einreichung einer Klageantwort bei Zustellung der Verfügung vom 28. August 2019 bereits abgelaufen war (act. 32 E. 5 S. 9-10) – eine nicht erstreckbare Nachfrist von 20 Tagen ab Zustellung angesetzt, um ihre

Art. 222 Abs. 2 ZPO entsprechende Klageantwort in fünffacher Ausfertigung einzureichen, wobei die Beilagen in der Klageantwort (einschliesslich Verzeichnis der Beweismittel) in zweifacher Ausfertigung beizulegen waren, unter der Androhung, dass bei Säumnis das Gericht entweder einen Endentscheid treffen, sofern die Angelegenheit spruchreif ist, oder zur Hauptverhandlung vorgeladen wird; im Übrigen wurden die mit Verfügung vom 26. April 2019 superprovisorisch angeordneten vorsorglichen Massnahmen bestätigt (act. 32).

Die Beklagte stellte mit Eingabe vom 6. Januar 2020 ein verbessertes Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (act. 34); gleichzeitig beantragte sie betreffend die Urkunden in Beilage 1 "Übersicht über Einkommen und Vermögen von Hrn. D.\_\_\_\_ (10 Seiten)" (act. 35/1) sinngemäss Schutzmassnahmen i.S.v. Art. 156 ZPO (act. 34 S. 13 f.). Eine Klageantwort ging innert Frist nicht ein. Am 16. Januar 2020 erhob die Beklagte zudem gegen den Beschluss vom 5. Dezember 2019 Beschwerde ans Bundesgericht (act. 36; act. 39 S. 3). Auf diese trat das Bundesgericht mit Urteil 4A\_26/2020 vom 29. Januar 2020 nicht ein (act. 39). Mit Beschluss vom 9. März 2020 wurde insbesondere der Antrag der Beklagten auf Anordnung von Schutzmassnahmen betreffend die Urkunden in Beilage 1 "Übersicht über Einkommen und Vermögen von Hrn. D.\_\_\_\_ (10 Seiten)" (act. 35/1) abgewiesen (act. 40). Gegen diesen Beschluss erhob die Beklagte mit Eingabe vom 18. Mai 2020 Beschwerde ans Bundesgericht (act. 42; act. 43 S. 4). Auf diese trat das Bundesgericht mit Urteil 4A\_245/2020 vom 25. Mai 2020 nicht ein (act. 43).

Nach Retournierung der Verfahrensakten an das hiesige Gericht ist das erstinstanzliche Verfahren fortzusetzen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif.

## Erwägungen

### 1. Formelles

#### 1.1. Prozessvoraussetzungen

Die internationale Zuständigkeit stützt sich auf Art. 22 Ziff. 4 LugÜ, die örtliche Zuständigkeit auf Art. 109 Abs. 1 Satz 2 IPRG (Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters). Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO und § 44 lit. a GOG.

Gemäss Art. 52 MSchG hat der Ansprecher ein rechtliches Interesse nachzuweisen. Ein solches "liegt vor, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Ungewissheit durch die Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden kann, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert" (BGE 136 III 102 E. 3.1 S. 103 m. Nw. = sic! 2010, 436 – "Yello/Yallo"). Bei der Nichtigkeitsklage sind die Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse geringer, namentlich wenn sich diese auf den Nichtgebrauch nach Art. 12 MSchG stützt (BGE 136 III 102 E. 3.4 S.104-105 = sic! 2010, 436 – "Yello/Yallo"; BGer 4A\_516/2010 v. 02.12.2010 E. 5.5 = sic! 2011, 315 – "Zurich Trust Forum"; MARKUS R. FRICK, in: Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, hrsg. von Lucas David/Markus R. Frick, 3. Aufl. 2017, N. 21, 24 zu Art. 52 MSchG). Ein schutzwürdiges Interesse liegt insbesondere vor, wenn dem Ansprecher ein gerichtliches Vorgehen angedroht wurde (BGer 4A\_516/2010 v. 02.12.2010 E. 5.3 = sic! 2011, 315 – "Zurich Trust Forum"), oder wenn der Ansprecher die eingetragene Marke ebenfalls verwenden will (FRICK, in: Basler Kommentar, N. 21 zu Art. 52 MSchG). Die Klägerin verwendet den Wortlaut der streitgegenständlichen Marke im Rahmen der Vermarktung ihrer Haute-...-Kollektion (act. 1 Rz. 13, 74). Die Beklagte hat deshalb mit Strafantrag vom 11.11.2018 die Einleitung eines Strafverfahrens gegen die Klägerin bzw. die verantwortlichen Personen angestrengt (act. 1 Rz. 13, 83; act. 3/46). Damit besteht ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse der Klägerin.

Die übrigen Prozessvoraussetzungen sind ebenfalls erfüllt.

### 1.2. Schutzmassnahmen

Die Urkunden in Beilage 1 "Übersicht über Einkommen und Vermögen von Hrn. D.\_\_\_\_\_ (10 Seiten)" (act. 35/1) wurden der Klägerin einstweilen nicht zugestellt und gesondert aufbewahrt (Ziffer 1 des Beschlusses vom 9. März 2020). Die einstweilen gesondert aufbewahrten Urkunden in Beilage 1 "Übersicht über Einkommen und Vermögen von Hrn. D.\_\_\_\_\_ (10 Seiten)" (act. 35/1) würden androhungsgemäss nach Eintritt der formellen Rechtskraft des Beschlusses vom 9. März 2020 der Klägerin zugestellt (Ziffer 6 des Beschlusses vom 9. März 2020). Die Beklagte hatte die Möglichkeit, mit schriftlicher Eingabe die gesondert aufbewahrten Urkunden in Beilage 1 "Übersicht über Einkommen und Vermögen von Hrn. D.\_\_\_\_\_ (10 Seiten)" (act. 35/1) bis zum Versand nach Rechtskraft des Beschlusses als Beweismittel zurückzuziehen und deren Rücksendung zu verlangen (Ziffer 7 des Beschlusses vom 9. März 2020).

Mit Abweisung der gegen den Beschluss vom 9. März 2020 erhobenen Beschwerde der Beklagten durch Urteil des Bundesgerichts 4A\_245/2020 vom 25. Mai 2020 ist der Beschluss vom 9. März 2020 in formelle Rechtskraft erwachsen. Die Beklagte hat den Rückzug der gesondert aufbewahrten Urkunden in Beilage 1 "Übersicht über Einkommen und Vermögen von Hrn. D.\_\_\_\_\_ (10 Seiten)" (act. 35/1) als Beweismittel nicht erklärt und deren Rücksendung nicht verlangt. Diese bilden somit Bestandteil der Verfahrensakten, womit auf diese Bezug genommen werden kann. Eine förmliche Zustellung an die Klägerin erübrigt sich mangels Beschwer, da das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ohne weitere Stellungnahme abzuweisen ist.

### 1.3. Versäumte Klageantwort

Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht nach unbenutzter Nachfrist einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist.

Der Beklagten wurde mit Beschluss vom 5. Dezember 2019 eine nicht erstreckbare Nachfrist von 20 Tagen ab Zustellung angesetzt, um ihre Art. 222 Abs. 2 ZPO

entsprechende Klageantwort in fünffacher Ausfertigung einzureichen (act. 32). Der Director der Beklagten nahm den Beschluss am 10. Dezember 2019 an seinem schweizerischen Wohnsitz in Empfang (act. 33/2). Diese Zustellung ist wirksam. Zur Begründung wird auf die Verfügung vom 4. Oktober 2019 verwiesen (act. 28 E. 2 S. 2-5). Im Übrigen versandte der Director der Beklagten sämtliche in deren Namen erfolgten Eingaben von der Schweiz aus. Die Frage der Zustellung scheint auch nicht mehr Gegenstand der beiden bundesgerichtlichen Verfahren gebildet zu haben; die Urteile 4A\_26/2020 vom 29. Januar 2020 und 4A\_245/2020 vom 25. Mai 2020 wurden ebenfalls an die im Rubrum aufgeführte Zustelladresse am schweizerischen Wohnsitz des Directors zugestellt (act. 39; act. 43). Die Nachfrist begann somit am 11. Dezember 2019 zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO).

