Handelsgericht des Kantons Zürich

Geschäfts-Nr.: HG210262-O U

Mitwirkend: Oberrichter Dr. Stephan Mazan, Vizepräsident, Oberrichterin Nicole Klausner, Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn, Handelsrichterin Dr. Esther Nägeli und Handelsrichterin Sandra Hanhart sowie Gerichtsschreiber Lukas Bügler

Urteil vom 14. Mai 2024

in Sachen

A._____, Inc.,
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____,
vertreten durch Rechtsanwalt MLaw X2._____,

gegen

B._____,
Beklagter

betreffend **UWG**

Inhaltsverzeichnis

Rechtsbegehren **5**
Sachverhalt und Verfahren **9**
A. Sachverhaltsübersicht **9**
a. Parteien und ihre Stellung 9
b. Prozessgegenstand 9
B. Prozessverlauf **10**
Erwägungen **11**
1. Formelles **11**
1.1. Anwendbares Prozessrecht 11
1.2. Zuständigkeit und Rechtsschutzinteresse 12
1.3. Änderung der Gerichtbesetzung 12
1.3. Zustellungen an den Beklagten 12
1.4. Klageänderung 13
1.5. Vorbemerkung: Behauptungs-, Substantiierungs- und Bestreitungslast 13
2. Sachverhalt und wesentliche Parteistandpunkte **14**
2.1. Unbestrittener Sachverhalt 14
2.1.1. Sachverhalt im Zusammenhang mit den Parteien 14
2.1.2. Sachverhalt zum Beklagten im Allgemeinen 19
2.2. Wesentliche Parteistandpunkte 20
2.2.1. Klägerin 20
2.2.2. Beklagter 21
3. Anwendbares Recht **22**
4. Beurteilung nach deutschem Recht **23**
4.1. Vorliegen einer unlauteren geschäftlichen Handlung nach DE-UWG 23
4.1.1. Mitbewerber 23
4.1.2. Gezielte Behinderung 25
4.2. Passivlegitimation des Beklagten 29
4.3. Verwirkung 30
4.4. Ansprüche der Klägerin 30
4.4.1. Feststellungsanspruch 30

4.4.2. Einrede gegen die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche 31
4.4.3. Unterlassungsanspruch 31
4.4.4. Beseitigungsanspruch 32
4.4.5. Urteilspublikation 33
4.5. Fazit nach deutschem Recht 34
5. Beurteilung nach österreichischem Recht 34
5.1. Vorliegen einer unlauteren Geschäftspraktik nach AT-UWG 34
5.1.1. Wettbewerbsverhältnis 34
5.1.2. Unzulässiger Behinderungswettbewerb 35
5.2. Passivlegitimation des Beklagten 37
5.3. Verwirkung 37
5.4. Ansprüche der Klägerin 38
5.4.1. Feststellunganspruch 38
5.4.2. Einwand gegen die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche 38
5.4.3. Unterlassungsanspruch 38
5.4.4. Beseitigungsanspruch 39
5.5. Fazit zum österreichischen Recht 40
6. Beurteilung nach niederländischem Recht 40
6.1. Unerlaubte Handlung und Rechtsmissbrauch 40
6.1.1. Rechtliche Grundlagen 40
6.1.2. Würdigung 41
6.2. Passivlegitimation des Beklagten 43
6.3. Verwirkung 43
6.4. Ansprüche der Klägerin 44
6.4.1. Feststellungsanspruch 44
6.4.2. Einrede gegen die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche 44
6.4.3. Unterlassungsanspruch 45
6.4.4. Beseitigungsanspruch 45
6.4.5. Urteilspublikation 46
6.5. Fazit zum niederländischen Recht 46
7. Vollstreckungsmassnahmen 46
8. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen 47

9. Kosten- und Entschädigungsfolgen 48
9.1. Streitwert und Gerichtskosten.....48
9.2. Parteientschädigungen 49
Dispositiv 50

Rechtsbegehren Klage:
(act. 1 S. 2 ff.)

