



Kass.-Nr. AA110005-P/U/ys

Mitwirkende: die Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, Bernhard Gehrig,
die Kassationsrichterin Sylvia Frei, die Kassationsrichter Matthias
Brunner und Georg Naegeli sowie der juristische Sekretär
Christof Tschurr

Zirkulationsbeschluss vom 11. Juni 2012

in Sachen

- 1) **RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.**,
- 2) **Newco RAI International S.p.A.**,

Beklagte und Beschwerdeführerinnen

1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt

gegen

Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Klägerin und Beschwerdegegnerin

vertreten durch Fürsprecher

betreffend

Marke / UWG

**Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Teilurteil des Handelsgerichts des Kan-
tons Zürich vom 1. Dezember 2010 (HG060392)**

Das Gericht hat in Erwägung gezogen:

I.

1. Hauptzweck der Klägerin (Beschwerdegegnerin) ist die seit 1929 jährliche Durchführung der Preisverleihungszeremonie in Hollywood mit der Vergabe der Academy Awards ("Awards" bzw. besser bekannt als "Oscars") für verschiedene Leistungen im Bereich der Filmindustrie. Die Awards werden den Gewinnern jeweils in Form einer goldenen "Oscar"-Statuette überreicht. Die Beklagte 1 (Beschwerdeführerin 1) betreibt den italienischen Fernsehsender "RAI" mit verschiedenen Programmen. Die Beklagte 2 (Beschwerdeführerin 2) vertreibt gemäss vorinstanzlichen Feststellungen (vgl. dazu aber nachfolgend Erw. II.2.4 und II.3.7) zusammen mit der Beklagten 1 die Programme des Fernsehsenders "RAI" über ausländische Gesellschaften ins Ausland, darunter in die Schweiz.

Die Klägerin macht geltend, die Beklagten hätten die Fernsehunterhaltungsshow "Oscar del Vino", "La Kore Oscar della Moda" und "Oscar TV", in welchen Preise in der Wein-, Mode- und Fernsehbranche verliehen würden, ohne ihre Zustimmung in der Schweiz ausstrahlen lassen, obwohl die Zeichenfolge "OSCAR" markenrechtlich geschützt sei. (Im Rechtsbegehren gemäss Klageschrift nannte die Klägerin noch eine vierte Unterhaltsshow, "Oscar della Musica". Diese wird im Rechtsbegehren gemäss Replik nicht mehr genannt.) Mit Eingabe vom 8. November 2006 erhob die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage auf Unterlassung der weiteren Verwendung des Kennzeichens "OSCAR" und von Abbildungen der "Oscar"-Statuette durch die Beklagten, auf Herausgabe aller im Besitz der Beklagten sich befindlichen Waren und Unterlagen, auf welchen das Kennzeichen "OSCAR" oder Abbildungen der "Oscar"-Statuette angebracht sind, auf Erteilung verschiedener Auskünfte zum Zweck der Feststellung der durch die Marken- und Urheberrechtsverletzungen unrechtmässig erzielten Erträge und Gewinne und auf Schadenersatz bzw. Gewinnherausgabe sowie auf Urteilspublikation. Mit der Replik änderte die Klägerin das

Rechtsbegehren teilweise ab (angefochtenes Teilurteil = KG act. 2 S. 8, Rechtsbegehren S. 3 - 7).

Mit Teilurteil vom 1. Dezember 2010 hiess das Handelsgericht das Rechtsbegehren 1 (Unterlassungsanspruch) gut und verbot den Beklagten, in der Schweiz ohne schriftliche Zustimmung der Klägerin im geschäftlichen Verkehr die Zeichen "OSCAR" und "OSCARS" (jeweils in jedwelcher Schreibweise) im Zusammenhang mit der Übermittlung und Ausstrahlung von Fernsehunterhaltungsshow's oder anderen audiovisuellen Produkten und Programmen betreffend die Anpreisung oder Verleihung von Auszeichnungen, Prämien, Prädikaten und Trophäen zu verwenden oder benutzen zu lassen (KG act. 2, Dispositiv Ziffer 1). Es wies das Rechtsbegehren 2 (Beseitigungsanspruch) ab (Dispositiv Ziffer 2). Weiter verpflichtete das Handelsgericht die Beklagten in Gutheissung des Rechtsbegehrens 3 (Auskunftsanspruch / Anspruch auf Rechnungslegung), der Klägerin bezogen auf das Gebiet der Schweiz in verschiedener Weise Auskünfte zu erteilen bzw. Rechenschaft abzulegen (Dispositiv Ziffer 3) und wies sodann das Rechtsbegehren 5 (Veröffentlichung des Urteils) ab (Dispositiv Ziffer 5). Es bestimmte weiter, dass über das Rechtsbegehren 4 (Schadenersatz, Gewinnherausgabe) nach Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäss Dispositiv Ziffer 3 entschieden werde, und sistierte diesbezüglich den Prozess (Dispositiv Ziffer 4) (KG act. 2 S. 44 f.).

2. Mit vorliegender (unter Berücksichtigung der Gerichtsferien rechtzeitiger [HG act. 87B, KG act. 1]) Nichtigkeitsbeschwerde beantragen die Beschwerdeführerinnen, es sei das genannte Teilurteil aufzuheben und die Klage vollumfänglich abzuweisen. Eventualiter sei der Prozess zur Verbesserung der Mängel und zur Neuurteilung an das Handelsgericht zurückzuweisen (KG act. 1 S. 2, Rechtsbegehren 1 und 2). Die Beschwerdegegnerin beantragt Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde, soweit auf diese einzutreten sei (KG act. 14 S. 2). Das Handelsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung (KG act. 8).

Mit Verfügung vom 1. Februar 2011 verlieh der Präsident des Kassationsgerichts der Nichtigkeitsbeschwerde aufschiebende Wirkung bezüglich Dispositiv Ziffer 3 des angefochtenen Urteils (Verpflichtung zur Auskunftserteilung und

Rechnungslegung) und auferlegte den Beschwerdeführerinnen im Sinne von § 75 und § 76 ZPO/ZH eine Prozesskaution von insgesamt (d.h. für beide Beschwerdeführerinnen zusammen) Fr. 50'000.-- (KG act. 4, Dispositiv Ziffer 4 und 5). Die Beschwerdeführerinnen leisteten diese Kautionsinnert einmal erstreckter Frist (KG act. 10 und 12).

3. Seit dem 1. Januar 2011 steht die Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO) in Kraft. Der angefochtene Entscheid datiert vom 1. Dezember 2010 und wurde den Beschwerdeführerinnen am 9. Dezember 2010 zugestellt (HG act. 87B). Die Nichtigkeitsbeschwerde datiert vom 28. Januar 2011. Gemäss Art. 405 Abs. 1 ZPO gilt bezüglich Rechtsmittel das Recht, das im Zeitpunkt der Eröffnung des Entscheides in Kraft ist. Für das vorliegende Beschwerdeverfahren gelangen daher die Bestimmungen der (auf den 31. Dezember 2010 aufgehobenen) zürcherischen ZPO vom 13. Juni 1976 (ZPO/ZH) wie auch des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 13. Juni 1976 (GVG) weiterhin zur Anwendung. Ebenso ist mit Bezug auf die Beurteilung der erhobenen Rügen das bisherige Prozessrecht heranzuziehen, weil im Beschwerdeverfahren zu prüfen ist, ob der angefochtene Entscheid im Zeitpunkt der Fällung mit einem der in § 281 ZPO/ZH bezeichneten Nichtigkeitsgründe behaftet war. Dementsprechend richten sich auch die Nebenfolgen (Gerichtsgebühr und Prozessentschädigung) des Beschwerdeverfahrens betragsmässig nach dem bisherigen Recht, d.h. nach den obergerichtlichen Verordnungen über die Gerichtsgebühren vom 4. April 2007 (GGebV) bzw. über die Anwaltsgebühren vom 21. Juni 2006 (aAnwGebV) (vgl. § 23 der Gebührenverordnung des Obergerichts [GebV OG] vom 8. September 2010 und § 25 der Verordnung über die Anwaltsgebühren [AnwGebV] vom 8. September 2010).

II.

1. Die Beschwerdeführerinnen stellen ihren konkreten Rügen (KG act. 1 S. 8 ff.) allgemeine rechtliche Ausführungen voran (KG act. 1 S. 6 [S. 7 fehlt bzw. die Paginierung wechselt von der Seite 6/27 der Beschwerde direkt auf die Seite 8/28. Aus den fortlaufenden Randziffern von S. 6 zu S. 8 zeigt sich indes, dass

keine Ausführungen fehlen]). Diese Ausführungen genügen den Substantiierungsanforderungen an die Begründung einer Nichtigkeitsbeschwerde nicht (die Beschwerdeführerinnen gehen auch gar nicht davon aus, sondern verweisen jeweils auf spätere konkrete Ausführungen in der Beschwerde [KG act. 1 S. 6 Rz 15 - 17, jeweils a.E. in Klammern]):

1.1. Aus der Natur des Beschwerdeverfahrens, das keine Fortsetzung des Verfahrens vor dem Sachrichter darstellt, folgt, dass sich der Nichtigkeitskläger konkret mit dem angefochtenen Entscheid auseinandersetzen und den behaupteten Nichtigkeitsgrund in der Beschwerdeschrift selbst nachweisen muss (§ 288 Ziff. 3 ZPO/ZH). In der Beschwerdebegründung sind insbesondere die angefochtenen Stellen des vorinstanzlichen Entscheides zu bezeichnen und diejenigen Aktenstellen, aus denen sich ein Nichtigkeitsgrund ergeben soll, im Einzelnen anzugeben. Es ist nicht Sache der Kassationsinstanz, in den vorinstanzlichen Akten nach den Grundlagen des geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes zu suchen. Wer die vorinstanzliche Beweiswürdigung als willkürlich rügt, muss in der Beschwerde genau darlegen, welche tatsächlichen Annahmen des angefochtenen Entscheides auf Grund welcher Aktenstellen willkürlich sein sollen. Wird Aktenwidrigkeit einer tatsächlichen Annahme behauptet, so sind ebenfalls die Bestandteile der Akten, die nicht oder nicht in ihrer wahren Gestalt in die Beweiswürdigung einbezogen worden sein sollen, genau anzugeben. Wer vorbringt, angerufene Beweismittel seien nicht abgenommen worden, hat zu sagen, wo und zu welchen Behauptungen er sich auf diese berufen hat (ZR 81 [1982] Nr. 88 Erw. 6; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 1997, N 4 zu § 288; Spühler/Vock, Rechtsmittel in Zivilsachen im Kanton Zürich und im Bund, Zürich 1999, S. 72 f.; von Rechenberg, Die Nichtigkeitsbeschwerde in Zivil- und Strafsachen nach zürcherischem Recht, 2. Auflage, Zürich 1986, S. 16 ff.).

1.2. Die allgemeinen Ausführungen der Beschwerdeführerinnen unter den Randziffern 14 - 17 der Beschwerde werden diesen Anforderungen nicht gerecht. Darauf kann nicht eingetreten werden bzw. nur, soweit die Rügen in folgenden Teilen der Beschwerde genügend konkretisiert werden. Dementsprechend

braucht auch nicht auf die diesbezüglichen Entgegnungen der Beschwerdegegnerin (KG act. 14 S. 8 f.) eingegangen zu werden. Dies ist auch nachfolgend bei der Prüfung der konkreten Rügen nicht erforderlich, soweit sich diese als unzutreffend erweisen oder darauf nicht eingetreten werden kann.

2. Das Handelsgericht hielt fest, die Beschwerdeführerin 2 habe ihre Passivlegitimation mit der Behauptung bestritten, sie habe mit dem Vertrieb von Fernsehprogrammen und damit mit den vorgeworfenen Verletzungshandlungen nichts zu tun. Weiter sei sie - so die Behauptung der Beschwerdeführerin 2 gemäss Vorinstanz - erst am 28. Februar 2003 gegründet worden; für frühere Verletzungshandlungen könne sie schon deswegen nicht belangt werden. Ausserdem könnten ihr die Verletzungshandlungen auch nicht zugerechnet werden, da es sich bei ihr bis am 12. März 2008 um ein inaktives Unternehmen gehandelt habe, das im Geschäftsverkehr überhaupt nicht tätig gewesen sei (KG act. 2 S. 12).