Mit Eingabe vom 6. Januar 2020 stellte die Beklagte ein verbessertes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (act. 34). Nach der Rechtsprechung kommt einem während laufender Frist zur Leistung des Kostenvorschusses gestellten Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege eine Suspensivwirkung für die Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses zu (BGE 138 III 163 E. 4.2 S. 165; BGer 5A\_280/2018 v. 21.09.2018 E. 6.2). Nach der zu Art. 62 BGG ergangenen Rechtsprechung liegt der Zweck dieser Suspensivwirkung darin, dass einer Partei jederzeit ein Gesuch um unentgeltliche Prozessführung stellen kann und eine Partei sich oft erst nach Erhalt der Kostenvorschussverfügung zur Stellung eines Gesuchs veranlasst sieht, da ihr dann bewusst wird, dass sie Verfahrenskosten in einer bestimmten Höhe zu bezahlen hat (BGer 2C\_719/2019 v. 12.12.2019 E. 3.2.1; 2C\_758/2008 v. 02.12.2008 E. 2.2.2). Dagegen darf sich eine Partei nicht ohne weiteres auf die Suspensivwirkung verlassen, wenn sie nach der ersten Aufforderung zur Leistung eines Kostenvorschusses untätig bleibt und erst nach Ansetzung einer Nachfrist, welche wesensgemäss nicht erstreckbar ist, ein Gesuch stellt (BGer 2C\_719/2019 v. 12.12.2019 E. 3.2.2; 2C\_758/2008 v. 02.12.2008 E. 2.2.2; vgl. auch BGer 5A\_1010/2018 v. 23.05.2019 E. 2.3). In diesem Sinne wurde auch für ein Verfahren nach der ZPO entschieden (BGer 4A\_472/2019 v. 04.10.2019 E. 3.4). Diese Überlegungen müssen entsprechend auch für die Frage einer allfälligen Suspensivwirkung eines während laufender Nachfrist zur Einreichung einer

Rechtsschrift gestellten Gesuchs um unentgeltliche Prozessführung gelten. Die Interessenlage bei Säumnis mit der Leistung eines Kostenvorschusses ist mit jener bei Säumnis mit der Einreichung einer Rechtsschrift vergleichbar. Der Eingabe vom 6. Januar 2020 kam deshalb keine Suspensivwirkung auf die laufende Nachfrist zur Einreichung einer Klageantwort zu.

Am 16. Januar 2020 erhob die Beklagte gegen den Beschluss vom 5. Dezember 2019 Beschwerde ans Bundesgericht (act. 36; act. 39 S. 3). Der Beschwerde in Zivilsachen kommt regelmässig keine aufschiebende Wirkung zu (Art. 103 Abs. 1 BGG; BGE 142 III 738 E. 5.5.4 S. 745; BGer 5A\_714/2019 v. 03.06.2020 E. 2.3.4 [zur Publikation vorgesehen]). Eine Ausnahme gilt nur für Gestaltungsurteile im Umfang der gestellten Begehren (Art. 103 Abs. 2 lit. a BGG). Eine davon abweichende Anordnung für die Beschwerde der Beklagten erfolgte nicht (Art. 103 Abs. 3 BGG). Es ist zudem nicht ersichtlich, dass sich die Beschwerde auch auf die Ansetzung der Nachfrist bezogen hätte. Der Beschwerde vom 16. Januar 2020 kam deshalb keine Suspensivwirkung auf die laufende Nachfrist zur Einreichung einer Klageantwort zu.

Der Lauf der Nachfrist wurde weder durch das Gesuch vom 6. Januar 2020 noch durch die Beschwerde vom 16. Januar 2020 gehemmt. Die Nachfrist der Beklagten lief somit am 15. Januar 2020 ab. Eine Klageantwort ging nicht ein.

Da die Angelegenheit spruchreif ist, ist ein Endentscheid zu treffen.

## 2. Materielles

Gemäss Art. 52 MSchG kann der Ansprecher, welcher ein rechtliches Interesse nachweist, die Feststellung verlangen, dass ein Rechtsverhältnis nach dem MSchG besteht oder nicht besteht.

### 2.1. Anwendbares Recht

Die Parteien streiten über die Rechte an der streitgegenständlichen Marke in der Schweiz. Für die immaterialgüterrechtlichen und die wettbewerbsrechtlichen An-

sprüche ist schweizerisches Recht anwendbar (Art. 110 Abs. 1 IPRG; Art. 136 Abs. 1 IPRG).

## 2.2. Hinterlegungspriorität

Das Markenrecht folgt grundsätzlich dem System der Hinterlegungspriorität (Art. 6 MSchG). Erfolgte die Ersthinterlegung der gleichen Marke vorschriftsgemäss in einem anderen Mitgliedsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder mit Wirkung für einen solchen Staat, so kann der Hinterleger oder sein Rechtsnachfolger während sechs Monaten das Datum der Ersthinterlegung beanspruchen (Art. 7 Abs. 1 MSchG; Art. 4 lit. A Abs. 1 und lit. C der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967, AS 1970 620; SR 0.232.04). Zwischen Deutschland und der Schweiz gelangt seit dem 19. September 1970 die revidierte Stockholmer Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft vom 14. Juli 1967 zur Anwendung (AS 2003 2418). Gemäss deren Art. 4 lit. A Abs. 3 ist unter vorschriftsmässiger nationaler Hinterlegung "jede Hinterlegung zu verstehen, die zur Festlegung des Zeitpunkts ausreicht, an dem die Anmeldung in dem betreffenden Land hinterlegt worden ist, wobei das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist".

Die "F.\_\_\_\_\_" hinterlegte die Wortmarke "B.\_\_\_\_\_" am tt.mm.2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 2. Nach unbestrittener Darstellung der Klägerin entrichtet sie die Anmeldegebühr nicht (act. 1 Rz. 45, 66). Gemäss § 64a des deutschen Markengesetzes vom 25. Oktober 1994 (BGBl. 1994 I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682; zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018, BGBl. I S. 2357) in Verbindung mit § 6 Abs. 2 und § 10 Abs. 2 des deutschen Patentkostengesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBl. 2001 I S. 3656; zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018, BGBl. 2018 I S. 2357) und § 8 der DPMA-Verwaltungskostenverordnung vom 14. Juli 2006 (BGBl. 2006 I S. 1586; zuletzt geändert durch Art. 211 der Verordnung vom 31. August 2015, BGBl. 2015 I S. 1474) gilt der Antrag bei Nichtbezahlung der Anmeldegebühr als zurückgenommen, und die Anmeldegebühr entfällt, wenn die Eintragung nicht vorgenom-

men wurde. Mit der Darstellung der Klägerin stimmt der Verfahrensstand "Anmeldung gilt als zurückgenommen" überein (act. 1 Rz. 64, 66; act. 3/134).

Da die Nichteintragung der Marke nicht zum Verlust des Rechts zur Beanspruchung des Datums der Erstinterlegung führt, kann sich die Beklagte auf das Datum der Ersthinterlegung vom tt.mm.2017 berufen.

### 2.3. Fehlende Gebrauchsabsicht

Eine eingetragene Marke ist nichtig, wenn diese ohne Gebrauchsabsicht hinterlegt worden ist (BGE 127 III 160 E. 1a S. 164 = sic! 2001, 312 – "Securitas (fig.)"; BGer 4A\_181/2019 v. 27.08.2019 E. 2.1; 4A\_234/2018 v. 28.11.2018 E. 2.1 = sic! 2019, 313 – "Missbräuchliche Markeneintragung"; BGer 4A\_429/2011, 4A\_435/2011 v. 23.02.2012 E. 3.2 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"; 4C.82/2007 v. 30.05.2008 E. 2.1.4 = sic! 2008, 732 – "Gmail"; BGer 4C.31/2003 v. 01.05.2003 E. 2.1 = sic! 2004, 325 – "Integra / Wintegra"). Fehlende Gebrauchsabsicht liegt namentlich vor, wenn eine Marke in der Absicht hinterlegt wurde, die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte zu verhindern, den Schutzzumfang tatsächlich gebrauchter Marken zu vergrössern (sog. Sperr- bzw. Defensivmarke; BGE 127 III 160 E. 1a S. 164 = sic! 2001, 312 – "Securitas (fig.)"; BGer 4A\_181/2019 v. 27.08.2019 E. 2.1; 4C.82/2007 v. 30.05.2008 E. 2.1.4 = sic! 2008, 732 – "Gmail") oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen (BGer 4A\_181/2019 v. 27.08.2019 E. 2.1; 4A\_429/2011, 4A\_435/2011 v. 23.02.2012 E. 3.2 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"; 4C.82/2007 v. 30.05.2008 E. 2.1.4 = sic! 2008, 732 – "Gmail"; sog. Spekulationsmarke; SALIM S. RIZVI/LUCAS DAVID, in: Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, hrsg. von Lucas David/Markus R. Frick, 3. Aufl. 2017, N. 57 zu Art. 5 MSchG). Eine solche Hinterlegung ist rechtsmissbräuchlich (BGer 4A\_429/2011, 4A\_435/2011 v. 23.02.2012 E. 3.2 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"; 4C.82/2007 v. 30.05.2008 E. 2.1.4 = sic! 2008, 732 – "Gmail"; EUGEN MARBACH, in: Markenrecht, SIWR III/1, hrsg. von Roland von Büren/Lucas David, 2. Aufl. 2009, N 1439). Der Inhaber einer solchen Marke kann sich nicht auf die Benutzungsschonfrist von Art. 12 MSchG berufen (BGer 4A\_181/2019 v. 27.08.2019 E. 2.1; 4A\_429/2011, 4A\_435/2011 v.