"1. Es sei festzustellen, dass der Beklagte:

(a) durch die Anmeldung der Marke "A._____" als europäische Gemeinschafts- bzw. Unionsmarke (Anmeldung-Nr. 1) und durch das Einreichen sowie Aufrechterhalten der auf dieser Anmeldung basierten Widersprüche gegen die von der Klägerin angemeldeten europäischen Gemeinschafts- bzw. Unionsmarken "A._____" (Anmeldung-Nr. 2; Widerspruch Nr. 3), "A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 4; Widerspruch Nr. 5) und "A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 6; Widerspruch Nr. 7) die (i) Klägerin in Deutschland in unlauterer Weise im Wettbewerb behindert hat und nach wie vor behindert, (ii) in den Niederlanden eine unerlaubte Handlung zulasten der Klägerin begangen hat und nach wie vor begeht, und (iii) die Klägerin in Österreich in unlauterer Weise im Wettbewerb behindert hat und nach wie vor behindert; und

(b) aus der unter der Nr. 1 hängigen Anmeldung für die Unionsmarke "A._____" bzw. der daraus resultierenden Eintragung keine Ansprüche (im eigenen Namen und/oder im Namen der jeweiligen Inhaberin oder der in anderer Weise Berechtigten an der Anmeldung bzw. an der daraus resultierenden Eintragung) gegen die Klägerin und/oder Dritte, welche ihr Recht zum Gebrauch des Zeichens "A._____" (in jeder Schreibweise und in Alleinstellung oder in Verbindung mit anderen Elementen) direkt oder indirekt von der Klägerin ableiten, wegen Gebrauchs dieses Zeichens geltend machen kann.

2. Es sei dem Beklagten unter Androhung der Ersatzvornahme, der Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB im Fall der Zuwiderhandlung und einer Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung zu befehlen, innert 10 Tagen ab unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichterteilung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde die beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) unter der Nr. 1 hängige Anmeldung für die Unionsmarke "A._____" bzw. die daraus resultierende Eintragung namens der Inhaberin der Anmeldung bzw. Eintragung unwiderruflich zurückzunehmen.

3. *Eventualiter zu Ziff. 2*:

(a) Es sei dem Beklagten unter Androhung der Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB und einer Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO von CHF 5'000.– im Fall der Zuwiderhandlung zu verbieten, aus der unter der Nr. 1 hängigen

Anmeldung für die Unionsmarke "A._____" bzw. der daraus resultierenden Eintragung Ansprüche (im eigenen Namen und/oder im Namen der jeweiligen Inhaberin oder der in anderer Weise Berechtigten an der Anmeldung bzw. an der daraus resultierenden Eintragung) gegen die Klägerin und/oder Dritte, welche ihr Recht zum Gebrauch des Zeichens "A._____" (in jeder Schreibweise und in Alleinstellung oder in Verbindung mit anderen Elementen) direkt oder indirekt von der Klägerin ableiten, wegen Gebrauchs dieses Zeichens geltend zu machen, geltend machen zu lassen oder in anderer Weise an deren Geltendmachung direkt oder indirekt mitzuwirken.

(b) Es sei dem Beklagten unter Androhung der Ersatzvornahme und der Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB im Fall der Zuwiderhandlung sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung zu befehlen, innert 10 Tagen ab unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichterteilung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde die beim Amt der Europäischen Union hängigen Widersprüche gegen die Unionsmarken "A._____" (Anmeldung-Nr. 2; Widerspruch Nr. 3), "A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 4; Widerspruch Nr. 5) und "A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 6; Widerspruch Nr. 7) namens der Widersprechenden zurückzunehmen.

4. Die Klägerin sei zu ermächtigen, das Urteil, oder Teile daraus, innert 30 Tagen ab unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichterteilung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde auf Kosten des Beklagten öffentlich bekannt zu machen, insbesondere im Wirtschaftsteil der folgenden Publikationsorgane:

(a) C._____ (C._____) [Zeitung];

(b) D._____ [Zeitung];

(c) E._____ (E._____) [Zeitung].

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beklagten."

Rechtsbegehren Replik:
(act. 54 S. 2 ff.)

"1. Es sei festzustellen, dass der Beklagte:

(a) durch die Anmeldung und Eintragung der Marke "A._____" als europäische Gemeinschafts- bzw. Unionsmarke (Nr. 1) und durch das Einreichen sowie Aufrechterhalten der auf dieser Marke basierten Widersprüche gegen die von der Klägerin angemeldeten europäischen Gemeinschafts- bzw. Unionsmarken "A._____" (Anmeldung-Nr. 2; Widerspruch Nr. 3), "A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 4; Widerspruch Nr. 5) und "A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 6; Widerspruch Nr. 7) die (i) Klägerin in Deutschland in unlauterer Weise im Wettbewerb behindert hat und nach wie vor behindert, (ii) in den Niederlanden eine unerlaubte Handlung zulasten der Klägerin begangen hat und nach wie vor begeht, und (iii) die Klägerin in Österreich in unlauterer Weise im Wettbewerb behindert hat und nach wie vor behindert; und