2.1. Die Vorinstanz erwog dazu, aufgrund der klaren Aktenlage stimme die Behauptung der Beschwerdeführerin 2 nicht, mit dem Vertrieb von Fernsehprogrammen und damit mit den vorgeworfenen Verletzungshandlungen nichts zu tun zu haben. Gemäss HG act. 3/E (Auszug aus dem italienischen Gesellschaftsregister betreffend die Beschwerdeführerin 2) gehöre sie der "GRUPPO RAI" an und habe die Auslandsausstrahlung und den Auslandvertrieb von Fernsehprogrammen zum Zweck. In den "consolidated Statements 2003" und "RAI GROUP Reports and financial statements" der Jahre 2004 und 2005 werde der Zweck der Beschwerdeführerin 2 so umschrieben: "The company's purpose is the production, co-production, total or partial purchase in any form or manner of radio and TV programmes, and the broadcasting and distribution abroad of these programmes" (KG act. 2 S. 13 Erw. 2 mit Verweisung auf HG act. 50/59 - 61). Dass dem nicht so sein solle und eine andere Gesellschaft innerhalb der RAI-Gruppe die Programme der Beschwerdeführerin 1 in die Schweiz ausgestrahlt haben solle bzw. ausstrahlen solle, habe die Beschwerdeführerin 2 nicht geltend gemacht. Mit Bezug auf die klägerischen Rechtsbegehren Ziffer 1 (Unterlassungsbegehren) und 2 (Beseitigungsbegehren) helfe es der Beschwerdeführerin 2 auch nichts, sich darauf zu berufen, bis im Jahre 2008 inaktiv gewesen sein (was zudem durch

die Geschäftsabschlüsse gemäss HG act. 50/59 - 61 widerlegt sei). Diese Rechtsbegehren betreffen nämlich die Gegenwart bzw. Zukunft und somit nicht die Zeit vor dem Jahre 2008. Auch dem Rechtsbegehren Ziffer 3 (Anspruch auf Auskunft und Rechenlegung) stehe der Einwand der Beschwerdeführerin 2 nicht entgegen, da sie ja nur verpflichtet werden könnte, mit Bezug auf effektiv durch sie ausgestrahlte Fernsehsendungen Auskunft zu erteilen und Rechnung abzulegen. Die einzige Grenze der Auskunftserteilung bestehe im Datum der Gründung der Beschwerdeführerin 2 vom 28. Februar 2003. Insoweit habe die Beschwerdegegnerin ihr Rechtsbegehren indessen eingeschränkt. Die Passivlegitimation der Beschwerdeführerin 2 sei somit zu bejahen (KG act. 2 S. 13 f. Erw. 2).

2.2. Die Beschwerdeführerinnen rügen, die Vorinstanz erachte den Status der Beschwerdeführerin 2 als aktive Gesellschaft gestützt auf deren Geschäftsabschlüsse auch für die Zeit vor 2008 als erwiesen. Die Beschwerdeführerin 2 habe aber ihre Passivlegitimation stets bestritten. In der Klageantwort habe sie geltend gemacht, sie sei nach ihrer Gründung am 28. Februar 2003 bis zum Zeitpunkt der Klageantwort eine inaktive Gesellschaft gewesen. Dazu habe sie auf Handelsregisterauszüge aus den Jahren 2007, 2005 und 2004 verwiesen, welche ausdrücklich vermerkten, dass es sich bei der Beschwerdeführerin 2 um eine inaktive Gesellschaft handle. Die (recte:) Passivlegitimation der Beschwerdeführerin 2 habe demnach eine bestrittene und beweisbedürftige Tatsache dargestellt. Indem die Vorinstanz zu dieser Frage kein ordentliches Beweisverfahren durchgeführt habe, habe sie einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz verletzt, nämlich §§ 133 ff. ZPO/ZH (KG act. 1 S. 8 f. Rz 21 - 23).

2.3. Die Frage der Passivlegitimation ist wie die Frage der Aktivlegitimation keine Tatsachenfrage, sondern eine Rechtsfrage. Welche Person als Kläger auftreten und welche Person eingeklagt werden muss, damit eine konkrete Klage durchdringen kann, ist eine Frage des materiellen Rechts. Als Sachlegitimation wird die Berechtigung bezeichnet, das eingeklagte Recht als Kläger in eigenem Namen geltend zu machen (Aktivlegitimation des Klägers) bzw. es dem konkreten Beklagten gegenüber geltend zu machen (Passivlegitimation des Beklagten) (Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 1979, S. 139; vgl.

auch Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 65 zu §§ 78/28; Myriam Gehri, in Spühler/Dolge/Gehri, schweizerisches Zivilprozessrecht, 9. Auflage, Bern 2010, S. 108, 5. Kapitel Rz 105). Zu Rechtsfragen ist kein Beweisverfahren durchzuführen. Vielmehr gilt der Grundsatz *iura novit curia* (§ 57 ZPO/ZH).

Sodann ist die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde nicht zulässig, soweit gegen einen Entscheid der Weiterzug an das Bundesgericht möglich ist und das Bundesgericht frei überprüfen kann, ob der geltend gemachte Mangel vorliege (§ 285 Abs. 1 und 2 ZPO/ZH). Gegen das angefochtene Teilurteil mit einem Streitwert von weit über Fr. 30'000.-- ist die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht im Sinne von Art. 72 ff. BGG möglich (vgl. auch die zutreffende vorinstanzliche Rechtsmittelbelehrung in KG act. 2 S. 46 Ziff. 8.b). Im Rahmen einer Beschwerde in Zivilsachen prüft das Bundesgericht die Verletzung von Bundesrecht mit freier Kognition (Art. 95 lit. a BGG). Die Rüge der Verletzung von Bundesrecht ist demnach im vorliegenden Verfahren nicht zulässig. Das ist auch den Beschwerdeführerinnen nach ihrer Erklärung bewusst (KG act. 1 S. 6 Rz 18).

Die Rüge, über die Frage der Passivlegitimation der Beschwerdeführerin 2 kein Beweisverfahren durchgeführt zu haben, ist nach dem Gesagten im vorliegenden Verfahren nicht zulässig. Darauf kann nicht eingetreten werden.

Hingegen sind Rügen grundsätzlich zulässig, welche sich gegen vorinstanzliche Tatsachenfeststellungen richten, die tatsächliche Grundlage der vorinstanzlichen Bejahung der Passivlegitimation sind.

2.4. Die Vorinstanz stellte fest, dass die Behauptung der Beschwerdeführerin 2, bis im Jahre 2008 inaktiv gewesen zu sein, nicht zutreffe (KG act. 2 S. 13 f. Erw. 2). Diese Feststellung ist eine solche tatsächlicher Natur. Die Beschwerdeführerinnen beanstanden auch diese Erwägung als willkürlich (KG act. 1 S. 9 Rz 25 f.). Die Rüge, zu Unrecht kein Beweisverfahren durchgeführt zu haben, bezieht sich sinngemäss (nicht nur auf die Frage der Passivlegitimation, sondern) auch auf diese Feststellung (KG act. 1 S. 8 f. Rz 21 - 23).

a) Diese Rüge ist begründet. Über erhebliche streitige Tatsachen ist Beweis zu erheben (§ 133 ZPO/ZH). Das entsprechende Beweisverfahren ist durch einen Beweisaufgabebeschluss zu eröffnen (§ 136 ZPO/ZH). Mit der Feststellung, die Behauptung der Beschwerdeführerin 2 sei widerlegt, ging die Vorinstanz davon aus, dass diese Behauptung streitig war. Soweit die Vorinstanz eine solche Feststellung traf, ging sie auch davon aus, dass diese Behauptung erheblich war (vgl. aber nachfolgend Erw. 2.5 und 2.6). Trotzdem führte sie kein Beweisverfahren über diese erhebliche streitige Tatsache durch, sondern stellte allein gestützt auf vorläufig eingereichte Beweismittel, nämlich die Geschäftsabschlüsse HG act. 50/59 - 61, fest, dass die Behauptung nicht zutrefte. Damit verletzte die Vorinstanz einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz, nämlich §§ 133 und 136 ZPO/ZH (vgl. zur Abgrenzung von Bundesrecht und kantonalem Recht bezüglich dem Recht auf Beweisführung ZR 106 [2007] Nr. 32. Es verletzt einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz im Sinne von § 281 Ziff. 1 ZPO/ZH [und nicht den bundesrechtlich geregelten grundsätzlichen Anspruch auf Durchführung eines Beweisverfahrens], wenn das Gericht allein gestützt auf die im Hauptverfahren vorläufig eingereichten Beweismittel entscheidet, ohne den Parteien bezüglich erheblicher und bestrittener Tatsachen durch Eröffnung eines Beweisverfahrens die Möglichkeit zu geben, ihre Beweismittel abschliessend zu nennen [Kass.-Nr. AA100110 vom 14.12.2011 Erw. III.18.e mit Verweisung auf ZR 95 [1996] Nr. 73 und weitere Entscheide des Kassationsgerichts).

b) Die Beschwerdegegnerin wendet demgegenüber ein, die Vorinstanz habe die Vorbringen der Beschwerdeführerinnen "auf Grund der klaren Aktenlage" verworfen. Deshalb sei es falsch, wenn die Beschwerdeführerinnen die Passivlegitimation als beweisbedürftige Tatsache bezeichneten und der Vorinstanz vorwürfen, kein Beweisverfahren durchgeführt zu haben. Wenn die Vorinstanz aufgrund der Akten, zu welchen die Beschwerdeführerinnen mehrmals ausführlich hätten Stellung nehmen können, entschieden habe, habe sie dazu nicht noch ein Beweisverfahren durchführen müssen. Von der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes könne deshalb keine Rede sein (KG act. 14 S. 9 f. Rz 18 und 19).

Das Gegenteil trifft zu. Gerade indem die Vorinstanz ohne Beweisverfahren lediglich aufgrund der eingereichten Akten entschied (statt den Parteien mittels eines Beweisaufgabebeschlusses Gelegenheit zu geben, abschliessend ihre [auch allfälligen weiteren] Beweismittel zu nennen und die Aktenlage damit zu erweitern), verletzte sie einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz (vgl. vorstehend lit. a und die dort zitierten Entscheide). Mit dem Abstellen auf die eingereichten Akten, d.h. mit einer Würdigung der vorläufig eingereichten Beweismittel, handelt es sich im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdegegnerin (KG act. 14 S. 8 f. Rz 16) nicht um eine Frage der Verletzung von Bundesrecht (Art. 8 ZGB), sondern um Beweiswürdigung und damit um eine Frage des kantonalen Prozessrechts.

2.5. Die Bejahung der Passivlegitimation stützte die Vorinstanz nicht nur auf die gerügte (gemäss vorstehender Erwägung mit einem Nichtigkeitsgrund behaftete) tatsächliche Feststellung, sondern auch auf die Erwägungen, dass die Berufung der Beschwerdeführerin 2 auf ihre Inaktivität bis im Jahre 2008 nichts helfe, weil die Rechtsbegehren Ziffern 1 und 2 die Gegenwart bzw. die Zukunft betreffen und weil der Einwand der Inaktivität auch dem Rechtsbegehren Ziffer 3 nicht entgegenstehe, da die Beschwerdeführerin 2 ja nur verpflichtet werden könnte, mit Bezug auf effektiv durch sie ausgestrahlte Fernsehsendungen Auskunft zu erteilen und Rechnung abzulegen (und - so ohne weiteres sinngemäss - zu Schadenersatz und Gewinnherausgabe gemäss Rechtsbegehren Ziffer 4 verpflichtet werden könnte). Damit erklärte die Vorinstanz, auch wenn die Beschwerdeführerin 2 entsprechend ihrer Behauptung tatsächlich bis im Jahre 2008 inaktiv gewesen wäre, änderte das aus den genannten Gründen nichts an der Bejahung der Passivlegitimation. Die genannten Gründe sind Anwendung von Bundesrecht. Dabei handelt es sich um eine Alternativbegründung, welche die Bejahung der Passivlegitimation selbständig trägt, ohne dass dafür auf die in der vorstehenden Erwägung 2.4 behandelte, mit einem Nichtigkeitsgrund behaftete tatsächliche Feststellung abgestellt werden müsste. Dieser Nichtigkeitsgrund kann deshalb nicht zur Aufhebung des angefochtenen Entscheides, sondern könnte (wäre er der einzige Nichtigkeitsgrund) bloss zur Streichung der fehlerhaften Feststellung zuhanden des Bundesgerichts führen (vgl. auch dazu Kass.-Nr. AA100110 vom 14.12.2011 Erw. III.24). Ist das angefochtene Urteil indes aus einem andern

Grund aufzuheben, führt dieser Nichtigkeitsgrund dazu, dass beim neuen Entscheid ohne Durchführung eines Beweisverfahrens nicht festgestellt werden darf, die Behauptung der Beschwerdeführerin 2, bis im Jahre 2008 inaktiv gewesen zu sein, treffe nicht zu.