23.02.2012 E. 3.2 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"; 4C.82/2007 v. 30.05.2008 E. 2.1.5 = sic! 2008, 732 – "Gmail").

Den Spekulationsmarken gleichgestellt sind auch Marken, welche sich nicht speziell gegen einen bestimmten Mitbewerber richten, sondern gegen unbestimmte Dritte, welche die identische oder eine ähnliche Bezeichnung künftig verwenden, um gegen diese Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche geltend zu machen (RIZVI/DAVID, in: Basler Kommentar, N. 57, 58, 59 zu Art. 5 MSchG; HGer ZH HG150021-O v. 06.03.2019 E. 2.4, abrufbar unter <<http://www.gerichte-zh.ch/entscheide>>; BGH, Urt. v. 23.10.2019 – I ZR 46/19, Rn. 7 = GRUR 2020, 292 – "Da Vinci"; Urt. v. 23.11.2000 – I ZR 93/98, E. II 3 a cc = GRUR 2001, 242 – "Classe E"). Obwohl die Beklagte sich für die streitgegenständliche Marke auf das Hinterlegungsdatum des tt.mm.2017 stützen kann, während die Klägerin bzw. die vorherige Markeninhaberin ihre Marke erst am tt.mm.2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt hinterlegt und unter dieser erst im Juli 2018 aufgetreten ist, kann sich die Beklagte nicht auf die Priorität stützen, wenn die streitgegenständliche Marke wegen rechtsmissbräuchlicher Hinterlegung ohne Gebrauchsabsicht nichtig ist. Die Beurteilung der Rechtsmissbräuchlichkeit einer Hinterlegung erfolgt aufgrund einer Gesamtwürdigung aller Umstände (BGer 4A\_429/2011, 4A\_435/2011 v. 23.02.2012 E. 3.2 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"; 4C.82/2007 v. 30.05.2008 E. 2.1.4 = sic! 2008, 732 – "Gmail").

Nach der gesetzlichen Grundregel von Art. 8 ZGB trägt die Klägerin, welche sich auf die Nichtigkeit der streitgegenständlichen Marke beruft, die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht (BGer 4A\_181/2019 v. 27.08.2019 E. 2.1; 4A\_429/2011, 4A\_435/2011 v. 23.02.2012 E. 5.1 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"; ROGER STAUB, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Stämpflis Handkommentar SHK, hrsg. von Michael Notz/Gregor Bühler/Florent Thouvenin, 2. Aufl. 2017, N. 78 zu Art. 52 MSchG). Dieser Nachweis ist jedoch unter Umständen nur schwer zu erbringen (BGE 127 III 160 E. 1a S. 164 = sic! 2001, 312 – "Securitas (fig.)"). Bei der fehlenden Gebrauchsabsicht handelt es sich um eine innere Tatsache (BGer 4A\_181/2019 v. 27.08.2019 E. 2.1; 4A\_429/2011, 4A\_435/2011 v. 23.02.2012 E. 5.1 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"). Sie lässt sich abgesehen

von einer Parteiaussage lediglich durch Indizien im Verhalten einer Person oder anhand der äusseren Umstände beweisen (BGE 145 III 1 E. 3.3 S. 4-5; BGE 140 III 193 E. 2.2.1 S. 197; BGE 134 III 452 E. 4.1 S. 456; RIZVI/DAVID, in: Basler Kommentar, N. 45 zu Art. 5 MSchG). Grundsätzlich genügt deshalb "der abstrakte Nachweis einer typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Gesamtwürdigung" (BGer 4A\_181/2019 v. 27.08.2019 E. 2.1; 4A\_429/2011, 4A\_435/2011 v. 23.02.2012 E. 5.1 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"; MARBACH, in: SIWR III/1, N 1446; für Glaubhaftmachen nach Art. 12 Abs. 3 MSchG dagegen noch BGer 4C.31/2003 v. 01.05.2003 E. 2.1 = sic! 2004, 325 – "Integra / Wintegra"). Die Gegenseite trifft daraufhin eine qualifizierte Bestreitungslast (BGE 130 III 258 E. 5.3 S. 264-265; BGer 4A\_614/2014 v. 02.04.2015 E. 6.4.3.3). Im Rahmen einer Mitwirkungsobliegenheit muss sie die Tatsachen dokumentieren oder zumindest darlegen, weshalb trotz Vorliegen von entsprechenden Indizien im konkreten Fall keine fehlende Gebrauchsabsicht vorliegt (BGer 4A\_181/2019 v. 27.08.2019 E. 2.1; 4A\_234/2018 v. 28.11.2018 E. 2.1 = sic! 2019, 313 – "Missbräuchliche Markeneintragung"; 4A\_429/2011, 4A\_435/2011 v. 23.02.2012 E. 5.1 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"; MARBACH, in: SIWR III/1, N 1446; sog. sekundäre Darlegungslast, BGH, Urt. v. 23.10.2019 – I ZR 46/19, Rn. 9 = GRUR 2020, 292 – "Da Vinci").

Im vorliegenden Fall bestehen Indizien, welche auf eine fehlende Gebrauchsabsicht der Beklagten bzw. der vorherigen Inhaber der streitgegenständlichen Marke hinweisen:

2.3.1. Der Hinterlegung einer Marke ist ungeachtet der Benutzungsschonfrist von Art. 12 Abs. 1 MSchG der Schutz zu versagen, wenn es dem Hinterleger bereits im Zeitpunkt der Eintragung an einer eigenen Gebrauchsabsicht fehlt (BGE 127 III 160 E. 1a S. 164 = sic! 2001, 312 – "Securitas (fig.)"). Für die Annahme einer Gebrauchsabsicht genügt die Absicht, die Marke zwar nicht selbst markenmässig zu verwenden, jedoch einem Dritten durch Veräusserung oder Lizenzierung zur Benutzung zu überlassen (RIZVI/DAVID, in: Basler Kommentar, N. 43 zu Art. 5 MSchG; BGH, Beschl. v. 02.04.2009 – I ZB 8/06, Rn. 19 = GRUR 2009, 780 – "Ivadal"; Urt. v. 23.11.2000 – I ZR 93/98, E. II 3 a cc = GRUR 2001, 242 – "Classe

E"). Zulässig ist auch die Hinterlegung einer Vorratsmarke, sofern eine mindestens mehr als nur theoretisch bestehende Wahrscheinlichkeit des Gebrauchs durch den Hinterleger, einen Erwerber oder einen Dritten besteht (CHRISTOPH GASSER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Stämpflis Handkommentar SHK, hrsg. von Michael Notz/Gregor Bühler/Florent Thouvenin, 2. Aufl. 2017, N. 49 zu Art. 5 MSchG; MARBACH, in: SIWR III/1, N 1439). Unter diesen generellen Benutzungswillen fällt auch die Tätigkeit von Markenagenturen (MARBACH, in: SIWR III/1, N 1445; BGH, Urt. v. 23.11.2000 – I ZR 93/98, E. II 3 a cc = GRUR 2001, 242 – "Classe E"; BGH, Beschl. v. 02.04.2009 – I ZB 8/06, Rn. 19 = GRUR 2009, 780 – "Ivadal"). Auf eine defensive Absicht lässt hingegen die kaskadenmässige Anmeldung kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist schliessen (BGer 4A\_429/2011, 4A\_435/2011 v. 23.02.2012 E. 5.2.1 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"; RIZVI/DAVID, in: Basler Kommentar, N. 56 zu Art. 5 MSchG).

Bei der Hinterlegung der Wortmarke "B.\_\_\_\_\_" vom tt.mm.2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt handelt es sich nicht um die erste solche Hinterlegung.

Die Wortmarke "B.\_\_\_\_\_" wurde bereits am tt.mm.2016 für die Klassen 3 und 14 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 5 durch die L.\_\_\_\_ LTD hinterlegt (act. 1 Rz. 64; act. 3/131). Die L.\_\_\_\_ LTD, eine *Private Limited Company* englischen Rechts, ist über den Director der Beklagten mit dieser verbunden und an derselben Adresse wie diese domiziliert (act. 1 Rz. 33, 35, 36; act. 3/60). Die Anmeldung gilt gemäss Registerauskunft als zurückgenommen (act. 1 Rz. 64; act. 3/131). Nach unbestritten gebliebener Darstellung der Klägerin wurde die Anmeldegebühr nicht bezahlt (act. 1 Rz. 64). Die Anmeldung sicherte der Hinterlegerin jedoch das Prioritätsrecht für eine Dauer von 6 Monaten (Ziffer 2.2 oben).