(b) aus der Anmeldung und Eintragung der europäischen Gemeinschafts- bzw. Unionsmarke "A._____" (Nr. 1) und aus nationalen Anmeldungen und Eintragungen in Deutschland, den Benelux-Staaten und Österreich, welche aus der Umwandlung dieser Gemeinschafts- bzw. Unionsmarke resultieren, keine Ansprüche (im eigenen Namen und/oder im Namen der jeweiligen Inhaberin oder der in anderer Weise Berechtigten an der Marke) gegen die Klägerin und/oder Dritte, welche ihr Recht zum Gebrauch des Zeichens "A._____" (in jeder Schreibweise und in Alleinstellung oder in Verbindung mit anderen Elementen) direkt oder indirekt von der Klägerin ableiten, wegen Gebrauchs dieses Zeichens geltend machen kann.

2. Es sei dem Beklagten unter Androhung der Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB und einer Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO von CHF 5'000.– im Fall der Zuwiderhandlung zu verbieten, aus der Anmeldung oder Eintragung der europäischen Gemeinschafts- bzw. Unionsmarke "A._____" (Nr. 1) oder aus nationalen Anmeldungen oder Eintragungen in Deutschland, den Benelux-Staaten oder Österreich, welche aus der Umwandlung dieser Gemeinschafts- bzw. Unionsmarke resultieren, Ansprüche (im eigenen Namen und/oder im Namen der jeweiligen Inhaberin oder der in anderer Weise Berechtigten an der Marke) gegen die Klägerin und/oder Dritte, welche ihr Recht zum Gebrauch des Zeichens "A._____" (in jeder Schreibweise und in Alleinstellung oder in Verbindung mit anderen Elementen) direkt oder indirekt von der Klägerin ableiten, wegen Gebrauchs dieses Zeichens geltend zu ma-

chen, geltend machen zu lassen oder in anderer Weise an deren Geltendmachung direkt oder indirekt mitzuwirken.

3. Es sei dem Beklagten unter Androhung der Ersatzvornahme und der Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB im Fall der Zuwiderhandlung sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung zu befehlen, innert 10 Tagen ab unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichterteilung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde die beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum hängigen Widersprüche gegen die Unionsmarken "A._____" (Anmeldung-Nr. 2; Widerspruch Nr. 3), "A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 4; Widerspruch Nr. 5) und "A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 6; Widerspruch Nr. 7) namens der Widersprechenden zurückzunehmen.

4. Die Klägerin sei zu ermächtigen, das Urteil, oder Teile daraus, innert 30 Tagen ab unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichterteilung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde auf Kosten des Beklagten öffentlich bekannt zu machen, insbesondere im Wirtschaftsteil der folgenden Publikationsorgane:

   (a) C._____ (C._____) [Zeitung];

   (b) D._____ [Zeitung];

   (c) E._____ (E._____) [Zeitung].

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. Mehrwertsteuer) zulasten des Beklagten."

Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Die Klägerin ist eine US-amerikanische Gesellschaft mit Sitz in F._____, G._____ [Bundesstaat], USA (act. 1 S. 14). Sie ist Muttergesellschaft des A._____-Konzerns, der im Bereich …-fahrzeuge tätig ist (act. 1 Rz. 24).

Der Beklagte ist eine natürliche Person inzwischen mit Wohnsitz in H._____, Bulgarien. Nach eigener Darstellung ist er im Bereich der Schöpfung und Entwicklung neuer Markenrechte tätig (act. 17 S. 12, 18).

b. Prozessgegenstand

Am 17. Oktober 2006 reichte der Beklagte beim Österreichischen Patentamt eine Markenanmeldung für das Zeichen "A._____" ein und beanspruchte dieses unter anderem für Fahrzeuge. Am 9. Februar 2007 meldete die Klägerin beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) zwei Unionsmarken "A._____" unter anderem für Fahrzeuge an. In der Folge meldete der Beklagte sodann eine Unionsmarke "A._____" unter anderem für Fahrzeuge an und beanspruchte dabei Priorität per 17. Oktober 2006 aus der nationalen österreichischen Markenanmeldung. Gestützt auf diese Unionsmarkenanmeldung erhob er am 10. bzw. 30. Oktober 2007 Widerspruch gegen die beiden Unionsmarkenanmeldungen der Klägerin sowie am 27. Mai 2010 einen weiteren Widerspruch gegen eine von der Klägerin am 8. Dezember 2009 eingereichte Unionsmarkenanmeldung. Zufolge eines Dritt-Widerspruchsverfahrens gegen die Unionsmarkenanmeldung des Beklagten, welches im Jahr 2007 begann und bis im Jahr 2022 dauerte, blieb das gegen die klägerische Markenanmeldung gerichtete Widerspruchsverfahren und damit auch deren Eintragung sistiert. Die Unionsmarke des Beklagten wurde schliesslich nach Klageeinleitung am 8. Juni 2022 eingetragen. Die Klägerin reichte am 3. November 2022 einen Löschungsantrag gegen die Unionsmarke des Beklagten ein.