3. Weiter machen die Beschwerdeführerinnen geltend, vor Vorinstanz ausgeführt zu haben, die Beschwerdeführerin 2 habe zwar im Jahre 2008 eine Aktivität aufgenommen. Allerdings habe sie nicht das Programm von RAI Uno und damit auch nicht die streitgegenständlichen "Oscar-Sendungen" ausgestrahlt, sondern habe andere italienische TV-Programme produzieren und ausstrahlen sollen. Mit der Erstellung und Ausstrahlung der von der Beschwerdegegnerin beanstandeten Programme habe sie nichts zu tun (KG act. 1 S. 10 Rz 29 mit Verweisung auf [u.a.] HG act. 53 N 12 ff. und HG act. 62 N 14 ff.; vgl. auch KG act. 2 S. 13 Erw. 2). Die Vorinstanz habe demgegenüber festgestellt, die Beschwerdeführerinnen und damit auch die Beschwerdeführerin 2 hätten in der Schweiz die drei beanstandeten Programme ausgestrahlt (KG act. 1 S. 9 Rz 27). Diese Feststellung sei willkürlich, soweit sie auch die Beschwerdeführerin 2 betreffe (KG act. 1 S. 9 und 10 Rz 27 i.V. mit Rz 30). Die Vorinstanz habe allein gestützt auf die theoretische Möglichkeit, dass die Beschwerdeführerin 2 laut ihrem statutarischen Zweck die prozessgegenständlichen Sendungen hätte ausstrahlen können und nicht dargelegt habe, dass eine andere Gesellschaft innerhalb der RAI-Gruppe die Programme der Beschwerdeführerin 1 in die Schweiz ausgestrahlt habe, darauf geschlossen, dass sie das (gemeint: diese Sendungen in die Schweiz ausgestrahlt) getan habe (KG act. 1 S. 10 Rz 30 i.V. mit S. 8 Rz 20). Das sei willkürlich und stelle auch eine Umkehr der Beweislast dar. Letzteres sei durch das bundesrechtliche Rechtsmittel zu rügen (KG act. 1 S. 10 Rz 32).

3.1. Die Beschwerdegegnerin wendet ein, der Willkürvorwurf sei unberechtigt. Die Vorinstanz habe sich nicht willkürlich über HG act. 29/2 (Handelsregisterauszug betreffend die Beschwerdeführerin 2) hinweggesetzt, sondern im Gegenteil ausdrücklich auf den in diesem Aktenstück angegebenen Gesellschaftszweck der Beschwerdeführerin 2 abgestellt sowie aufgrund der Würdigung der weiter vorgelegten Akten (insbesondere die Geschäftsabschlüsse der Beschwerdeführe-

rin 2 [HG act. 3/E und HG act. 50/59 - 61]) konkret erkannt, dass die Beschwerdeführerin 2 eben keine inaktive Gesellschaft und ihre Passivlegitimation für die Ansprüche der Beschwerdegegnerin gegeben sei. Überdies genüge die Kritik der Beschwerdeführerinnen den Anforderungen an eine Willkürüge nicht, sondern sei rein appellatorisch und wiederholend. Im Übrigen hätten die Beschwerdeführerinnen die behauptete fehlende Passivlegitimation der Beschwerdeführerin 2 nicht ausreichend substantiiert, obwohl die Beweisnähe diesbezüglich bei den Beschwerdeführerinnen gelegen sei (KG act. 14 S. 10 Rz 20). Die Rügen der unrichtigen Anwendung von Bundesrecht seien im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht zu hören (KG act. 14 S. 11 Rz 21).

3.2. Zutreffend ist der Einwand der Beschwerdegegnerin betreffend die Frage der Passivlegitimation der Beschwerdeführerin 2. Dabei handelt es sich um eine Frage des materiellen Bundesrechts, auf welche im vorliegenden Verfahren nicht eingegangen werden kann (vorstehend Erw. 2.3).

3.3. Bei dieser Rüge und der damit beanstandeten vorinstanzlichen Erwägung geht es indes um Folgendes:

a) Gemäss den bereits von der Vorinstanz erwähnten, aber zeitlich nicht so unterschiedenen Behauptungen der Beschwerdeführerinnen sind bezüglich der tatsächlichen Umstände, welche für die (Rechts-)Frage der Passivlegitimation der Beschwerdeführerin 2 relevant seien, zwei zeitliche Phasen zu unterscheiden, nämlich die Zeit vor dem Jahre 2008 und die Zeit ab dem Jahre 2008. Vor dem Jahre 2008 sei die Beschwerdeführerin 2 gänzlich inaktiv gewesen (und habe deshalb mit der Ausstrahlung der streitgegenständlichen Sendungen nichts zu tun gehabt). Ab dem Jahre 2008 sei die Beschwerdeführerin 2 zwar aktiv geworden, habe aber auch dann mit der Ausstrahlung der streitgegenständlichen Sendungen nichts zu tun gehabt (sondern andere Programme produziert und ausgestrahlt).

b) Die vorinstanzlichen Erwägungen betreffen ebenfalls diese zwei zeitlichen Phasen bzw. die diesbezüglichen Behauptungen der Beschwerdeführerinnen, ohne diese Phasen allerdings strikte abzugrenzen. Einerseits stellte die Vorinstanz fest, dass es der Beschwerdeführerin 2 nichts nütze, sich darauf zu

berufen, bis im Jahre 2008 inaktiv gewesen zu sein, und dass diese Behauptung widerlegt sei (KG act. 2 S. 14). Diese Erwägung bzw. Phase betrifft die in der vorstehenden Erw. 2 behandelte Rüge. Andererseits stellte die Vorinstanz fest, es sei nicht so, dass die Beschwerdeführerin 2 mit dem Vertrieb von Fernsehprogrammen und damit mit den vorgeworfenen Verletzungshandlungen überhaupt nichts zu tun habe (KG act. 2 S. 13 Erw. 2). Diese Erwägung ist zeitlich nicht eingegrenzt und betrifft an sich sowohl die Phase bis zum Jahr 2008 als auch die Phase ab dem Jahr 2008. Weil aber in der Behauptung, (gänzlich) inaktiv gewesen zu sein, die Behauptung enthalten ist, die streitgegenständlichen Sendungen (während der Phase der Inaktivität) nicht ausgestrahlt zu haben, und weil die vorinstanzliche Feststellung, die Behauptung der Inaktivität sei widerlegt, ohne Durchführung eines Beweisverfahrens nicht haltbar ist und nicht getroffen werden darf, betrifft die in dieser Erwägung zu behandelnde Rüge nur die Phase ab dem Jahre 2008. Für diese Phase gilt die vorinstanzliche Alternativbegründung auf S. 14 des angefochtenen Urteils (vgl. vorstehend Erw. 2.5) nicht.

c) Die vorinstanzlichen Erwägungen, auf Grund der klaren Aktenlage sei es nicht so, wie die Beschwerdeführerin 2 geltend mache, nämlich dass sie mit den vorgeworfenen Verletzungshandlungen nichts zu tun habe; die Beschwerdeführerin 2 habe nicht geltend gemacht, dass sie (entgegen dem von der Vorinstanz zitierten italienischen Gesellschaftsregister und weiteren Akten) nicht Produktion und Ausstrahlung von Radio- und Fernsehprogrammen zum Zweck habe; sie habe nicht behauptet, dass eine andere Gesellschaft innerhalb der RAI-Gruppe die Programme der Beschwerdeführerin 1 in die Schweiz ausgestrahlt haben solle bzw. ausstrahlen solle (KG act. 2 S. 13 f.), führen zur zwar nicht explizit ausgesprochenen, aber impliziten positiven vorinstanzlichen Feststellung, dass die Beschwerdeführerin 2 die streitgegenständlichen Fernsehprogramme der Beschwerdeführerin 1 in die Schweiz ausgestrahlt habe (vgl. auch, wie die Beschwerdeführerinnen zutreffend zitieren [KG act. 1 S. 9 Rz 27], KG act. 2 S. 34 Erw. 2.7).

d) Diese Feststellung rügen die Beschwerdeführerinnen als willkürlich (KG act. 1 S. 10 Rz 30 - 32). Im Gegensatz zum Einwand der Beschwerdegegnerin ist

diese Rüge genügend substantiiert, indem die Beschwerdeführerinnen die angefochtenen Stellen im vorinstanzlichen Urteil bezeichnen (KG act. 1 S. 8 Rz 20 und S. 9 Rz 27), ihre diesbezüglichen Ausführungen vor Vorinstanz spezifizieren (KG act. 2 S. 10 Rz 29), sich mit der vorinstanzlichen Begründung auseinandersetzen und darlegen, weshalb diese ihrer Auffassung nach willkürlich ist (KG act. 2 S. 10 Rz 30 - 32).

3.4. Eine Umkehr der Beweislast, wie die Beschwerdeführerinnen behaupten (und was sie vor Bundesgericht beanstanden wollen), ist nicht ersichtlich. Die Vorinstanz erliess keinen Beweisaufgabebeschluss. Sie äusserte sich nicht zur Beweislastverteilung.

3.5. Bezüglich der hierunter gerügten vorinstanzlichen Feststellung (die Beschwerdeführerin 2 habe in der Schweiz die streitgegenständlichen Sendungen ausgestrahlt) beanstanden die Beschwerdeführerinnen nicht, dass die Vorinstanz kein förmliches Beweisverfahren gemäss den §§ 133 ff. ZPO/ZH durchgeführt hat. Dies ist demnach vom Kassationsgericht nicht zu prüfen. Vielmehr ist die Willkür rüge ausschliesslich anhand der Beweismittel und (fehlenden) Behauptungen zu prüfen, auf welche die Vorinstanz bei ihrer Feststellung abgestellt hat. Dies sind einerseits der von der Vorinstanz zitierte Zweck der Beschwerdeführerin 2 gemäss den von der Vorinstanz zitierten Dokumenten (HG act. 3/E und HG act. 50/59 - 61), andererseits die fehlenden Behauptungen der Beschwerdeführerin 2, dass sie nicht Auslandsausstrahlung und Auslandvertrieb von Radio- und Fernsehprogrammen zum Zweck habe und dass eine andere Gesellschaft innerhalb der RAI-Gruppe die Programme der Beschwerdeführerin 1 in die Schweiz ausgestrahlt habe (KG act. 2 S. 13 f.).

3.6. Tatsächlich ist indes die vorinstanzliche Schlussfolgerung aus diesen Beweismitteln und fehlenden Behauptungen nicht nachvollziehbar. Die Beschwerdeführerinnen hatten vor Vorinstanz geltend gemacht, die Beschwerdeführerin 2 sei eine Gesellschaft innerhalb der RAI-Gruppe. Sie (offensichtlich gemeint: die Beschwerdeführerin 2) sei im Jahr 2003 gegründet worden. Bis im Jahr 2008 sei sie inaktiv gewesen. Ihr Zweck sollte sein, speziell auf den internationalen Markt zugeschnittene, themenspezifische und weltweit zu vermarktende italienische TV-

Programme zu produzieren und auszustrahlen. Die prozessgegenständlichen Oscar-Sendungen hätten nicht zu Sendungen gezählt, die über die Beschwerdeführerin 2 hätten ausgestrahlt werden sollen, und seien auch tatsächlich nicht über sie ausgestrahlt worden (HG act. 53 S. 6 Rz 13).

Es ist logisch nicht nachvollziehbar, weshalb sich aus dem von der Vorinstanz zitierten Zweck der Beschwerdeführerin 2 und den von der Vorinstanz erwähnten fehlenden Behauptungen zwingend ergeben soll - nur dann wäre die vorinstanzliche Schlussfolgerung nachvollziehbar -, dass die Beschwerdeführerin 2 die streitgegenständlichen Sendungen ausgestrahlt hätte. Einerseits heisst der Zweck der Beschwerdeführerin 2, nämlich die Auslandsausstrahlung und der Auslandsvertrieb von Radio- und Fernsehprogrammen, nicht, dass die Beschwerdeführerin 2 die einzige Gesellschaft wäre, welche Programme der Beschwerdeführerin 1 ins Ausland ausstrahlen dürfte oder das getan hätte. Schon deshalb kann aus dem Gesellschaftszweck nicht der Schluss gezogen werden, dass es zwingend die Beschwerdeführerin 2 war und ist, welche die streitgegenständlichen Sendungen in die Schweiz ausgestrahlt hätte. Andererseits trifft der bereits vor Vorinstanz vorgebrachte Hinweis der Beschwerdeführerinnen zu, dass der statutarische Zweck der Beschwerdeführerin 2 noch nichts über ihre tatsächlichen Aktivitäten aussagt (HG act. 53 S. 6 Rz 14). Auch deshalb kann aus dem Gesellschaftszweck nicht der Schluss gezogen werden, dass es zwingend die Beschwerdeführerin 2 war und ist, welche die streitgegenständlichen Sendungen in die Schweiz ausgestrahlt hätte. Aus den gleichen Gründen kann dies ebenso wenig daraus geschlossen werden, dass die Beschwerdeführerin 2 nicht geltend gemacht hatte, ihr Zweck sei nicht die Auslandsausstrahlung und der Auslandsvertrieb von Fernsehprogrammen. Sie machte ja gerade im Gegenteil geltend, dass dies ihr Zweck sein sollte, dass aber die prozessgegenständlichen Oscar-Sendungen nicht zu den von ihr auszustrahlenden oder ausgestrahlten Sendungen gehörten. Es ist nicht erlaubt und logisch falsch, aus der fehlenden Bestreitung des Zwecks auf das Gegenteil zu schliessen. Auch die fehlende Behauptung, dass eine andere Gesellschaft innerhalb der RAI-Gruppe die streitgegenständlichen Programme ausgestrahlt habe, lässt einen solchen Schluss nicht zwingend zu. Die Beschwerdeführerinnen mögen verschiedene Gründe gehabt