Am tt.mm.2017 wurde erneut die Wortmarke "B.\_\_\_\_\_" für die Klassen 3 und 14 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 6 durch die bereits erwähnte "F.\_\_\_\_\_" hinterlegt (act. 1 Rz.65; act. 3/133). Diese Gesellschaft mit beschränkter Haftung bulgarischen Rechts mit Sitz in G.\_\_\_\_ ist über den Director der Beklagten mit dieser verbunden (act. 1 Rz. 33, 37, 38; act. 3/68; act. 3/69). Die Anmeldung gilt gemäss Registerauskunft als zurückgenommen

(act. 1 Rz. 65; act. 3/133). Nach unbestritten gebliebener Darstellung der Klägerin wurde die Anmeldegebühr nicht bezahlt (act. 1 Rz. 65). Die Anmeldung sicherte der Hinterlegerin jedoch wiederum das Prioritätsrecht für eine Dauer von 6 Monaten (Ziffer 2.2 oben).

Dieselbe "F.\_\_\_\_\_" nahm auch die für die Hinterlegungspriorität der streitgegenständlichen Marke relevante erneute Hinterlegung der Wortmarke "B.\_\_\_\_\_" für die Klassen 3 und 14 vom tt.mm.2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 2, die Hinterlegung der streitgegenständlichen Marke vom tt.mm.2018 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum sowie die Hinterlegung der Unionsmarke "B.\_\_\_\_\_" für die Klassen 3 und 14 beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum unter der Nummer 3 vor.

Die kaskadenförmige Neuhinterlegung von mit der streitgegenständlichen Marke wortgleichen Marken erfolgte vorliegend nicht im klassischen Sinne kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist, sondern bereits nach Ablauf der prioritätserhaltenden Frist von sechs Monaten gemäss der Pariser Verbandsübereinkunft. Die Klägerin legt schlüssig dar, dass dadurch der Prioritätsanspruch erhalten bleibt, obwohl eine Eintragung nicht stattfindet, wobei beim Deutschen Patent- und Markenamt auch die Anmeldegebühr entfällt (act. 1 Rz. 42, 45, 49, 64). Die grosse Zahl der Registrierungen in Deutschland und Österreich, welche nur in den wenigsten Fällen zu einer Eintragung geführt haben, legt eine systematische Vorgehensweise nahe (act. 1 Rz. 47, 49; act. 3/76-110). Wie die kaskadenmässige Anmeldung kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist deutet auch diese Vorgehensweise auf eine fehlende Gebrauchsabsicht hin. Selbst bei einem lediglich generellen Benutzungswillen wird der Hinterleger die Marke zu ihrer Nutzung hinterlegen. Die wiederholte Neuanschuldung weist darauf hin, dass es gerade darum geht, allfällige andere Markenhinterleger durch die Berufung auf die Hinterlegungspriorität vom Markengebrauch auszuschliessen. Damit steht hinter der Registrierung der streitgegenständlichen Marke weniger eine Gebrauchs- als eine Behinderungsabsicht.

Aufgrund der vorliegenden Umstände ist deshalb von einer fehlender Benutzungsabsicht bereits im Zeitpunkt der Registrierung auszugehen. Weiter zu prü-

fen ist die Frage, ob die übrigen Umstände auch auf eine rechtsmissbräuchliche Ausübung des Markenrechts nach der Registrierung hinweisen.

2.3.2. Auf eine rechtsmissbräuchliche Nutzung weist eine in inhaltlicher und geografischer Hinsicht möglichst breite Registrierungsaktivität hin (BGer 4A\_429/2011, 4A\_435/2011 v. 23.02.2012 E. 5.2.3 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yal-lo II"). Auf eine Spekulationsmarke deutet hin, dass deren Hinterleger eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen ohne Bezug zur Geschäftstätigkeit des Hinterlegers anmeldet (RIZVI/DAVID, in: Basler Kommentar, N. 58 zu Art. 5 MSchG; BGH, Urt. v. 23.10.2019 – I ZR 46/19, Rn. 7 = GRUR 2020, 292 – "Da Vinci"; Urt. v. 23.11.2000 – I ZR 93/98, E. II 3 a cc = GRUR 2001, 242 – "Classe E").

Nach unbestritten gebliebener Zählung der Klägerin hat die Gruppe der Gesellschaften um den Director der Beklagten, zu welcher auch die Beklagte gehört, in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auf EU-Ebene über 10'000 Marken hinterlegt (act. 1 Rz. 47, 48). Für die Einzelheiten wird auf die Darstellung der Klägerin Bezug genommen (act. 1 Rz. 47; act. 3/76-110). Die Klägerin hat zudem behauptet und belegt, dass die Marke "M.\_\_\_\_\_" bislang 23 Mal in Deutschland und 9 Mal in Österreich, insgesamt in 18 verschiedenen Klassen, die Marke "N.\_\_\_\_\_" bislang 24 Mal in Deutschland und 4 Mal in Österreich, insgesamt in 21 verschiedenen Klassen, und die Marke "O.\_\_\_\_\_" bislang 16 Mal in Deutschland und 1 Mal in Österreich, insgesamt in 14 verschiedenen Klassen, angemeldet wurden (act. 1 Rz. 50; act. 3/111-113). Gemäss der privaten Internetseite <www.P.\_\_\_\_\_.de> gehörten die Gesellschaften um den Director der Beklagten in den Jahren ... bis ... regelmässig zu den Top-Anmeldern (act. 1 Rz. 51; act. 3/114). In den Sozialen Netzwerken beansprucht der Director der Beklagten, für 50 % des Volumens des Amts der Europäischen Union für Geistiges Eigentum verantwortlich zu sein (act. 1 Rz. 52; act. 3/47). Gemäss unbestrittener Darstellung der Klägerin verwenden die mit der Beklagten über deren Director verbundenen Gesellschaften die registrierten Marken mit Ausnahme eines weitgehend inaktiven Shops der H.\_\_\_\_\_. LTD auf einer Online-Verkaufsplattform nicht (act. 1 Rz. 35, 53; act. 3/56; act. 3/115).

Aus der Darstellung der Klägerin und den von ihr angeführten Belegen geht hervor, dass die mit der Beklagten verbundenen Gesellschaften eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen registrieren. Hinweise auf geschäftliche Aktivitäten, in deren Rahmen die registrierten Marken verwendet werden, bestehen abgesehen vom bescheidenen Shop auf einer Online-Verkaufsplattform nicht.

2.3.3. Ein weiteres Indiz, welches auf eine rechtmisbräuchliche Nutzung hinweist, ist das Fehlen eines konkreten Vermarktungs- oder Beratungskonzepts (RIZVI/DAVID, in: Basler Kommentar, N. 58, 59 zu Art. 5 MSchG; BGH, Urt. v. 23.10.2019 – I ZR 46/19, Rn. 7 = GRUR 2020, 292 – "Da Vinci"; Urt. v. 23.11.2000 – I ZR 93/98, E. II 3 a cc = GRUR 2001, 242 – "Classe E"). Ein solches weist für sich genommen zwar noch nicht auf einen Rechtsmissbrauch hin, ist jedoch im Gesamtzusammenhang zu würdigen (RIZVI/DAVID, in: Basler Kommentar, N. 59 zu Art. 5 MSchG).

Gemäss unbestrittener Darstellung der Klägerin beabsichtigen der Director der Beklagten bzw. die mit der Beklagten verbundenen Gesellschaften nicht, die Marken tatsächlich zu gebrauchen (act. 1 Rz. 54). In der Rechtsprechungsdatenbank des Amts der Europäischen Union für Geistiges Eigentum finden sich 59 Widerspruchsentscheide von den mit der Beklagten verbundenen Gesellschaften "Q.\_\_\_\_" EOOD, "R.\_\_\_\_" EOOD, S.\_\_\_\_ LTD und "F.\_\_\_\_" EOOD (act. 1 Rz. 55; act. 3/116). Der Director der Beklagten bot im Kontext des gestützt auf die Gemeinschaftsmarke Nr. 7 "T.\_\_\_\_" der S.\_\_\_\_ LTD eingeleiteten Widerspruchsverfahrens gegen die Gemeinschaftsmarke Nr. 8 "U.\_\_\_\_" Erstere für EUR 75'000 zum Kauf an (act. 3/71 Rn. 4, 43; act. 3/72 Rn. 109, 125). Im Kontext des gestützt auf die österreichische Marke Nr. 9 "V.\_\_\_\_" der "R.\_\_\_\_" EOOD eingeleiteten Widerspruchsverfahrens gegen die Gemeinschaftsmarke 10 "W.\_\_\_\_" kam eine Vereinbarung über EUR 7'000 nicht zustande (act. 1 Rz. 55; act. 3/117 E. III.2.2; act. 3/118).