Die Klägerin ist der Auffassung, beim Beklagten handle es sich um einen sog. "Markentroll", der unter Nutzung etlicher zwischengeschalteter Gesellschaften ein Netz von tausenden Marken und Markenanmeldungen aufgebaut habe, um dadurch Markenkonflikte zu provozieren und die betroffenen Dritten, die ein identisches oder ähnliches Zeichen gebrauchen, dazu zu bringen, sich gegen eine Ablösesumme freizukaufen. Dieses Verhalten, welches der Beklagte auch ihr gegenüber anzuwenden versucht habe, stelle eine unlautere bzw. unerlaubte Handlung dar. Der Beklagte beantragt die Klageabweisung.

B. Prozessverlauf

Am 20. Dezember 2021 (Datum Poststempel) machte die Klägerin die vorliegende Klage beim hiesigen Gericht anhängig (act. 1; act. 2; act. 3/2-315). Nach Eingang des von der Klägerin einverlangten Kostenvorschusses (act. 4; act. 6) wurde dem Beklagten mit Verfügung vom 7. Februar 2022 Frist angesetzt, um eine schriftliche Klageantwort einzureichen (act. 9). Mit Eingabe vom 24. April 2022 ersuchte der Beklagte um eine Erstreckung dieser Frist (act. 14), worauf ihm mit Verfügung vom 26. April 2022 eine kurze Nachfrist angesetzt wurde (act. 15).

Mit Eingabe vom 17. Mai 2022 stellte der Beklagte innert Frist zur Einreichung der Klageantwort ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege, erhob die Einrede der Unzuständigkeit sowie des fehlenden Rechtsschutzinteresses und äusserte sich auch inhaltlich zur Klage (act. 17; act. 18/1-7). Mit Verfügung vom 27. Mai 2022 wurde unter anderem der Klägerin Frist angesetzt, um sich zu den formellen Begehren des Beklagten zu äussern (act. 19), woraufhin sie fristgerecht mit Eingabe vom 30. Juni 2022 ihre Stellungnahme einreichte (act. 27; act. 28/330-335). Mit Beschluss vom 12. September 2022 wurde ein zuvor vom Beklagten gestellte Ausstandsbegehren (act. 34) sowie das Gesuch des Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege abgewiesen (act. 38). Auf eine dagegen erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht mit Urteil vom 9. November 2022 nicht ein (act. 43).

Mit Beschluss vom 25. Januar 2023 wurde auf das klägerische Rechtsbegehren Ziff. 2 nicht eingetreten. Im Übrigen wurde die Unzuständigkeitseinrede des Be-

klagten sowie die Einrede des fehlenden Rechtsschutzinteressens abgewiesen (act. 45). Auf eine dagegen erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht mit Urteil vom 16. März 2023 nicht ein (act. 48). Nachdem das Verfahren mit Verfügung vom 10. März 2023 an die Instruktionsrichterin delegiert wurde, wurde der Klägerin am 13. April 2023 Frist zur Erstattung der Replik angesetzt (act. 46; act. 49). Am 19. Juni 2023 reichte die Klägerin fristgerecht ihre Replik ein (act. 54; act. 55/336-390). Daraufhin wurde dem Beklagten mit Verfügung vom 27. Juni 2023 Frist zur Erstattung der Duplik angesetzt (act. 56). Diese Verfügung wurde dem Beklagten am 31. Juli 2023 mittels amtlicher Publikation zugestellt bzw. eröffnet (act. 62). Während laufender Duplikfrist reichte die Klägerin mit Datum vom 4. August 2023 eine Noveneingabe ein (act. 64; act. 65/336). Der Beklagte wurde mittels amtlich publizierter Verfügung vom 10. August 2023 auf diese Eingabe sowie darauf, dass sie für ihn beim hiesigen Gericht zur Abholung bereit liegt, hingewiesen (act. 66). Innert Frist ging keine Duplik des Beklagten ein.