haben, nicht zu erklären, welche Gesellschaft die streitgegenständlichen Sendungen in die Schweiz ausgestrahlt hatte (so z.B., um diese Gesellschaft vor einer entsprechenden Klage zu bewahren), so dass aus der fehlenden Erklärung nicht geschlossen werden darf, dies sei die Beschwerdeführerin 2 gewesen. Sinn- gemäss beinhalten die Ausführungen der Beschwerdeführerinnen ja auch durch- aus die Position, welche die Vorinstanz als nicht geltend gemacht bezeichnet. Die Beschwerdeführerinnen machten gemäss Vorinstanz geltend, dass die Beschwer- deführerin 1 den Begriff "Oscar" im Zusammenhang mit den von ihr ausgestrahlt- ten Fernsehsendungen bereits lange vor Hinterlegung der klägerischen Marken in der Schweiz verwendet habe (KG act. 2 S. 31). Gemäss den vorinstanzlichen Erwägungen hatte die Beschwerdegegnerin die Marke unbestrittenerweise im Jahr 1993 hinterlegt (KG act. 2 S. 33). Gemäss den Behauptungen der Beschwer- deführerinnen ist die Beschwerdeführerin 2 erst im Jahre 2003 gegründet worden und bis im Jahre 2008 inaktiv gewesen. Diese Behauptungen beinhalten mithin - wie auch die explizite Behauptung, die streitgegenständlichen Sendungen seien nicht über die Beschwerdeführerin 2 ausgestrahlt worden (HG act. 53 S. 6 Rz 13) - durchaus die Behauptung, dass die streitgegenständlichen Sendungen durch eine andere Gesellschaft als die Beschwerdeführerin 2 in die Schweiz aus- gestrahlt worden sind.

3.7. Die vorinstanzliche Feststellung, die Beschwerdeführerin 2 habe die streitgegenständlichen Sendungen ausgestrahlt, ist nach dem Gesagten aus den von der Vorinstanz dafür genannten Beweismitteln und Umständen nicht nach- vollziehbar. Es handelt sich damit um eine willkürliche tatsächliche Annahme im Sinne von § 281 Ziff. 2 ZPO/ZH. Das angefochtene Teilurteil beruht zum Nachteil der Beschwerdeführerinnen (auch) auf dieser Feststellung (KG act. 2 S. 14 [Annahme der Passivlegitimation der Beschwerdeführerin 2], S. 34 Erw. 2.7 [Annahme der Markenrechtsverletzung auch durch die Beschwerdeführerin 2] mit dem darauf beruhenden Verbot gemäss Dispositiv Ziffer 1 und der Auskunft- und Rechenschaftspflicht gemäss Dispositiv Ziffer 3 [KG act. 2 S. 44 f.]). Das an- gefochtene Urteil muss deshalb aufgehoben werden.

4. Die Beschwerdeführerinnen hatten vor Vorinstanz u.a. geltend gemacht, dass die Ansprüche der Beschwerdegegnerin durch Zuwarten verwirkt seien (KG act. 2 S. 16). Die Beschwerdegegnerin habe schon mindestens seit dem Jahre 2003 aufgrund eines Parallelverfahrens in den USA Kenntnis von der Ausstrahlung der streitgegenständlichen Sendungen und damit der Verwendung des Wortes "Oscar" durch die Beschwerdeführerin 1 erlangt. Die Beschwerdegegnerin könne nun nicht nach jahrelanger Untätigkeit die Ausstrahlung der Sendungen in der Schweiz verbieten (KG act. 2 S. 17). Die Beschwerdegegnerin hatte behauptet, sie habe erst im Jahre 2006 Kenntnis von den Ausstrahlungen dieser Sendungen in weitere europäische Länder (als Italien) erhalten (KG act. 2 S. 18).

4.1. Die Vorinstanz erwog dazu, die Verwirkung sei ein Ausfluss des Grundsatzes von Treu und Glauben und könne nicht leichthin angenommen werden. Der blosse Zeitablauf begründe den Rechtsmissbrauch nicht. Zusätzlich erforderlich sei, dass aus der Sicht des Verletzers der Verletzte Kenntnis von der Verletzung gehabt habe oder habe haben müssen und trotzdem untätig geblieben sei (KG act. 2 S. 19). Vorliegend sei kein Rechtsmissbrauch seitens der Beschwerdegegnerin ersichtlich. Gemäss eigenen Aussagen habe sie erst im Jahre 2006 von den Ausstrahlungen der streitgegenständlichen Sendungen im Gebiet der Schweiz erfahren. Dafür, dass sie schon seit dem Jahre 2003 Kenntnis von den beklaglichen Verletzungshandlungen gehabt habe bzw. hätte haben müssen, beständen keine Anhaltspunkte. Das sei von den Beschwerdeführerinnen auch nicht in rechtsgenügender Weise dargetan worden. Vielmehr gehe aus dem Protokoll des "Central District of California", auf welches sich die Beschwerdeführerinnen beriefen, lediglich hervor, dass die Beschwerdegegnerin im Jahre 2003 Kenntnis von der Verwendung der Marke "OSCAR" mit Bezug auf die Ausstrahlung von Fernsehshows in Italien gehabt und ab dem Jahre 2005 entdeckt habe, dass diese Programme auch in den USA empfangbar gewesen seien. Von einer Ausstrahlung der streitgegenständlichen Sendungen ins Ausland habe somit erst ab dem Jahre 2005 Kenntnis bestanden. Mit Einreichung der Klage in der Schweiz im Jahre 2006 habe die Beschwerdegegnerin genügend schnell reagiert. Es sei keine Verwirkung durch Dulden eingetreten (KG act. 2 S. 20).

4.2. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, sie hätten diverse Beweise dafür vorgelegt, dass die Beschwerdegegnerin bereits vor dem Jahre 2005 Kenntnis von der Ausstrahlung der prozessgegenständlichen Sendungen in den USA gehabt hätten und in der Schweiz gegen andere Verwender der Bezeichnung OSCAR vorgegangen seien. Die gegenteilige Feststellung der Vorinstanz sei willkürlich (KG act. 1 S. 11 f. Rz 36 und 37). Wenn die Vorinstanz zum Schluss gekommen sei, die Beschwerdeführerinnen hätten nicht rechtsgenügend bewiesen, dass die Beschwerdegegnerin schon vor 2006 Kenntnis von der Ausstrahlung der prozessgegenständlichen Sendungen in der Schweiz gehabt habe, hätte sie die Beschwerdeführerinnen zu weiteren Beweisen auffordern müssen. Es verletze einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz, wenn das Gericht nach Abschluss des Hauptverfahrens allein gestützt auf die in diesem vorläufig eingereichten Beweismittel entscheide, ohne den Parteien bezüglich erheblicher und bestrittener Tatsachen durch Eröffnung eines Beweisverfahrens die Möglichkeit zu geben, ihre Beweismittel abschliessend zu nennen. Das habe die Vorinstanz mit ihrem Teilurteil bezüglich der damit entschiedenen Ansprüche gemacht (KG act. 1 S. 12 f. Rz 38 - 41).

4.3. Auch diese Rüge ist begründet. Gemäss Vorinstanz war die tatsächliche Frage streitig, ob die Beschwerdegegnerin schon seit dem Jahre 2003 Kenntnis von einer Ausstrahlung der streitgegenständlichen Sendungen ins Ausland hatte. Gemäss Vorinstanz war diese streitige Tatsache bezüglich der Frage der Verwirkung relevant. Die Vorinstanz hätte demnach auch darüber ein mittels Beweisauftrageschluss zu eröffnendes Beweisverfahren durchführen müssen. Das tat sie aber nicht, sondern stellte auch diesbezüglich aufgrund einer Würdigung vorläufig eingereichter Beweismittel (insbesondere des Protokolls des "Central District of California") fest, dass von einer Ausstrahlung der streitgegenständlichen Sendungen ins Ausland erst ab dem Jahre 2005 Kenntnis bestanden habe. Damit verletzte sie wiederum einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz (vgl. vorstehend Erw. 2.4.a). Durch die Abweisung der Verwirkungseinrede beruht das angefochtene Urteil auf dieser vor Durchführung eines Beweisverfahrens unzulässigen Feststellung und muss auch deshalb aufgehoben werden.

Da die vorinstanzliche Feststellung vor Durchführung eines Beweisverfahrens unzulässig ist, ist nicht zu prüfen, ob sie willkürlich ist.

4.4. Die Beschwerdegegnerin wendet ein, das Urteil komme in Würdigung der eingereichten Akten zu Recht zum Schluss, dass keine Anhaltspunkte dafür beständen und von den Beschwerdeführerinnen in rechtsgenügender Weise dargetan worden seien, dass die Beschwerdegegnerin schon seit dem Jahre 2003 Kenntnis von den beklaglichen Verletzungshandlungen im Gebiet der Schweiz gehabt habe. Die Vorinstanz habe damit geurteilt, dass die gegenteiligen Behauptungen der Beschwerdeführerinnen unsubstantiiert und nicht belegt seien. Diese Feststellung sei korrekt und nicht willkürlich (KG act. 14 S. 11 f. Rz 23 und 24).

a) Die vorinstanzliche Formulierung, die Beschwerdeführerinnen hätten ihre Behauptung "nicht in rechtsgenügender Weise dargetan", kann nach dem Wortlaut allein einerseits mit der Beschwerdegegnerin als Feststellung einer ungenügenden Substantiierung verstanden werden. Die Frage der genügenden Substantiierung ist eine solche der Anwendung des Bundesrechts (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 1 zu § 113; Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3. Auflage, Basel 2006, N 26 zu Art. 8). Diese könnte im vorliegenden Verfahren nicht geprüft werden (vorstehend Erw. 2.3).

b) Die zitierte vorinstanzliche Formulierung kann aber nach dem Wortlaut (die Vorinstanz hielt nicht fest, die Beschwerdeführerinnen hätten "nicht in rechtsgenügender Weise *behauptet*") andererseits auch als Feststellung des fehlenden (rechtsgenügenden) Beweises für die Behauptung verstanden werden. Aus dem Zusammenhang des vorinstanzlichen Urteils folgt, dass die Vorinstanz diese Feststellung in diesem Sinne (fehlender Beweis) verstand, indem sie nicht etwa auf die Behauptung mangels genügender Substantiierung gar nicht weiter einging, sondern diese prüfte und - wie die Beschwerdegegnerin selber feststellt - unter Würdigung der eingereichten Akten entschied. Dies ist eben unzulässig (vorstehend Erw. 4.3. und 2.4.a).

5. Die Vorinstanz erwog, notorischerweise besässen die Beschwerdeführerinnen in der Schweiz mit Bezug auf die Sendungen "Oscar del Vino", "La Kore

della Moda" und "Oscar TV" keine schützenswerte starke Wettbewerbsstellung (KG act. 2 S. 20).

5.1. Die Beschwerdeführerinnen rügen, indem die Vorinstanz eine angebliche Notorietät der schwachen Wettbewerbsstellung der Beschwerdeführerinnen und damit das Nicht-Vorhandensein eines wertvollen Besitzstandes gleichsam ex cathedra festgestellt und ihr Urteil ohne Weiteres darauf abgestellt habe, habe sie in unzulässiger Weise jegliche Beweisführung über die Stärke bzw. Schwäche der Wettbewerbsstellung der Beschwerdeführerinnen unterbunden. Die vorinstanzliche Feststellung, dass eine Tatsache notorisch sei, sei tatsächlicher Natur. Es sei indes im vorliegenden Fall kein einziges der (von den Beschwerdeführerinnen aufgelisteten) Kriterien zur Bestimmung der Notorietät einer Behauptung erfüllt. Die Vorinstanz habe mit ihrer Feststellung § 133 Satz 2 ZPO/ZH und damit einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz verletzt (KG act. 1 S. 14 - 16 Rz 46 - 53).

5.2. Ob die Wettbewerbsstellung der Beschwerdeführerinnen in der Schweiz mit Bezug auf die genannten Sendungen eine "schützenswerte, starke" ist, ist eine Frage der rechtlichen Qualifikation, der Anwendung des materiellen Bundesrechts, nämlich des Markenschutzgesetzes (MSchG). Mit der Feststellung, es sei notorisch, dass die Beschwerdeführerinnen keine schützenswerte starke Wettbewerbsstellung besässen, traf die Vorinstanz keine tatsächliche Feststellung, sondern eine rechtliche Qualifikation. Diese Frage kann im vorliegenden kantonalen Beschwerdeverfahren nicht behandelt, auf dagegen gerichtete Rügen kann nicht eingetreten werden (§ 285 ZPO/ZH; vorstehend Erw. 2.3).