Der Director bzw. die mit der Beklagten verbundenen Gesellschaften mahnten wiederholt Dritte gestützt auf von ihnen eingetragenen Marken ab (act. 1 Rz. 56). Das LG Köln, Urt. v. 21.04.2015 – 31 O 469/15 untersagte der mit der Beklagten

verbundenen H.\_\_\_\_\_ LTD, im geschäftlichen Verkehr gegenüber Dritten zu behaupten, die Verwendung der der Abmahnung zugrunde liegenden Marke ohne ihre Zustimmung greife in die Rechte aus ihrer eingetragenen Gemeinschaftsmarke ein (act. 1 Rz. 56; act. 3/119). In anderen Verfahren musste die jeweilige mit der Beklagten verbundene Gesellschaft der Gegenpartei die Rechtsverteidigungskosten erstatten (act. 1 Rz. 56; LG Mannheim, Urt. v. 23.09.2011 – 7 O 186/11 betreffend die Gemeinschaftswortmarke "T.\_\_\_\_\_", act. 3/120; LG Düsseldorf, Urt. v. 05.03.2014 – 2a O 198/13, bestätigt durch OLG Düsseldorf, Urt. v. 05.05.2015 – I-20 U 58/14, betreffend die deutsche Wortmarke "AA.\_\_\_\_\_", act. 3/121-122). Die mit der Beklagten verbundenen Gesellschaften erwirkten verschiedene einstweilige Verfügungen, reichten Klagen auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz ein oder erzielten unter dem Druck von Klagen Vergleiche; für die Einzelheiten wird auf die Ausführungen in der Klage verwiesen (act. 1 Rz. 57-59; act. 3/41-45, 123-129).

Für andere Marken von mit der Beklagten verbundenen Gesellschaften ist bereits entschieden worden, dass ein Vermarktungs- oder Beratungskonzept bzw. ein stimmiges Geschäftsmodell nicht ersichtlich ist (OGH, Entscheid v. 17.09.2014 – 4 Ob 98/14m E. B.2.7.a; OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 07.02.2013 – 6 U 126/12; act. 1 Rz. 29, 30; act. 3/41-45). Ein solches ist auch bei der streitgegenständlichen Marke nicht zu erkennen.

2.3.4. Keine geschützte Benutzungsabsicht liegt vor, wenn die Hinterlegung dazu dient, allenfalls noch unbekannte Dritte zu behindern und in rechtmissbräuchlicher Weise zu versuchen, gegen diese zivil- und strafrechtliche Ansprüche durchzusetzen bzw. sie zum Erwerb oder zur Lizenzierung der Marke zu bewegen (BGer 4C.82/2007 v. 30.05.2008 E. 2.1.4 = sic! 2008, 732 – "Gmail"; RIZVI/DAVID, in: Basler Kommentar, N. 59 zu Art. 5 MSchG; MARBACH, in: SIWR III/1, N 1444; BGH, Urt. v. 23.10.2019 – I ZR 46/19, Rn. 7 = GRUR 2020, 292 – "Da Vinci"; Beschl. v. 02.04.2009 – I ZB 8/06, Rn. 16, 20 = GRUR 2009, 780 – "Ivadal"; Urt. v. 23.11.2000 – I ZR 93/98, E. II 3 b bb = GRUR 2001, 242 – "Classe E").

Die Beklagte wurde am 20. Juli 2018 unmittelbar nach Bekanntgabe der Lancierung der gleichnamigen Kollektion durch die Klägerin Anfang Juli 2018 gegründet

(act. 1 Rz. 75). Nachdem die streitgegenständliche Marke am 27. November 2018 in das schweizerische Markenregister eingetragen worden war, erstellte der Director der Beklagten Screenshots der Webseite der Klägerin zur gleichnamigen Kollektion und einer entsprechenden Google-Suche (act. 1 Rz. 79,; act. 3/143-146). Mit E-Mail vom 30. November 2018 wandte er sich namens der H.\_\_\_\_\_ GmbH an die Klägerin und informierte diese über das Schutzrecht (act. 1 Rz. 80; act. 3/147). Erst nachdem die streitgegenständliche Marke am tt.mm.2018 auf die Beklagte übertragen worden war, stellte die Beklagte gleichentags einen Strafantrag gegen die Klägerin, wenn auch zunächst irrtümlicherweise namens der K.\_\_\_\_\_ LTD. Gemäss unbestrittener Darstellung fand eine anderweitige Verwendung der streitgegenständlichen Marke nicht statt (act. 1 Rz. 87; act. 3/154).

Die zeitliche Koinzidenz der Aktivitäten der Beklagten bzw. der mit ihr verbundenen Gesellschaften mit der Lancierung der gleichnamigen Kollektion durch die Klägerin legt eine Behinderungsabsicht nahe (zur Bedeutung des Zeitablaufs: BGE 127 III 160 E. 1b S. 164-165 = sic! 2001, 312 – "Securitas (fig.)"). Insbesondere die Übertragung der Marke auf die Beklagte spricht für deren Zweck als Sondergesellschaft zur Durchsetzung von Zivil- und Strafverfahren. Daran ändert nichts, dass die Beklagte die Klägerin aussergerichtlich nicht zu Schadenersatzzahlungen aufgefordert hat (vgl. OLG Hamburg, Ur. v. 22.06.2017 – 3 U 223/16; act. 1 Rz. 60; act. 3/125).

2.3.5. Die Beklagte hält den durch die Klägerin dargelegten Indizien nichts entgegen, was im konkreten Fall auf eine Gebrauchsabsicht bei der Hinterlegung der streitgegenständlichen Marke hinweisen würde. Damit ist sie ihrer qualifizierten Bestreitungslast nicht nachgekommen. Dies rechtfertigt in tatsächlicher Hinsicht den Schluss, dass die streitgegenständliche Marke ohne Gebrauchsabsicht hinterlegt worden ist. Die streitgegenständliche Marke ist deshalb nichtig.

#### 2.4. Unlautere Markenhinterlegung

Die Hinterlegung einer Marke mit der Absicht, von einem Dritten einen finanziellen oder anderen Vorteil zu erlangen, ist unlauter i.S.v. Art. 2 UWG (BGer 4A\_242/2009 v. 10.12.2009 E. 6.4, 6.7 = sic! 2010, 353 – "Coolwater/cool water";

4C.82/2007 v. 30.05.2008 E. 2.1.4 = sic! 2008, 732 – "Gmail"; ANDREAS HEINEMANN, in: UWG, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kommentar, hrsg. von Reto Heizmann/Leander D. Loacker, 2018, N. 135 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Das Vorliegen der Absicht ist dabei in Bezug auf den Zeitpunkt der Hinterlegung zu prüfen (BGer 4A\_242/2009 v. 10.12.2009 E. 6.4 = sic! 2010, 353 – "Coolwater/cool water").

Die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 11 hinterlegte Wortmarke "B.\_\_\_\_\_" übertrug die I.\_\_\_\_\_ GmbH am tt.mm.2018 auf die Klägerin. Gemäss unbestrittener Darstellung war die Übertragung für die mit der Beklagten verbundene "F.\_\_\_\_\_" EOOD ersichtlich (act. 1 Rz. 70). Die Hinterlegung der streitgegenständliche Marke erfolgte am tt.mm.2018 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum.

Im Zeitpunkt der Hinterlegung war der mit der Beklagten verbundenen Gesellschaft "F.\_\_\_\_\_" EOOD somit bewusst, dass der hinter der Klägerin stehende Konzern einen Markteintritt plante. Der erforderliche Wettbewerbsbezug der Hinterlegungshandlung ist damit gegeben. Die Hinterlegung zum Zwecke der Erlangung finanzieller oder anderer Vorteile stellt einen eigenständigen Unlauterkeitstatbestand dar (BGer 4A\_242/2009 v. 10.12.2009 E. 6.7). Eine über das Erlangen von Vorteilen hinaus gehende weitere Behinderungsabsicht ist deshalb nicht erforderlich.

Die Hinterlegung der streitgegenständlichen Marke verstösst damit gegen Art. 2 UWG.

## 2.5. Absoluter Ausschlussgrund

Gemäss Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Die Zugehörigkeit zum Gemeingut folgt entweder aus dem Freihaltebedürfnis oder aus der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen aus diesen zwei Gründen ergeben können (BGE 145 III 178 E. 2.3.1 S. 185-186 m.Nw. = sic! 2019, 489

– "Apple"). Beim vorliegenden Ergebnis erübrigt sich eine Prüfung, ob diese Voraussetzungen bei der streitgegenständlichen Marke erfüllt sind.

## 2.6. Ergebnis

Es ist festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. 1 "B.\_\_\_\_\_" für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen nichtig ist.

## 3. Kosten- und Entschädigungsfolgen

### 3.1. Streitwert

Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht gemäss Art. 91 Abs. 2 ZPO den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind. Die Klägerin hat den Streitwert mit CHF 100'000.00 beziffert (act. 1 Rz. 11). Dieser ist zufolge Säumnis unbestritten geblieben. Der Streitwert ist deshalb auf CHF 100'000.00 festzusetzen.

### 3.2. Gerichtskosten

Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Sie richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Beim vorliegenden Streitwert beträgt die nach § 4 Abs. 1 GebV OG ermittelte ordentliche Gebühr CHF 8'750.00. Da im vorliegenden Verfahren auch bei Säumnis amtswegig zu prüfende Rechtsfragen im Vordergrund standen, ist die ordentliche Gebühr nicht nach § 10 Abs. 1 GebV OG zu reduzieren. Für das Massnahmeverfahren ist ein Zuschlag von CHF 2'000.00 zu veranschlagen (§ 9 Abs. 1 GebV OG). Die Gerichtsgebühr ist somit auf CHF 10'750.00 festzusetzen. Ausgangsgemäss sind die Kosten der Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

### 3.3. Parteientschädigungen

Die Höhe der Anwaltsgebühr bestimmt sich nach der Verordnung des Obergerichts über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Sie richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Beim vorliegenden Streitwert beträgt die nach § 4 Abs. 1 AnwGebV ermittelte ordentliche Gebühr CHF 10'900.00. Der Anspruch auf die ordentliche Gebühr entsteht mit der Begründung der Klage. Ausgangsgemäss ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 10'900.00 zu bezahlen. Der von der Klägerin beantragte Mehrwertsteuerzusatz ist nicht zuzusprechen, da die fehlende Berechtigung zum Vorsteuerabzug nicht nachgewiesen ist (Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichts vom 17. Mai 2006 Ziffer 2.1.1 S. 3, abrufbar unter <<http://www.gerichte-zh.ch/kreisschreiben>>; BGer 4A\_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5).

## 4. Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege

### 4.1. Voraussetzungen

Gemäss Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.

Eine Person gilt als prozessbedürftig, "wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind" (BGE 144 III 531 E. 4.1 S. 537; BGer 2C\_297/2020 v. 08.05.2020 E. 3.3.1; je m. Nw.). Zur Beurteilung der prozessualen Bedürftigkeit sind einerseits sämtliche finanziellen Verpflichtungen, andererseits die Einkommens- und Vermögensverhältnisse einander gegenüber zu stellen (BGE 135 I 221 E. 5.1 S. 223; BGer 2C\_297/2020 v. 08.05.2020 E. 3.3.1; 1B\_389/2015 v. 07.01.2016 E. 5.3; 4A\_406/2013 v. 29.11.2013 E. 3.2.1). Soweit das Vermögen einen Notbetrag übersteigt, ist der Person unabhängig von der Art der Vermögensanlage zumut-

bar, dieses zur Finanzierung des Prozesses zu verwenden, und es rechtfertigt sich insoweit nicht, öffentliche Mittel dazu bereit zu stellen (BGE 144 III 531 E. 4.1 S. 537 m.Nw.). Für eine juristische Person besteht ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege nur ausnahmsweise, "wenn ihr einziges Aktivum im Streit liegt und neben ihr auch die wirtschaftlich Beteiligten mittellos sind" (BGE 143 I 328 E. 3.1 S. 330-331; BGE 131 II 306 E. 5.2.2 S. 326-327). Die Prozessarmut (Mittellosigkeit) muss somit kumulativ sowohl für die juristische Person als auch für die wirtschaftlich beteiligten Personen gegeben sein.

Gemäss Art. 119 Abs. 2 Satz 1 ZPO hat die gesuchstellende Person ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Es gilt ein beschränkter Untersuchungsgrundsatz (BGer 5A\_300/2019 v. 23.07.2019 E. 2.1; 4A\_406/2013 v. 29.11.2013 E. 3.2.1; 4A\_319/2013 v. 31.07.2013 E. 2.2; FRANK EMMEL, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], hrsg. von Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger, 3. Aufl. 2016, N. 13 zu Art. 119 ZPO). Die Beschränkung ergibt sich insbesondere aus der Mitwirkungsobliegenheit der gesuchstellenden Person (BGer 2D\_65/2019 v. 14.04.2020 E. 5.3; 5A\_374/2019 v. 22.11.2019 E. 2.3; 4A\_44/2018 v. 05.03.2018 E. 5.3; 4A\_274/2016 v. 19.10.2016 E. 2.3). Die Mitwirkungsobliegenheit der gesuchstellenden Person ist dabei umfassend (BGer 4A\_326/2019 v. 04.02.2020 E. 3.3 5A\_374/2019 v. 22.11.2019 E. 2.3; 4A\_44/2018 v. 05.03.2018 E. 5.3; 4A\_270/2017 v. 01.09.2017 E. 4.2). Die Anforderungen an die Darstellung der finanziellen Situation sind umso höher, je komplexer die Verhältnisse sind (BGE 125 IV 161 E. 4a S. 164-165; BGE 120 Ia 179 S. 181-182; BGer 2C\_297/2020 v. 08.05.2020 E. 3.3.3; 4A\_44/2018 v. 05.03.2018 E. 5.3; 5A\_417/2017 v. 25.10.2017 E. 2). Kommt die gesuchstellende Person ihrer Mitwirkungsobliegenheit nicht nach, so kann die Bedürftigkeit verneint werden (BGer 2C\_297/2020 v. 08.05.2020 E. 3.3.1; 4A\_326/2019 v. 04.02.2020 E. 3.3; 5A\_417/2017 v. 25.10.2017 E. 2; BGE 125 IV 161 E. 4a S. 164-165; BGE 120 Ia 179 S. 181-182).

## 4.2. Prozessarmut

4.2.1. Die Beklagte behauptet, bei der streitgegenständlichen Marke handle es sich um ihr einziges Aktivum (act. 34 Ziff. 3.2 S. 14). Die Beklagte ist indessen nach unstreitiger Darstellung auch Hinterlegerin der Unionsmarke "B.\_\_\_\_\_" (act. 1 Rz. 73; act. 34 Ziff. 4.1 S. 20, Ziff. 4.2.2 S. 22; act. 3/94). Diesbezüglich ist der Widerspruch 12 der Klägerin noch hängig (vgl. act. 35/7). Ihrem Gesuch legt sie einen Jahresabschluss der Gesellschaft K.\_\_\_\_ LTD (Nr. 13) per 30. April 2019 bei (act. 35/13). Diese Gesellschaft ist nicht identisch mit der Beklagten B.\_\_\_\_ LTD (Nr. 14; act. 3/6).

Aus der Bilanz einer anderen Rechtseinheit lassen sich keine direkten Rückschlüsse auf die Beklagte ziehen. Die Vermögensverhältnisse der Beklagten sind durch die eingereichte Urkunde (act. 35/13) nicht belegt. Von einem mit Firmengründungen versierten Gesellschaftsorgan darf erwartet werden, dass es die Belege für die Vermögenslage über die betroffene Gesellschaft und nicht über irgendeine andere Gesellschaft einreicht. Der Director der Beklagten verwechselte die K.\_\_\_\_ LTD mit der Beklagten bereits bei der Stellung des Strafantrags gegen die Klägerin am tt.mm.2018 (act. 1 Rz. 84; act. 3/46), worauf er durch das Editionsersuchen der Kantonspolizei Zürich aufmerksam wurde (act. 1 Rz. 84; act. 3/149; act. 3/150). Die Problematik einer solchen Verwechslung musste ihm deshalb bewusst sein. Zudem lassen sich selbst der Bilanz der K.\_\_\_\_ LTD lediglich ein Nettovermögenswert, jedoch keine Informationen über die effektive Zusammensetzung des Gesellschaftsvermögens entnehmen.

Die Gemeinsamkeit zwischen der Beklagten und der K.\_\_\_\_ LTD scheint darin zu liegen, dass es sich bei beiden um englische Gesellschaften mit einem nominalen Grundkapital von lediglich GBP 1 handelt (act. 34 Ziff. 3.1 S.13; act. 3/6; act. 35/13). Der Umstand, dass die K.\_\_\_\_ LTD nicht nur über ein Grundkapital von lediglich GBP 1, sondern auch lediglich über ein Nettovermögen in derselben Höhe verfügen soll, vermag über die finanzielle Situation bei der Beklagten nichts auszusagen. Einerseits unterliegt die K.\_\_\_\_ LTD keiner Revisionspflicht (act. 35/13 S. 2). Die angegebenen Zahlen stellen letztlich nicht mehr als eine Parteibehauptung dar. Andererseits erlaubt die Höhe des Grundkapitals keine

Aussagen über die Höhe des Gesellschaftsvermögens (ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER/ROLF SETHE, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12. Aufl. 2018, § 16 N 83, 84, 152). Bereits der symbolische Wert von GBP 1 indiziert denn auch, dass es sich dabei um einen Pro-Memoria-Wert ohne jede wirtschaftliche Aussagekraft handelt.