5.3. Dabei kann auf Folgendes hingewiesen werden:

a) Als Verletzung von Bundesrecht im Sinne von Art. 95 lit. a BGG gilt auch, wenn der kantonale Sachrichter nicht alle relevanten Tatsachen ermittelt, welche zur Rechtsanwendung nötig sind. Ein Entscheid, der nicht die zur Subsumtion notwendigen tatsächlichen Grundlagen enthält, ist folglich bundesrechtswidrig. Soweit es um die Anwendung von Bundesrecht geht, ist die unvollständige und lückenhafte Sachverhaltsfeststellung (auch rechtsfehlerhafte Sachverhaltsfeststellung genannt) somit nach Art. 97 Abs. 1 BGG mittels Beschwerde in Zivilsachen

geltend zu machen, weshalb entsprechende Rügen im Nichtigkeitsbeschwerdeverfahren nicht zulässig sind (Kass.-Nr. AA100093 vom 23.11.2011 Erw. III.2.1.c mit Hinweis auf Kass.-Nr. AA090022 vom 5.7.2010 Erw. II.2.2.c mit zahlreichen weiteren Hinweisen). Auch soweit die Beschwerdeführerinnen geltend machen, die Vorinstanz habe den relevanten Sachverhalt gar nicht (mittels eines Beweisverfahrens) festgestellt, kann darauf nicht eingetreten werden.

b) Bei der Notorietät ist zu unterscheiden zwischen rechtlicher Notorietät, gerichtsnotorischen Tatsachen und allgemeinen Erfahrungsgrundsätzen. Rechtliche Notorietät im Bereich der Anwendung von Bundesrecht unterliegt als Rechtsfrage der freien Prüfung durch das Bundesgericht. Diesbezügliche Rügen sind im vorliegenden Verfahren nicht zulässig. Gerichtsnotorische Tatsachen sind nicht allgemein bekannte, sondern einzelfallspezifische Tatsachen, welche dem einzelnen Gericht aus seiner amtlichen Tätigkeit (aus dem konkreten Verfahren oder aus andern Verfahren) bekannt sind (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 11 zu § 133) und über welche, hätte das Gericht davon nicht sichere Kenntnis, Beweis abzunehmen wäre. Davon zu unterscheiden sind allgemein (nicht nur spezielle, dem einzelnen Gericht aus seiner amtlichen Tätigkeit) bekannte Tatsachen als allgemeine Erfahrungsgrundsätze. Erstere (gerichtsnotorische Tatsachen) muss der Richter formell ins Verfahren einführen. Er muss den Parteien eröffnen, dass er Beweiserhebungen nicht für notwendig erachtet, weil er die betreffenden Tatsachen für gerichtskundig hält, und hat den Parteien Gelegenheit einzuräumen, sich zu äussern und allenfalls Zweifel an der Notorietät anzumelden oder den Beweis der Unrichtigkeit zu führen. Über zweitere (allgemein bekannte Tatsachen, Erfahrungstatsachen, Grundsätze der allgemeinen Lebenserfahrung) ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kein Beweis abzunehmen, weil sie gleichsam die Funktion von Normen übernehmen. Derartige Erfahrungssätze werden vom Bundesgericht einer Rechtsnorm gleichgestellt. Sie brauchen nicht behauptet zu werden (Kass.-Nr. AA100093 vom 23.11.2011 Erw. III.7.a mit verschiedenen Hinweisen auf Literatur und Rechtsprechung). Lediglich das Abstellen auf gerichtsnotorische Tatsachen kann bei Fällen, welche der Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht im Sinne von Art. 72 ff. BGG unterliegen, im kantonalen Nichtigkeitsbeschwerdeverfahren auf entsprechende Rügen geprüft

werden. Rügen gegen das Abstellen auf rechtliche Notorietät oder auf allgemein notorische Tatsachen sind in diesem Verfahren nicht zulässig.

c) Bei der vorinstanzlichen Erwägung, notorischerweise besässen die Beschwerdeführerinnen in der Schweiz mit Bezug auf die erwähnten Sendungen keine schützenswerte starke Wettbewerbsstellung, verwies die Vorinstanz nicht auf eine gerichtsnotorische Tatsache. Es handelt sich im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdeführerinnen nicht um eine Feststellung tatsächlicher, sondern um eine solche rechtlicher Natur. Auf die dagegen gerichteten Rügen (sowohl unter dem Titel "Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes" [KG act. 1 S. 14 - 16 Rz 46 - 53] als auch unter dem Titel "Willkürliche Beweiswürdigung" [KG act. 1 S. 16 f. Rz 54 - 61; vgl. dazu auch nachfolgend Erw. 6]) kann nicht eingetreten werden.

6. Die Beschwerdeführerinnen beanstanden weiter die vorinstanzliche Erwägung, sie hätten damit, dass die Sendung "Oscar TV" in "Premio della TV" bzw. "Premio TV" umbenannt wurde, gezeigt, dass ihnen die Preisgabe der verletzenden Zeichen zugemutet werden könne (KG act. 1 S. 16 f. Rz 54 - 60). Auch die Frage der Zumutbarkeit ist indes eine solche der Anwendung des materiellen Bundesrechts. Auch diese Rüge ist demnach im vorliegenden Verfahren unzulässig, und auch darauf kann deshalb nicht eingetreten werden.

7. Gemäss der vorinstanzlichen Feststellung hatten die Beschwerdeführerinnen vor Vorinstanz geltend gemacht, dass die Beschwerdegegnerin der Produktionsfirma A. im Jahre 2004 erlaubt habe, bis ins Jahr 2007 Sendungen mit dem Titel "La Kore Oscar della Moda" zu produzieren und über ihren Vertragspartner, die Beschwerdeführerin 1, auszustrahlen. In dieser Vereinbarung habe es - so die Beschwerdeführerinnen nach Vorinstanz - keine territoriale Einschränkung gegeben; eine Ausstrahlung der Sendungen in die Schweiz sei somit vom Einverständnis der Beschwerdegegnerin gedeckt gewesen. Die Beschwerdegegnerin habe eingewendet, die der A. erteilte Erlaubnis zur Benützung des Zeichens "La Kore Oscar della Moda" bis ins Jahr 2007 habe sich nur auf Italien erstreckt und nicht den Vertrieb der Sendung via Satellit oder Kabelfernsehen in die Schweiz erfasst (KG act. 2 S. 21). Die Vorinstanz erwog zu diesen Parteistand-

punkten, unbestritten sei, dass zwischen der Beschwerdegegnerin und der Produktionsfirma A. eine Vereinbarung dahingehend geschlossen worden sei, dass die A. das Zeichen "La Kore Oscar della Moda" in Italien bis zum Jahre 2007 habe benutzen können. Dass hingegen diese Vereinbarung auch die Ausstrahlung der Sendungen in die Schweiz via Satellit oder Kabelfernsehen durch die Beschwerdeführerinnen zum Inhalt habe, wäre durch diese zu behaupten und nachzuweisen gewesen. Das sei ihnen nicht gelungen. Zunächst einmal seien die Beschwerdeführerinnen nicht Vertragspartei des Vergleiches und könnten aus diesem keine direkten Rechte ableiten. Doch auch in impliziter Auslegung könne dem Vergleich keine Drittwirkung im von den Beschwerdeführerinnen behaupteten Sinn entnommen werden. Die Auslegung einer Bestätigung vom September/Oktober 2004 (des Rechtsanwalts) der Beschwerdegegnerin nach dem Vertrauensprinzip ergebe kein (auch kein stillschweigendes) Einverständnis der Beschwerdegegnerin, dass die Beschwerdeführerinnen die Sendung "La Kore Oscar della Moda" hätten in die Schweiz ausstrahlen dürfen (KG act. 2 S. 22 f.).

7.1. Die Beschwerdeführerinnen rügen, falsch sei die vorinstanzliche Feststellung, sie hätten die Einwilligung der Beschwerdegegnerin zum Gebrauch des Zeichens "La Kore Oscar della Moda" in der Schweiz via Satellit oder Kabelfernsehen durch die Beschwerdeführerin 1 nicht behauptet. Sie hätten das sehr wohl behauptet (KG act. 1 S. 18).

7.2. Mit der vorinstanzlichen Erwägung, die Beschwerdeführerinnen hätten behaupten und nachweisen müssen, dass die erwähnte Vereinbarung auch die Ausstrahlung der Sendungen in die Schweiz via Satellit oder Kabelfernsehen durch die Beschwerdeführerinnen zum Inhalt habe, was den Beschwerdeführerinnen aber nicht gelungen sei, stellte die Vorinstanz nicht fest, dass die Beschwerdeführerinnen das nicht behauptet hätten. Im Gegenteil. Die Vorinstanz ging von dieser Behauptung aus, prüfte sie und gelangte zur Auffassung, dass dies nicht so sei (KG act. 2 S. 23). Diese Rüge geht fehl.

7.3. Im gleichen Zusammenhang behaupten die Beschwerdeführerinnen eine willkürliche Beweiswürdigung durch die Feststellung, die Erlaubnis der Beschwerdegegnerin zum Gebrauch der Bezeichnung "La Kore Oscar della

Moda" betreffe nur Italien und nicht auch die Schweiz, und sie berechtere nur A. und nicht die Beschwerdeführerin 1. Zur Begründung dieser Rüge beziehen sich die Beschwerdeführerinnen auf eine Vereinbarung vom 4. Juni 2004 zwischen der Beschwerdeführerin 1 und A. sowie auf Schreiben vom September und Oktober 2004, aus welchen Unterlagen sich nach Auffassung der Beschwerdeführerinnen das Gegenteil der vorinstanzlichen Schlussfolgerung ergebe (KG act. 1 S. 19 - 21 Rz 68 - 77).

7.4. Die Auslegung (von Verträgen und Willenserklärungen) nach dem Vertrauensprinzip stellt eine Frage des Bundesrechts dar, welche im Rahmen der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde nicht überprüft werden kann (vgl. statt vieler Kass.-Nr. AA060032 vom 2.4.2007 Erw. II.3.2 mit zahlreichen weiteren Hinweisen; Kass.-Nr. AA080170 vom 29.6.2009 Erw. II.2.b.aa mit Hinweis auf Guldener, a.a.O., S. 481). Die Vorinstanz legte die auch von den Beschwerdeführerinnen genannten Bestätigungen nach dem Vertrauensprinzip aus und gelangte ausschliesslich gestützt darauf zum von den Beschwerdeführerinnen gerügten Ergebnis, dass kein Einverständnis der Beschwerdegegnerin dafür vorliege, dass die Beschwerdeführerinnen die Sendung "La Kore Oscar della Moda" in die Schweiz hätten ausstrahlen dürfen. Auf die dagegen gerichtete Rüge kann nach dem Gesagten nicht eingetreten werden. Dies gilt auch für die Rügen, die Vorinstanz habe übersehen, dass in den Schreiben vom September/Okttober 2004 auch die Vereinbarung zwischen A. und der Beschwerdeführerin 1 vom 4. Juni 2004 zur Diskussion gestanden sei (KG act. 1 S. 20 Rz 71), dass die Vorinstanz Zweck und Umstände ignoriert habe und dass die vorinstanzliche Folgerung dem Zweck zuwiderlaufe (KG act. 1 S. 20 Rz 73 und 74). Wie die Beschwerdeführerinnen in Rz 77 der Beschwerde (KG act. 1 S. 21) zutreffend als Zusammenfassung festhalten, geht es (auch dabei) um die vorinstanzliche Auslegung einer Vereinbarung. Zu dieser Auslegung gehört auch die Berücksichtigung von Zweck und Umständen. Diese Auslegung ist Anwendung von Bundesrecht. Darauf kann nicht eingetreten werden.

7.5. Als Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes machen die Beschwerdeführerinnen geltend, sofern die Vorinstanz die Behauptungen, dass

die Einwilligung der Beschwerdegegnerin nicht auf Italien begrenzt gewesen sei und dass die Einwilligung auch für die Beschwerdeführerin 1 gegolten habe, als durch die Beschwerdeführerinnen ungenügend bewiesen erachtet habe, hätte sie über die erhebliche und strittige Frage der Einwilligung der Beschwerdegegnerin ein Beweisverfahren durchführen müssen (KG act. 1 S. 21 Rz 78).