Die rechtliche Selbständigkeit einer juristischen Person ist ausnahmsweise nicht zu beachten, wenn sie im Einzelfall rechtmisbräuchlich geltend gemacht wird (BGE 113 II 31 E. 2c S. 36; BGE 108 II 213 E. 6a S. 214 m.Nw.; BGer 4C.381/2001 v. 02.05.2002 E. 3a). Bei der Beklagten handelt es sich um eine im Hinblick auf rechtliche Auseinandersetzungen zur Haftungsbeschränkung gegründete Zweckgesellschaft. Dafür spricht neben dem Umstand, dass die streitgegenständliche Marke das einzige Aktivum darstellt, auch der mit der streitgegenständlichen Marke identische Name der Gesellschaft. Durch die Gründung einer eigenen Kleinstgesellschaft erfolgt eine Beschränkung des Prozessrisikos (act. 1 Rz. 39, 40, 77; act. 3/44). Es erscheint indessen als rechtmisbräuchlich, das Kostenrisiko durch die Gründung einer Gesellschaft mit minimalem Kapital praktisch auszuschliessen, um sich anschliessend zur Begründung eines Gesuchs um unentgeltliche Prozessführung auf die Unterkapitalisierung zu berufen. Dem Geschäftsmodell der Gesellschaften-Gruppe, zu welcher die Beklagte gehört, beruht denn auch darauf, Zivil- und Strafverfahren gegen Verwender einer auf Vorrat registrierten Marke anzustrengen, um Schadenersatz zugesprochen zu erhalten, was die Vorgehensweise der Beklagten in der Strafanzeige vom tt.mm.2018 belegt (act. 3/46). Der Sinn und Zweck der unentgeltlichen Prozessführung liegt jedoch nicht darin, die Finanzierung eines solchen Geschäftsmodells zu unterstützen.

Die Beklagte hat ihre Vermögensverhältnisse damit nicht vollständig dargetan.

4.2.2. Nach Darstellung der Beklagten ist ihr Director gleichzeitig ihr Alleingesellschafter (act. 34 Ziff. 3.2 S. 14-15). Die Beklagte behauptet die Mittellosigkeit ihres Directors (act. 34 Ziff. 3.1 S.13). Dabei stützt sie sich auf die folgenden Unterlagen "Übersicht über Einkommen und Vermögen von Hrn. D. \_\_\_\_\_ (10 Seiten)" (act. 34 Ziff. 31. S.13-14, Ziff. 3.2 S. 14-15; act. 35/1):

- Verfügung der Ausgleichskasse Appenzell Ausserrhoden betreffend das Gesuch um Herabsetzung der persönlichen Beiträge vom 27. August 2019,
- ausgefüllte Steuererklärung 2018 vom 19. August 2019.

Auf der Bedarfsseite bildet das betriebsrechtliche Existenzminimum die Grundlage zur Ermittlung des notwendigen Lebensunterhalts, jedoch ist auf dieses nicht schematisch abzustellen, sondern es ist den individuellen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen (BGE 141 III 369 E.4.1 S. 371-372; 135 I 221 E. 5.1 S. 224; BGE 124 I 1 E. 2a S. 2-3 m.Nw.). Die Beklagte macht keine Ausführungen zum notwendigen Lebensunterhalt ihres Directors. Gemäss den Richtlinien des für die Berechnung des betriebsrechtlichen Existenzminimums vom 16. September 2009 beträgt der monatliche Grundbetrag für einen alleinstehenden Schuldner CHF 1'100.00/CHF 1'200.00 (in/ohne Haushaltsgemeinschaft mit erwachsenen Personen). Verfügt ein Partner, mit welchem die Person zusammen lebt, ebenfalls über ein Einkommen, so ist der Ehegatten-Grundbetrag von CHF 1'700 einzusetzen und maximal auf die Hälfte herabzusetzen (BGE 144 III 502 E. 6.6 S. 507; BGE 130 III 765 E. 2.3 S. 767). Gestützt auf die Verfügung der Ausgleichskasse ist von einem Grundbetrag von CHF 1'200.00 auszugehen. Dazu kommen Zuschläge, insbesondere für Wohnungskosten und Sozialbeiträge. Gemäss Verfügung der Ausgleichskasse betragen der effektive Mietzins CHF 764.50 und die Kosten der Krankenkasse CHF 239.30. Der Bedarf beläuft sich folglich auf CHF 2'203.80.

Auf der Mittelseite sind nicht nur die Einkommens-, sondern auch die Vermögensverhältnisse zu berücksichtigen (BGE 144 III 531 E. 4.1 S. 537; BGE 124 I 97 E. 3b S. 98-99; BGer 4A\_667/2015 v. 22.01.2016 E. 3.2). Gemäss Verfügung der Ausgleichskasse betragen die Einnahmen CHF 0.00, bzw. ist ein Verlust entstanden, und das Vermögen CHF 0.00. Diese Angaben sind mit der ausgefüllten Steuererklärung 2018 vereinbar. Bei letzterer handelt es sich jedoch lediglich um eine Behauptung der steuerpflichtigen Person. Deshalb wäre die Vorlage einer Bestätigung des Steueramtes der Wohnsitzgemeinde über die Steuerfaktoren zu verlangen (EMMEL, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, a.a.O., N. 7 zu

Art. 119 ZPO). Eine Bestätigung des Steueramts oder eine Veranlagungsverfügung hat die Beklagte nicht vorgelegt.

Trifft die Darstellung der Beklagten zu, so stehen ihrem Director zur Bestreitung des Lebensunterhalts überhaupt keine Mittel zur Verfügung. Die Beklagte legt nicht dar, wie dieser seinen Lebensunterhalt bestreitet. Dabei muss es sich nicht zwingend um steuerbares Einkommen halten. Im Rahmen der Glaubhaftmachung der Mittellosigkeit wäre jedoch wenigstens ein Hinweis zu erwarten, wie der Director seinen monatlichen Bedarf deckt. Keine Ausführungen macht die Beklagte dazu, weshalb ihr Director unter diesen Umständen eine verlusteinbringende selbstständige Erwerbstätigkeit aufrecht erhält und worin diese besteht. Mutmasslich handelt es sich um die Verwaltung und Verwertung von Markenrechten (vgl. den Auszug aus dem Handelsregister über die H.\_\_\_\_\_ GmbH; act. 3/51; Ziffer 2.3.2 oben und 2.3.3 oben). Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse sind nicht nachvollziehbar.

Der Director der Beklagten ist nachweislich Inhaber zahlreicher Gesellschaften. Im Schweizerischen Handelsregister ist er als alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der H.\_\_\_\_\_ GmbH mit einem Stammkapital von CHF 20'000.00 eingetragen (act. 1 Rz.34; act. 3/51). Neben der Beklagten ist er Eigentümer weiterer Limited englischen Rechts mit einem Gesellschaftskapital von jeweils GBP 1: AB.\_\_\_\_\_ LTD, AC.\_\_\_\_\_ LTD, AD.\_\_\_\_\_ LTD, S.\_\_\_\_\_ LIMITED, H.\_\_\_\_\_ LIMITED, K.\_\_\_\_\_ LTD, AE.\_\_\_\_\_ LTD, AF.\_\_\_\_\_ LTD, L.\_\_\_\_\_ LIMITED, AG.\_\_\_\_\_ LTD (act. 1 Rz. 35; act. 3/52-61). Weiter verfügt er über drei Gesellschaften mit beschränkter Haftung bulgarischen Rechts mit einem Gesellschaftskapital von jeweils BGN 5'000.00 [aktuell gut CHF 2'700]: "Q.\_\_\_\_\_" EOOD, "R.\_\_\_\_\_" EOOD, "F.\_\_\_\_\_" EOOD (act. 1 Rz. 37; act. 3/64-69). Zu allen diesen Gesellschaften äussert sich die Beklagte weder in ihrem Gesuch, noch finden sich dazu in der Einkommens- und Vermögensübersicht Erklärungen. Gerade bei solchen weitverzweigten Beteiligungsverhältnissen sind die Anforderungen an die Darstellung der finanziellen Verhältnisse besonders hoch.

Die Beklagte hat die Vermögensverhältnisse ihres Director damit nicht vollständig dargetan.

4.2.3. Die Beklagte ist ihrer Mitwirkungsobliegenheit nicht nachgekommen. Der Beklagten wurde bereits mit Beschluss vom 5. Dezember 2019 eine Frist zur Neueinreichung ihrer Eingabe angesetzt (act. 32). Die Voraussetzungen der Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung an eine juristische Person sind ihr bekannt, gibt sie doch in ihrem Gesuch selber die Ausführungen aus der Dissertation von DANIEL WUFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, wieder (act. 34 Ziff. 3 S. 5-12). Unter diesen Umständen kommt eine Zurückweisung zur Verbesserung nicht in Betracht (vgl. BGer 2C\_297/2020 v. 08.05.2020 E. 3.3.3; 5A\_374/2019 v. 22.11.2019 E. 2.3; 5A\_300/2019 v. 23.07.2019 E. 2.1; 4A\_44/2018 v. 05.03.2018 E. 5.3 m. Nw.). Stellt eine Partei erst nach Ansetzung einer Nachfrist ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege, muss sie dieses korrekt begründen und mit ausreichenden Belegen zu ihrer wirtschaftlichen Situation versehen (BGer 2C\_719/2019 v. 12.12.2019 E. 3.2.2; 2C\_1097/2012 v. 18.01.2013 E. 2; 2C\_568/2010 v. 27.09.2010 E. 2; 2C\_413/2010 v. 12.07.2010 E. 2; 2C\_560/2009 v. 22.10.2009 E. 2.2; 2C\_758/2008 v. 02.12.2008 E. 2.2.2). Da die Beklagte ihrer Mitwirkungsobliegenheit nicht nachgekommen ist, ist die Bedürftigkeit i.S.v. Art. 117 lit. a ZPO zu verneinen.

#### 4.3. Aussichtslosigkeit

Die Klage ist, wie vorstehend gezeigt, gutzuheissen. Aus dem Gesuch der Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ergeben sich keine Gesichtspunkte, welche zu einer abweichenden Beurteilung führen würden.

An verschiedenen Stellen im Gesuch wirft die Beklagte der Klägerin eine unzutreffende Sachverhaltsdarstellung vor (act. 34 Ziff. 4 S. 16, Ziff. 5 S. 54-55, Ziff. 6.1 S. 56). Die Sachverhaltsdarstellung der Beklagten deckt sich jedoch entweder mit jener der Klägerin (act. 34 Ziff. 4 S. 17-24), oder die Beklagte bestreitet diese lediglich mit allgemeinen Ausführungen (act. 34 Ziff. 6.12-6.23 S. 68-76).

Die Beklagte stützt sich auf die Hinterlegungspriorität (act. 34 Ziff. 4 S. 17, Ziff. 4.1 S. 18-19, 20, Ziff. 6.5 S. 59). Es ist unstrittig, dass diese der Beklagten zukommt (Ziffer 2.2 oben). Dies ist bei Streitigkeiten der vorliegenden Art stets der Fall. Die

Hinterlegungspriorität der streitgegenständlichen Marke ist auch der Grund, weshalb das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum die Rückweisung des Widerspruchs 12 gegen die unter der Nummer 3 angemeldete Unionsmarke in Aussicht gestellt hat (act. 34 Ziff. 6.6 S. 60; act. 35/7).

Die Beklagte stützt sich weiter auf die Gebrauchsschonfrist (act. 34 Ziff. 4.3.2 S. 52-53). Die fehlende Gebrauchsabsicht stellt neben dem Ablauf der Gebrauchsschonfrist nach Art. 12 Abs. 1 MSchG einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts dar (BGer 4A\_181/2019 v. 27.08.2019 E. 2.1; 4A\_429/2011, 4A\_435/2011 v. 23.02.2012 E. 3.2 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"; 4C.82/2007 v. 30.05.2008 E. 2.1.5 = sic! 2008, 732 – "Gmail"; Ziffer 2.3 oben).

Die Beklagte verweist im Übrigen auf die in ihrem Auftrag erstellte Beurteilung des Falles durch eine Wirtschaftsrechtskanzlei (act. 34 Ziff. 5 S. 53). Diese sieht in der Frage der Rechtsmissbräuchlichkeit der Hinterlegung der streitgegenständlichen Marke jedoch ebenfalls ein Risiko (act. 35/2 Bst. L S. 7-8). Die Klage ist denn auch aus diesem Grund gutzuheissen (Ziffer 2.3.5 oben).

In rechtlicher Hinsicht beruft sich die Beklagte auf LG Stuttgart, Beschl. v. 28.12.2016 – 17 O 805/16 und OLG Stuttgart, Beschl. v. 12.12.2017 – 2 W 41/17 (act. 34 Ziff. 6.7 S. 60; act. 35/9; act. 35/10). Dabei geht es um eine Kostenentscheidung in einer durch die H.\_\_\_\_\_ LTD als Lizenznehmerin angestregten Sache betreffend eine Marke der mit der Beklagten verbundenen H.\_\_\_\_\_ GmbH nach übereinstimmender Erledigungserklärung zufolge Ablaufs der Gebrauchsschonfrist. Demnach war es der dortigen Verfügungsbeklagten nicht gelungen, eine bösgläubige Anmeldung der dort im Streit stehenden Marke darzulegen. Vorliegend verhält es sich gerade anders. Zudem liegt die prioritätsbegründende Hinterlegung der Wortmarke "B.\_\_\_\_\_" für die Klassen 3 und 14 beim Deutschen Patent- und Markenamt vom tt.mm.2017 durch die mit der Beklagten verbundene "F.\_\_\_\_\_" EOOD unter dem Aktenzeichen 2 lediglich drei Monate vor der Hinterlegung der Wortmarke "B.\_\_\_\_\_" für die Klassen 14, 16, 18 und 35 beim Deutschen Patent- und Markenamt vom tt.mm.2017 durch die I.\_\_\_\_\_ GmbH unter dem Aktenzeichen 4. Vom Ablauf der Gebrauchsschonfrist ist die Auseinandersetzung noch weit entfernt.

Bezüglich der von der Klägerin referenzierten Entscheidung OLG Frankfurt a. M., Urte. v. 07.02.2013 – 6 U 126/12 (act. 1 Rz. 30, 58; act. 3/44), welche sich massgeblich auf die höchstrichterlichen Entscheidungen BGH, Urte. v. 23.11.2000 – I ZR 93/98, E. II 3 a cc = GRUR 2001, 242 – "Classe E" und BGH, Beschl. v. 02.04.2009 – I ZB 8/06, Rn. 19 = GRUR 2009, 780 – "Ivadal" stützt, geht die Beklagte von einem Anwaltsverschulden aus (act. 34 Ziff. 6.1 S. 56). Sie legt allerdings nicht ansatzweise dar, inwiefern dieses zu einem den tatsächlichen Gegebenheiten nicht entsprechenden Urteil geführt haben soll.

Die Beklagte beruft sich weiter auf die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 10. November 2015, mit welcher einer mit ihr verbundenen Gesellschaft die unentgeltliche Rechtspflege gewährt worden ist (act. 34 Ziff. 6.3 S. 58-59; act. 35/5). Da diese Entscheidung eine andere Streitigkeit betrifft, lassen sich daraus keine Rückschlüsse für die Erfolgsaussichten im vorliegenden Verfahren ziehen.

Da sich aus dem Gesuch der Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege keine Gesichtspunkte ergeben, welche zu einer günstigeren Beurteilung der Erfolgsaussichten des Rechtsbegehrens der Beklagten führen, erweist sich das Rechtsbegehren der Beklagten als aussichtslos i.S.v. Art. 117 lit. b ZPO.

#### 4.4. Ergebnis

Das Gesuch der Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist abzuweisen. Entsprechend ist der Beklagten kein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen, zumal ihr Director prozess erfahren ist. Für diesen Beschluss sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 119 Abs. 6 ZPO). Mangels Aufwands ist der Klägerin für diesen Beschluss keine (zusätzliche) Parteientschädigung zuzusprechen.

#### **Das Handelsgericht erkennt:**

1. Es wird festgestellt, dass die Schweizer Marke Nr. 1 "B.\_\_\_\_\_" für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen nichtig ist.

2. Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 10'750.00 festgesetzt.
3. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und im Umfang des Kostenvorschusses der Klägerin von CHF 9'000.00 aus diesem bezogen. Der Klägerin wird in diesem Umfang das Rückgriffsrecht gewährt.
4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 10'900.00 zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie gestützt auf Art. 54 MSchG an das Schweizerische Institut für Geistiges Eigentum.
6. Eine bundesrechtliche **Beschwerde** gegen diesen Entscheid ist innerhalb von **30 Tagen** von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 100'000.00.

**und beschliesst sodann:**

1. Das Gesuch der Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird abgewiesen.
2. Für diesen Beschluss werden keine Gerichtskosten erhoben.
3. Der Klägerin wird für diesen Beschluss keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Die Mitteilung an die Parteien erfolgt zusammen mit dem vorstehenden Erkenntnis.
5. Die Rechtsmittelbelehrung richtet sich nach dem vorstehenden Erkenntnis.

Zürich, 17. August 2020

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vizepräsidentin:

Gerichtsschreiber:

Dr. Claudia Bühler

Jan Busslinger