Die Vorinstanz legte ausschliesslich die Bestätigung nach dem Vertrauensprinzip aus. Sie machte keine Feststellungen zur Frage eines tatsächlichen Konsenses. Machte sie keine tatsächlichen Feststellungen, hatte sie auch kein Beweisverfahren durchzuführen. Dass bzw. ob sie demgegenüber anstelle der blossen Auslegung nach dem Vertrauensprinzip tatsächliche Feststellungen hätte machen (und diesbezüglich ein Beweisverfahren hätte durchführen) müssen, sind wiederum Fragen der Anwendung des materiellen Bundesrechts, welche die Beschwerdeführerinnen dem Bundesgericht zur freien Beurteilung unterbreiten können und auf welche dementsprechend im vorliegenden Verfahren nicht eingetreten werden kann.

8. Die Vorinstanz erwog, das Verbotungsrecht von Art. 3 MSchG bestehe nur dann, wenn eine Verwechslungsgefahr bestehe. Zur Beurteilung einer Verwechslungsgefahr seien die Marken als Ganzes zu betrachten und die konkreten Umstände in Betracht zu ziehen. Nicht das Resultat eines gleichzeitigen Vergleichs sei massgebend, sondern allein der Eindruck des Erinnerungsvermögens des Abnehmers bzw. des Adressaten. Zudem sei auch die unterscheidende Kraft der Marken in Betracht zu ziehen, da schwache Marken keinen grossen Ähnlichkeitsbereich verdienen. Eine schwache Marke liege dann vor, wenn deren Kennzeichnungskraft wegen des häufigen Gebrauchs ähnlicher beschreibender Angaben oder ähnlicher Marken verwässert worden sei. Massgebend seien die Verhältnisse in der Schweiz (KG act. 2 S. 29 f. mit diversen Hinweisen auf den Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz).

Die Kennzeichenkraft des Zeichens "OSCAR" sei in der Schweiz für die geschützte Dienstleistung "Unterhaltung, einschliesslich die Verleihung von Auszeichnungen für lobenswerte Leistungen" zu bejahen. Die "Oscars" würden vom Schweizer Fernsehpublikum unmittelbar mit den durch die Beschwerdegegnerin

verliehenen Filmpreisen in Verbindung gebracht. Von einer schwachen Marke könne somit keine Rede sein. Eine Verwässerung der klägerischen Marke in der Schweiz sei von den Beschwerdeführerinnen zudem nicht rechtsgenügend behauptet bzw. nachgewiesen worden. Die von ihnen angeführten Beispiele, welche eine intensive Drittnutzung und damit eine Verwässerung der klägerischen Marke aufzeigen sollten, stammten nämlich alle aus dem Register des italienischen Patent- und Markenamts und seien somit für die Beurteilung nach Schweizer Markenrecht irrelevant. Ebenso komme es nicht auf die Verwendung und Bedeutung des Begriffes "Oscar" in der italienischen Sprache an, da auch auf die deutschschweizerische Verwendung des Wortes abzustellen sei (KG act. 2 S. 30).

8.1. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, sie hätten stets den Standpunkt vertreten, die Marke "OSCAR" sei eine schwache Marke. In der Duplik hätten sie mit Verweisung auf ein Gutachten von Prof. B. zur fehlenden Kennzeichnungskraft der Marke "OSCAR" weiter ausgeführt, der Begriff "OSCAR" sei in der Schweiz in der italienischen Sprache zum generischen Begriff und Synonym für "Preis", italienisch "Premio" degeneriert. Die Vorinstanz habe ohne jegliche Begründung oder Beweis festgestellt, dass "die Oscars" vom Schweizer Fernsehpublikum unmittelbar mit den durch die Beschwerdegegnerin verliehenen Filmpreisen in Verbindung gebracht würden. Weder die Akten noch das Urteil der Vorinstanz gäben irgendeinen Hinweis, wie die Vorinstanz zu dieser Annahme gelangt sei. Da die Vorinstanz demzufolge eine beweisbedürftige Tatsache als bewiesen angenommen habe, obwohl die Akten darüber keinen Aufschluss gäben, habe sie einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz verletzt (KG act. 1 S. 22 Rz 80 - 82).

8.2. Die Vorinstanz verwies für die Feststellung, dass die "Oscars" vom Schweizer Fernsehpublikum unmittelbar mit den durch die Beschwerdegegnerin verliehenen Fernsehpreisen in Verbindung gebracht würden, auf vorgängige Erwägungen ("Wie erwähnt ..."; KG act. 2 S. 30). Vorgängig erwog die Vorinstanz, der Begriff "Oscar" stelle in der Deutschschweiz notorischerweise kein Synonym für "Preisverleihung", "Auszeichnung" oder "Preis" dar. Die Beschwer-

deführerinnen stützten sich fast ausschliesslich auf den italienischen Sprachgebrauch des Wortes "Oscar". Darauf komme es aber bei der Beurteilung der Degenerierung im deutschsprachigen Teil der Schweiz nicht an. Im Zusammenhang mit Preisverleihungen werde der Begriff "Oscar" vom deutschsprachigen Durchschnittsbürger bzw. Durchschnitts-Fernsehzuschauer unmittelbar mit dem jährlich verliehenen Filmpreis ("Oscar-Verleihung") der Beschwerdegegnerin in Verbindung gebracht (KG act. 2 S. 28 f.).

a) Einerseits begründete die Vorinstanz damit durchaus, wie sie zur Feststellung gelangte, dass die "Oscars" vom Schweizer Fernsehpublikum unmittelbar mit den durch die Beschwerdegegnerin verliehenen Filmpreisen in Verbindung gebracht werde. Im Wesentlichen bezeichnete die Vorinstanz dies als notorisch. Die Rüge der fehlenden Begründung geht fehl. Mit der vorinstanzlichen Begründung setzen sich die Beschwerdegegnerinnen nicht auseinander und können deshalb auch mit den Vorwürfen der willkürlichen Beweiswürdigung und der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes keinen Nichtigkeitsgrund nachweisen.

b) Die Vorinstanz ging davon aus, dass es nicht auf die Verwendung und Bedeutung des Begriffes "Oscar" in der italienischen Sprache ankomme, da auch auf die deutschschweizerische Verwendung des Wortes abzustellen sei (KG act. 2 S. 30). Ob es (auch) auf die Verwendung und Bedeutung in der italienischen Sprache ankommt oder nicht - mithin ob dies relevant ist oder nicht -, ist eine Frage der Anwendung des materiellen Bundesrechts, welche im vorliegenden Verfahren nicht geprüft werden kann. Die Verweisungen der Beschwerdeführerinnen auf ihre Behauptungen zur Verwendung und Bedeutung des Begriffes in der italienischen Sprache und im Tessin gehen daran vorbei und damit fehl.

c) Bei der Frage, was dem Durchschnittskonsumenten in den massgeblichen Verkehrskreisen klar ist (KG act. 1 S. 22 Rz 82), handelt es sich um eine Rechtsfrage (vgl. Kass.-Nr. AA090129 vom 5.11.2010 Erw. II.4.5.c mit Verweisung auf BGE 131 IV 23, 26; 125 IV 213; 124 IV 162, 167; 117 IV 193, 198; 102 II 286, 289 und auf Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum UWG,

Basel Genf München 2001, N 269 und N 271 zu Art. 3 lit. b). Darauf kann im vorliegenden Verfahren nicht eingegangen werden.

8.3. Die Beschwerdeführerinnen behaupten, sie hätten im vorinstanzlichen Verfahren klar behauptet und vielfach belegt, dass die Bezeichnung "OSCAR" durch mehrfache Drittbenutzung zu einem Freizeichen, jedenfalls zu einer schwachen Marke degeneriert sei. Im Gegensatz zur vorinstanzlichen Annahme hätten sie nicht nur Beispiele aus dem Register des italienischen Patent- und Markenamts angeführt. Die Vorinstanz habe aber alle weiteren angeführten Behauptungen und Beweismittel ignoriert (KG act. 1 S. 22 f. Rz 83 mit Verweisung auf HG "act. 16, N 53 ff. und act. 17/3 - 46").

Die Vorinstanz ignorierte diese Behauptungen und Beweismittel nicht. Vielmehr ging sie darauf ein und erwog, an der Tatsache, dass der Begriff "Oscar" vom deutschsprachigen Durchschnittsbürger bzw. Durchschnitts-Fernsehzuschauer unmittelbar mit dem jährlich verliehenen Filmpreis ("Oscar-Verleihung") der Beschwerdegegnerin in Verbindung gebracht werde, ändere nichts, dass der Begriff "Oscar" vereinzelt auch im Zusammenhang mit Preisverleihungen anderer Veranstalter verwendet werde, wie dies die Beschwerdeführerinnen geltend machten. Diese seien nämlich auch gemäss Darstellung der Beschwerdeführerinnen nicht so zahlreich, dass man davon ausgehen könnte, dass sich der Verkehr der Marke "bemächtigt" hätte (KG act. 2 S. 29 mit Bezugnahme auf HG act. 16 S. 15 f. = HG act. 16 N 56 ff. mit Beilagen act. 17/3 ff.). Die Rüge geht fehl. Im Übrigen betrifft die vorinstanzliche Erwägung eine Frage der Anwendung des materiellen Bundesrechts, worauf im vorliegenden Verfahren nicht eingegangen werden kann.

8.4. Die Beschwerdeführerinnen beanstanden, dass sich die Vorinstanz nicht mit dem Gutachten von Prof. B. zur fehlenden Kennzeichnungskraft der Marke "OSCAR" im schweizerisch-italienischen Sprachraum auseinandergesetzt, sondern dieses ignoriert und auch damit einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz verletzt habe (KG act. 1 S. 23 Rz 84).

Das Gutachten von Prof. Dr. B. befasste sich gemäss seinem Titel mit der Frage, ob das Wort *Oscar* im Italienischen eine generische Bedeutung "(Preis)" entwickelt habe (HG act. 54/115). Mit der Erwägung, es komme nicht auf die Verwendung und Bedeutung des Begriffes "Oscar" in der italienischen Sprache an, da auch auf die deutschschweizerische Verwendung des Wortes abzustellen sei (KG act. 2 S. 30), bezeichnete die Vorinstanz auch dieses Gutachten als irrelevant. Auch diese Rüge geht fehl.

8.5. Weiter machen die Beschwerdeführerinnen geltend, die Vorinstanz hätte bezüglich der tatsächlichen Voraussetzungen der Stärke resp. eben Schwäche der Marke der Beschwerdegegnerin ein Beweisverfahren durchführen müssen. Ein solches hätte der Beschwerdeführerin 1 die Möglichkeit des Beweises dafür gegeben, dass die Marke "OSCAR" generell oder jedenfalls im italienischen Sprachraum ausgesprochen schwach sei. Der italienische Sprachraum sei der einzige hier massgebliche (KG act. 1 S. 23 Rz 85).

Die Vorinstanz ging davon aus, dass der italienische Sprachraum gerade nicht der hier massgebliche ist. Welcher Sprachraum massgeblich ist, ist eine Frage der Anwendung des materiellen Bundesrechts, auf welche vorliegend nicht eingegangen werden kann. Über Behauptungen zu einem ihrer Auffassung nach unmassgeblichen Sprachraum musste die Vorinstanz mangels Relevanz kein Beweisverfahren durchführen. Behauptungen zur Degenerierung des Zeichens "Oscar" in der deutschsprachigen Schweiz hatten die Beschwerdeführerinnen nach der insoweit nicht beanstandeten vorinstanzlichen Erwägung nicht hinreichend vorgebracht (KG act. 2 S. 28 unten). Auch diese Rüge geht fehl.

8.6. Schliesslich rügen die Beschwerdeführerinnen, die Vorinstanz sei nicht auf ihre Behauptungen eingegangen, die massgeblichen Verkehrskreise seien nur Personen, welche der italienischen Sprache hinreichend mächtig seien, sondern die Vorinstanz habe ohne weitere Begründung erwogen, massgeblich sei das gesamte Fernsehpublikum. Damit habe die Vorinstanz die Begründungspflicht verletzt (KG act. 1 S. 23 f. Rz 86).

Welcher Sprachraum und welches Fernsehpublikum massgeblich ist, ist eine Frage der Anwendung des Bundesrechts. In diesem Bereich ist auch die Frage der Verletzung der Begründungspflicht eine solche des Bundesrechts, welche das Bundesgericht frei überprüfen kann (ZR 107 [2008] Nr. 79; vgl. etwa Kass.-Nr. AA090128 vom 14.9.2010 Erw. II.11, Kass.-Nr. AA090147 vom 13.12.2010 Erw. II.2.1.c, Kass.-Nr. AA090135 vom 28.12.2010 Erw. II.4.3). Auch auf diese Rüge kann folglich im vorliegenden Verfahren nicht eingetreten werden.

9. Auch unter dem Titel "Feststellung der tatsächlichen Grundlagen für die Verwechslungsgefahr" (KG act. 1 S. 24) beanstanden die Beschwerdeführerinnen, dass sich die Vorinstanz nicht mit ihren Argumenten zu den massgeblichen Verkehrskreisen und der Verwechslungsgefahr in diesen Verkehrskreisen auseinandergesetzt und so ihre Begründungspflicht verletzt habe (KG act. 1 S. 25 Rz 90). Dazu und zu den weiteren Ausführungen der Beschwerdeführerinnen unter diesem Titel (KG act. 1 S. 25 f. Rz 91 bis 93) kann auf die vorstehende Erwägung 8, insbesondere Erw. 8.5, verwiesen werden, zur Rüge, keinen Beweisaufgabebeschluss erlassen zu haben, überdies auf die nachfolgende Erwägung 11.2. Im Übrigen beachtete die Vorinstanz das Argument der Beschwerdeführerinnen, dass sich die verpönten Sendungen ausschliesslich an ein italienischsprachiges Publikum richteten, durchaus (KG act. 2 S. 26) und setzte sich mit der Erwägung, dass die von den Beschwerdeführerinnen behauptete Degenerierung des Zeichens "Oscar" auch in der deutschsprachigen Schweiz hätte eingetreten und abgeschlossen sein müssen, weil die "Oscar-Verleihung" der Beschwerdegegnerin in der ganzen Schweiz und damit auch in der Deutschschweiz ausgestrahlt werde (KG act. 2 S. 28), damit auseinander (vgl. dazu vorstehend Erw. 8.6). Die Rügen gehen fehl, soweit darauf eingetreten werden kann.

10. Die Vorinstanz hielt fest, bei den Zusätzen der von den Beschwerdeführerinnen verwendeten Zeichen "Oscar del Vino", "La Kore Oscar della Moda" und "Oscar TV" handle es sich offensichtlich um Beifügungen von Sachbezeichnungen, nämlich für "Wein", "Mode" und "Fernsehen". Solche Ausschmückungen des Wortes "Oscar" mit unwesentlichen, da beschreibenden Zusätzen reichten nicht aus, um eine genügend grosse Unterscheidbarkeit zur klägerischen Marke

zu erreichen, wie sie gefordert werde, wenn die verwendeten Kennzeichen für identische Dienstleistungen benutzt würden. Dass es sich bei den von der Beschwerdegegnerin geschützten Dienstleistungen der "Unterhaltung, einschliesslich die Verleihung von Auszeichnungen für lobenswerte Leistungen; sportliche und kulturelle Aktivitäten" und bei den von den Beschwerdeführerinnen ausgestrahlten Preisverleihungen in der Wein-, Mode- und Filmbranche um gleichartige Dienstleistungen handle, könne nicht ernstlich in Abrede gestellt werden (KG act. 12 S. 30 f.).

10.1. Die Beschwerdeführerinnen rügen, die Vorinstanz scheine dabei die Bezeichnung "La Kore" übersehen zu haben. Diese habe eine mythologische und kunsthistorische Bedeutung und sei überdies der Ausdruck für "Mädchen" oder "Tochter" im Griechischen. Folglich sei die vorinstanzliche Feststellung, "La Kore ... della Moda" sei ein Zusatz für "Mode", offensichtlich falsch (KG act. 1 S. 26 Rz 94 und 95).

10.2. Die Beschwerdeführerinnen beanstanden die vorinstanzliche Feststellung nicht, dass es sich bei der Sendung "La Kore Oscar della Moda" um eine Preisverleihung in der Modebranche handelt (KG act. 2 S. 31; vgl. auch die vorinstanzlichen Erwähnungen, die Beschwerdegegnerin habe geltend gemacht, in den Fernsehunterhaltungsshow "Oscar del Vino", "La Kore Oscar della Moda" sowie "Oscar TV" würden Preise in der Wein-, Mode- sowie Fernsehbranche verliehen [KG act. 2 S. 8, S. 14 Erw. C.1.1], ohne Erwähnung von Bestreitungen dieser Darstellung durch die Beschwerdeführerinnen). In diesem Sinne ist die vorinstanzliche Erwägung, beim Zusatz (zur klägerischen Marke "Oscar") "La Kore ... della Moda" handle es sich um die Beifügung einer Sachbezeichnung für Mode (bzw. für eine Preisverleihung in der Modebranche), unbesehen um die Erklärung der Beschwerdeführerinnen für das Wort "Kore" keine willkürliche tatsächliche Annahme und beruht nicht auf einem Übersehen des Wortes "La Kore". Ob der Zusatz wesentlich ist oder nicht, ist ebenso eine Rechtsfrage wie dessen Unterscheidungskraft. Über Rechtsfragen ist kein Beweisverfahren durchzuführen. Auf die Rüge kann nicht eingetreten werden.

10.3. Auch in diesem Zusammenhang beanstanden die Beschwerdeführerinnen, dass die Vorinstanz ohne jegliche Begründung oder Beweis festgestellt habe, dass der Begriff "Oscar" vom deutschsprachigen Durchschnittsbürger bzw. Durchschnittsfernsehzuschauer im Zusammenhang mit Preisverleihungen unmittelbar mit dem jährlich verliehenen Filmpreis ("Oscar-Verleihung") der Beschwerdegegnerin in Verbindung gebracht werde. Das sei eine willkürliche tatsächliche Annahme (KG act. 2 S. 26 f. Rz 96).

Diese Rüge ist dieselbe wie die bereits in Rz 81 der Beschwerde (KG act. 1 S. 22) vorgetragene und vorstehend in Erw. 8.2.c behandelte. Es ist vollumfänglich auf diese Erwägung zu verweisen. Auf die Rüge kann nicht eingetreten werden.

11. Vor Vorinstanz hatten die Beschwerdeführerinnen geltend gemacht, die Klage sei auch deshalb abzuweisen, weil die Beschwerdeführerin 1 den Begriff "Oscar" bereits lange vor Hinterlegung der klägerischen Marken in der Schweiz verwendet habe und sich somit auf das Weiterbenützungsrecht berufen könne. Die Beschwerdeführerin 1 sei lange vor der Beschwerdegegnerin auf dem Schweizer Markt präsent gewesen. Ihre Sendung "Oscar TV" sei noch vor der ersten Hinterlegung einer Oscar-Marke der Beschwerdegegnerin, nämlich seit dem Jahr 1961 in der Schweiz zu empfangen gewesen (KG act. 2 S. 31 Erw. 2.6.1). Die Beschwerdegegnerin hatte vor Vorinstanz eingewendet, die Eintragung von Dienstleistungsmarken in der Schweiz sei erst mit dem Inkrafttreten des neuen Markenschutzgesetzes im Jahre 1993 möglich geworden. Sie, die Beschwerdegegnerin, habe ihre Dienstleistungsmarke im Jahre 1993 für Auszeichnungen und weitere Dienstleistungen mit Gebrauchspriorität seit 1. März 1973 im Markenregister eintragen lassen. Zudem habe sie ihre Marke seit 1969 in der Schweiz gebraucht. Durch diesen früheren Erstgebrauch habe sie auch im Rahmen der Gebrauchspriorität über bessere Rechte an der Marke "OSCAR" verfügt, weshalb kein Weiterbenützungsrecht der Beschwerdeführerinnen am Zeichen "Oscar TV" bestehen könne. Die Sendung "Oscar TV" habe früher "Premio Regia Televisiva" geheissen. Die Umbenennung habe erst im Jahre 2001 stattgefunden (KG act. 2 S. 31 f.).

Die Vorinstanz erwog dazu, das neue Markenschutzgesetz sei am 1. April 1993 in Kraft getreten. Der von den Beschwerdeführerinnen geltend gemachte Sachverhalt betreffe Umstände vor diesem Inkrafttreten. Gemäss Art. 78 Abs. 1 der Übergangsbestimmungen des Markenschutzgesetzes sei gegenüber dem ersten Hinterleger besser berechtigt, wer eine Marke vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zuerst gebraucht habe, sofern er die Marke innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes hinterlegt und zugleich den Zeitpunkt angegeben habe, in dem die Marke in Gebrauch genommen worden sei. Da die Beschwerdeführerinnen ihre Zeichen in der Schweiz nicht zur Markeneintragung angemeldet hätten, stelle sich die Frage einer allfälligen Priorität nicht (KG act. 2 S. 32). Die Beschwerdegegnerin habe ihre Schweizer Marke am 14. Mai 1993 hinterlegt, mit Gebrauchspriorität seit 1. März 1973. Zudem habe sie nachweisen können, dass die Verleihung des "Oscars" schon im Jahre 1969 in 32 Länder, darunter die Schweiz, ausgestrahlt worden sei und sie damit das Zeichen "Oscar" in der Schweiz markenmässig gebraucht habe. Die Beschwerdeführerinnen hätten nun - so die Vorinstanz weiter - darzutun gehabt, dass sie ihr Zeichen "Oscar TV" schon vor dem Jahre 1969 in der Schweiz markenmässig verwendet hätten. Das sei ihnen aber nicht gelungen. Gemäss ihren eigenen Aussagen sei der Sender RAI Uno nämlich erst im Jahre 1985 in Zürich (und damit in der ganzen Schweiz) über das Kabelnetz ausgestrahlt worden. Die ersten Hinweise aus schweizerischen TV-Programmheften stammten erst aus dem Jahre 1986. Dass der italienische Fernsehsender RAI Uno allenfalls schon früher, wie von den Beschwerdeführerinnen behauptet, in Teilen des Tessins via Trägerwellen habe empfangen werden können, sei für die Frage der Gebrauchspriorität nicht entscheidend. Diese Ausstrahlung sei lediglich eine Folge dessen gewesen, dass Bild- und Tonsignale vor den Landesgrenzen nicht Halt machten. Massgebend für den Gebrauch sei nämlich in erster Linie das Publikum, an welches sich das Medium richte, und nicht allfällige Streuwirkungen. Der Gebrauch in der Schweiz setze einen hinreichenden Inlandbezug voraus. Das erfordere eine Bearbeitung des schweizerischen Marktes. Keine hinreichende Markenpräsenz bestehe dann, wenn die Dienstleistungen in mehr zufälliger als kontrollierter Weise dem schweizerischen Letztabnehmer zugänglich gemacht würden. Die Beschwerdeführerinnen hätten

nicht geltend gemacht, ihre Sendung vor den 80er Jahren international ausgestrahlt und damit an ein internationales Publikum gerichtet zu haben. Sie hätten sich lediglich darauf berufen, dass RAI Uno in der Region Mailand über eine leistungsstarke Sendeanlage verfügt habe und in Teilen des Tessins habe empfangen werden können. Aus dieser Tatsache könne nicht die Absicht des Gebrauchs einer Marke in der Schweiz abgeleitet werden. Das hätten die Beschwerdeführerinnen im Übrigen auch nicht behauptet. Zudem habe die fragliche Sendung noch bis Ende der 70er Jahre "Premio Regia Televisiva" geheissen, womit es im fraglichen Zeitraum bis 1969 auch am Erfordernis des Gebrauchs eines verwechselbaren Zeichens gefehlt habe. Ein Weiterbenützungsberechtigung der Beschwerdeführerinnen bestehe somit nicht (KG act. 2 S. 33 f.).

11.1. Die Beschwerdeführerinnen beanstanden, die Vorinstanz sei fälschlicherweise davon ausgegangen, dass für ein Weiterbenützungsberechtigung der Beschwerdeführerinnen der Gebrauch der Bezeichnung "Oscar TV" vor 1969 (statt, gemäss den Beschwerdeführerinnen richtigerweise, vor Inkrafttreten des neuen Markenschutzgesetzes) massgeblich sei. Das sei zwar eine Frage des Bundesrechts und vor Bundesgericht zu rügen. Die Beschwerdeführerinnen hätten aber nicht mit einer solchen Argumentation gerechnet. Damit habe ihnen die Vorinstanz die Möglichkeit verwehrt, ihren Anspruch rechtsgenügend zu beweisen. Das sei eine Verletzung ihres Gehörsanspruchs. Ein ordentlicher Beweisaufgabenbeschluss hätte angesichts der falschen Auffassung der Vorinstanz vom massgeblichen Bundesrecht auf das (unrichtige) Jahr 1969 Bezug genommen und den Beschwerdeführerinnen die Möglichkeit eröffnet, diesbezüglich ein Rechtsmittel zu ergreifen. Das hätte zu einer Korrektur des Beweisaufgabenbeschlusses und schliesslich zur Gutheissung des Weiterbenützungsberechtigungs der Beschwerdeführerin 1 geführt (KG act. 1 S. 27 f. Rz 98 - 102).

11.2. Ein Beweisaufgabenbeschluss ist nur zu erlassen, wenn erhebliche streitige Tatsachenbehauptungen vorgetragen wurden (§ 133 ZPO/ZH). Erheblich war gemäss im vorliegenden Verfahren nicht überprüfbarer vorinstanzlicher Rechtsauffassung diesbezüglich nur die Zeit vor 1969. Die Beschwerdeführerinnen zeigen nicht auf, zu welchen diesbezüglichen konkreten Behauptungen die

Vorinstanz einen Beweisaufgebesechluss hätte erlassen müssen. Sie behaupten zwar, sie hätten den Gebrauch der Bezeichnung vor 1993 rechtsgenügend dargelegt, und zitieren aus Rz 22 der Klageantwort der Beschwerdeführerin 1, wo diese behauptet hatte, die Fernsehunterhaltungsshow Oscar TV werde seit über 45 Jahren (also seit 1962, da die Klageantwort aus dem Jahr 2007 stammt) ausgestrahlt und habe in Italien einen ausserordentlich hohen Bekanntheitsgrad (KG act. 1 S. 27 Rz 100). Damit ergibt sich implizit die Behauptung der Beschwerdeführerinnen, die Beschwerdeführerin 1 habe im vorinstanzlichen Verfahren den Gebrauch der Bezeichnung "Oscar TV" seit 1962 behauptet.

Diese Behauptung steht allerdings in offenkundigem Widerspruch zu ihrer Aussage in KG act. 1 Rz 99, wonach sie den Gebrauch der Bezeichnung "Oscar TV" vor 1969 nicht rechtsgenügend behauptet hätten. Zudem ergibt sich aus der von den Beschwerdeführerinnen in KG act. 1 S. 27 Rz 100 zitierten Stelle nicht der Gebrauch der Bezeichnung "Oscar TV", sondern nur die Ausstrahlung der Fernsehunterhaltungsshow Oscar TV. Diese hiess nach der soweit ersichtlich unbestrittenen Behauptung der Beschwerdegegnerin vor 2001 nicht "Oscar TV", sondern "Premio Regia Televisiva"; jedenfalls legen die Beschwerdeführerinnen in der Beschwerdeschrift nichts anderes dar. Folglich wurde mit der in KG act. 1 S. 27 Rz 99 zitierten Stelle der Gebrauch der Bezeichnung "Oscar TV" vor 1969 auch nicht implizit behauptet.

Des weiteren machen die Beschwerdeführerinnen nicht geltend, sie hätten in der Zeit vor 1969 die Sendung Oscar TV *in der Schweiz* ausgestrahlt, und fechten die Feststellung der Vorinstanz (KG act. 2 S. 33) nicht an, wonach sie dies auch im vorinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, sondern sich lediglich darauf berufen hätten, dass RAI Uno in der Region Mailand über eine leistungsstarke Sendeanlage verfügt habe und in Teilen des Tessins habe empfangen werden können. Die Vorinstanz urteilte, dass es für die Frage der Gebrauchspriorität nicht entscheidend sei, ob die Sendung schon früher in Teilen des Tessins via Trägerwellen habe empfangen werden können. Dies ist eine gegebenenfalls durch das Bundesgericht zu beurteilende Rechtsfrage. Die Rüge, keinen Beweisaufgebesechluss erlassen zu haben, geht schon deshalb fehl.

Sinngemäss machen die Beschwerdeführerinnen indes geltend, sie hätten deshalb keine diesbezüglichen Behauptungen vorgetragen, weil sie gar nicht damit gerechnet hätten, dass die Vorinstanz davon ausginge, dass die Zeit vor dem Jahre 1969 relevant wäre. Die Vorinstanz hätte sie darauf aufmerksam machen müssen, damit sie entsprechende Behauptungen dazu hätten vorbringen können.

11.3. Der Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör ist verletzt, wenn das Gericht einen Entscheid mit einer völlig neuen Begründung, welche die Parteien in keiner Weise erwarten müssen, versehen will und wenn den dadurch möglicherweise Betroffenen keine Möglichkeit gegeben wird, sich vorgängig dazu zu äussern (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 15 zu § 56, mit Verweisung auf BGE 114 Ia 97). Umgekehrt ist daraus ersichtlich, dass der Gehörsanspruch grundsätzlich keine Pflicht des Gerichts statuiert, den Parteien seine Rechtsauffassung vor der Urteilsfällung bekanntzugeben (vgl. bereits ZR 78 [1979] Nr. 35 S. 60), zumindest wenn die Parteien aufgrund des Prozessstoffes und ihrer Vorbringen mit einer solchen Begründung rechnen müssen (vgl. Kass.-Nr. AA090012 vom 30.4.2010 Erw. II.8.a).

11.4. Die Beschwerdeführerinnen hatten in ihrer Duplik vor Vorinstanz geltend gemacht, die Klage sei auch darum abzuweisen, weil die Beschwerdeführerin 1 den Begriff Oscar im Zusammenhang mit von ihr ausgestrahlten Fernsehsendungen bereits lange vor der Hinterlegung der klägerischen Marken in der Schweiz verwendet habe und sich somit auf das Weiterbenutzungsrecht berufen könne. Nach Art. 14 MSchG könne derjenige ein Weiterbenutzungsrecht beanspruchen, der vor der Eintragung der Drittmarke ein verwechselbares Zeichen verwendet habe. Die Beschwerdeführerin 1 sei lange vor der Beschwerdegegnerin auf dem schweizerischen Markt präsent gewesen. Die Beschwerdegegnerin habe eine Gebrauchspriorität per 1. März 1973 behauptet. Das bestritten die Beschwerdeführerinnen. Die Beschwerdeführerin 1 habe im Jahre 1961 die Sendung Oscar TV erstmalig in die Schweiz hinein ausgestrahlt. Daher stehe ihr seit diesem Datum ein Weiterbenutzungsrecht zu (HG act. 53 S. 49 f.). Die Beschwerdegegnerin wandte in einer Stellungnahme vor Vorinstanz dazu ein, sie

reiche Belege für den Erstgebrauch der Marke "OSCAR" in der Schweiz seit 1969 ein. Dieser Erstgebrauch durch die Beschwerdegegnerin im Jahr 1969 liege somit vor dem angeblichen Erstgebrauch des Zeichens "Oscar TV" durch die Beschwerdeführerinnen. Durch ihren früheren Erstgebrauch verfüge die Beschwerdegegnerin auch im Rahmen der Gebrauchspriorität gemäss altem MSchG über bessere Rechte an der Marke "OSCAR" (HG act. 58 S. 56). Die Sendung "Oscar TV" habe zuerst "Premio Regia Televisiva" geheissen. Erst im Jahre 2001 sei diese Sendung von den Beschwerdeführerinnen im Haupttitel als "Oscar TV" bezeichnet worden (HG act 58 S. 22). Im Übrigen hätten die Beschwerdeführerinnen - so die Beschwerdegegnerin in dieser Stellungnahme - einen ernsthaften Gebrauch der Sendung "Oscar TV" vor 1973 nachweisen müssen, um sich überhaupt auf das Weiterbenutzungsrecht gemäss Art. 14 MSchG berufen zu können. Das gelinge ihnen aber nicht (HG act. 58 S. 57).

11.5. Die Frage der Gebrauchspriorität ist mithin von den Beschwerdeführerinnen selber in den Prozess eingeführt worden. Die Beschwerdegegnerin hatte geltend gemacht und Belege für die Behauptung eingereicht, dass sie die Marke "OSCAR" seit 1969 in der Schweiz gebraucht habe. Die Beschwerdeführerinnen hatten Gelegenheit zur Stellungnahme dazu (HG Prot. S. 34) und äusserten sich denn auch ausführlich zur Frage der Priorität (HG act. 62, insbes. S. 9 ff.). Das Thema ist von den Parteien in ihren Rechtsschriften behandelt worden. Von einer völlig neuen Begründung der Vorinstanz, welche die Parteien in keiner Weise erwarten konnten, kann keine Rede sein. Damit entfällt die Basis dieser Rüge. Auch sie geht fehl.

12. Zusammenfassend stellte die Vorinstanz unzulässigerweise ohne Durchführung eines diesbezüglichen Beweisverfahrens fest, dass die Behauptung der Beschwerdeführerin 2, bis im Jahre 2008 inaktiv gewesen zu sein, nicht zutreffe (vorstehend Erw. 2.4). Zwar wäre das angefochtene Teilurteil allein wegen dieses Nichtigkeitsgrundes nicht aufzuheben, da es sich dabei um eine blosser Alternativbegründung zur im vorliegenden Verfahren nicht überprüfbarer rechtlicher Begründung der vorinstanzlichen Bejahung der Passivlegitimation der Beschwerdeführerin 2 handelt (vorstehend Erw. 2.5). Das angefochtene Teilurteil beruht

indes auf weiteren Nichtigkeitsgründen. Die Feststellung, die Beschwerdeführerin 2 habe die streitgegenständlichen Sendungen in die Schweiz ausgestrahlt, ist (beim Aktenstand, auf den die Vorinstanz diese Feststellung gründete) nicht nachvollziehbar und deshalb willkürlich (vorstehend Erw. 3.7). Weiter stellte die Vorinstanz unzulässigerweise ohne Durchführung eines diesbezüglichen Beweisverfahrens fest, dass die Beschwerdegegnerin erst ab dem Jahre 2005 Kenntnis von einer Ausstrahlung der streitgegenständlichen Sendungen ins Ausland gehabt habe (vorstehend Erw. 4.3). Das angefochtene Teilurteil basiert (auch) auf diesen Nichtigkeitsgründen im Sinne von § 281 Ziff. 1 und Ziff. 2 ZPO/ZH. Das angefochtene Teilurteil muss deshalb aufgehoben werden. Im Gegensatz zum Antrag der Beschwerdeführerinnen ist nicht durch das Kassationsgericht ein neues Sachurteil zu fällen. Die Sache ist nicht spruchreif, sondern die Abklärung der von der Vorinstanz als wesentlich und streitig erachteten Tatsachen, deren Feststellungen gemäss den vorstehenden Erwägungen mit Nichtigkeitsgründen behaftet sind, bedarf eines Beweisverfahrens. Die Sache ist deshalb zur Verbesserung der Mängel und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen (§ 291 ZPO/ZH). Dabei wird die Vorinstanz ohne Durchführung eines Beweisverfahrens weder feststellen dürfen, dass die Behauptung der Beschwerdeführerin 2, bis im Jahre 2008 inaktiv gewesen zu sein, nicht zutreffe, noch, dass die Beschwerdeführerin 2 die streitgegenständlichen Sendungen in die Schweiz ausgestrahlt habe, noch dass die Beschwerdegegnerin erst ab dem Jahre 2005 Kenntnis von einer Ausstrahlung der streitgegenständlichen Sendungen ins Ausland gehabt habe. Die übrigen Rügen gehen fehl, soweit darauf eingetreten werden kann.

III.

Die Beschwerde ist entsprechend dem Antrag der Beschwerdeführerinnen und entgegen dem Antrag der Beschwerdegegnerin gutzuheissen. Diesem Ausgang entsprechend sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (§ 64 Abs. 2 ZPO/ZH). Bei der Bemessung der Gerichtsgebühr ist erhöhend zu berücksichtigen, dass keine der Parteien ihren Sitz in der

Schweiz hat (§ 9 Ziff. 2 GGebV). Ferner ist die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, die Beschwerdeführerinnen für die anwaltlichen Aufwendungen im Beschwerdeverfahren zu entschädigen (§ 68 Abs. 1 ZPO/ZH). Entsprechend der den Beschwerdeführerinnen auch gemäss § 76 ZPO/ZH auferlegten Prozesskaution (KG act. 4 S. 2 Ziff. 4) sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus der von den Beschwerdeführerinnen geleisteten Kautionsleistung zu beziehen. Ihnen ist ein entsprechendes Rückgriffsrecht auf die Beschwerdegegnerin einzuräumen.

IV.

Beim vorliegenden Beschluss handelt es sich um einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG. Demnach ist gegen ihn die Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 72 ff. BGG an das Bundesgericht nur unter den in Art. 93 BGG genannten Voraussetzungen zulässig. Ob diese erfüllt sind, entscheidet das Bundesgericht.

Das Gericht beschliesst:

1. In Gutheissung der Beschwerde wird das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 1. Dezember 2010 aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf Fr. 32'000.--.
3. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Sie werden jedoch aus der von den Beschwerdeführerinnen geleisteten Kautionsleistung bezogen, wobei den Beschwerdeführerinnen hiermit ein entsprechendes Rückgriffsrecht auf die Beschwerdegegnerin eingeräumt wird.
4. Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, den Beschwerdeführerinnen zusammen für das Kassationsverfahren eine Prozessentschädigung von insgesamt Fr. 18'000.-- zu bezahlen. Die Zahlung an eine Beschwerdeführe-

rin befreit die Beschwerdegegnerin im geleisteten Umfang von der Zahlungspflicht an die andere Beschwerdeführerin.

5. Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 90 ff. BGG innert 30 Tagen nach dessen Empfang schriftlich durch eine Art. 42 BGG entsprechende Eingabe Beschwerde gemäss Art. 72 ff. BGG an das Schweizerische Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, erhoben werden. Der Streitwert beträgt über Fr. 1 Mio.

Hinsichtlich des Fristenlaufes gelten die Art. 44 ff. BGG.

6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und das Handelsgericht des Kantons Zürich, je gegen Empfangsschein.

KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH

Der juristische Sekretär