Mit Verfügung vom 19. März 2024 wurde den Parteien Gelegenheit eingeräumt, auf die Durchführung einer Hauptverhandlung zu verzichten (act. 73). Mit Eingabe vom 3. April 2024 verzichtete die Klägerin auf die Durchführung einer Hauptverhandlung (act. 78). Der Beklagte liess sich innert Frist nicht vernehmen, weshalb androhungsgemäss von einem Verzicht auf die Hauptverhandlung auszugehen ist. Das Verfahren erweist sich als spruchreif.

Erwägungen

1. Formelles

1.1. Anwendbares Prozessrecht

Es liegt ein internationaler Sachverhalt vor, da beide Parteien ihren Sitz bzw. Wohnsitz im Ausland haben. Nach einer allgemeinen Regel des internationalen Privatrechts gilt der Grundsatz der Anwendung der lex processualis fori, was bedeutet, dass auf Verfahrensfragen das Recht am Ort des Prozesses und damit vorliegend die Schweizerische ZPO anwendbar ist (ZK IPRG-MÜLLER-CHEN, Vorb. Art. 2-10 N 9). Das Verfahrensrecht umfasst sowohl das Recht auf Beweis, Beweisführung,

Beweiswürdigung wie auch die Anforderungen an die Behauptungs- und Substantiierungslast. Demgegenüber gehören die Beweislastregeln zum materiellen Recht und richten sich entsprechend nach dem in der Sache anwendbaren Recht (zum anwendbaren Recht unten E. 3; Urteil des Bundesgerichts 5A_723/2017 vom 17. Dezember 2018, E. 6.1; BSK ZGB I-LARDELLI/VETTER, Art. 8 N 92).

1.2. Zuständigkeit und Rechtsschutzinteresse

Über die Zuständigkeit des Handelsgericht sowie das Rechtsschutzinteresse der Klägerin wurde bereits mit Beschluss vom 25. Januar 2023 befunden (act. 44). An dieser Beurteilung hat sich nichts geändert. Es dann daher vollumfänglich auf die dortigen Ausführungen verwiesen werden.

1.3. Änderung der Gerichtbesetzung

Die Beschlüsse vom 30. Juni 2022, 12. September 2022 und 25. Januar 2023 wurden durch Oberrichter Roland Schmid, Oberrichterin Judith Haus Stebler sowie die Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn, Dr. Esther Nägeli und Sandra Hanhart gefällt (act. 25; act. 28; act. 44). Mit Verfügung vom 20. März 2023 (act. 46) wurde das Verfahren an Oberrichterin Nicole Klausner delegiert. Zufolge Änderung der Konstituierung des Handelsgerichts übernahm Oberrichter Dr. Stephan Mazan den Vorsitz im vorliegenden Verfahren, was sich auch bereits aus der Verfügung vom 19. März 2024 ergibt (act. 73). Die Zusammensetzung des Gerichts war den Parteien somit vor Fällung dieses Endentscheids bekannt.

1.3. Zustellungen an den Beklagten

Der Beklagte verlegte während des vorliegenden Verfahrens seinen Wohnsitz von I._____, Kanton Zürich, nach H._____, Bulgarien (vgl. act. 48 E. 4 und act. 49). Der Beklagte erklärte im Rahmen der von ihm gegen den Beschluss vom 25. Januar 2023 erhobenen Beschwerde gegenüber dem Bundesgericht, die Angabe eines Zustelldomizils sei ihm nicht möglich (act. 48 E. 4). Damit können ihm auch im vorliegenden Verfahren die Entscheide rechtsgültig mittels amtlicher Publikation zugestellt werden (Art. 141 Abs. 1 lit. c ZPO). Der Vollständigkeit halber ist anzufügen, dass die Voraussetzungen für eine amtliche Publikation auch dann erfüllt sind,

wenn – wie dies von der Klägerin geltend gemacht wird (act. 54 Rz. 4 f.) – davon ausgegangen wird, dass der Beklagte weiterhin in I._____, Kanton Zürich, wohnhaft ist. Die Zustellung an seine dortige Adresse erwies sich bei mehreren Versuchen auf unterschiedlichen Zustellwegen als unmöglich (act. 47/2; act. 59; Art. 141 Abs. 1 lit. b ZPO). Demnach sind die an den Beklagten mittels amtlicher Publikation erfolgten Zustellungen gültig und auch das vorliegende Urteil ist ihm auf diesem Weg zuzustellen.

1.4. Klageänderung

Die Klägerin passte ihre Rechtsbegehren im Rahmen ihrer Replik an (act. 54 S. 2 ff. und Rz. 6 f.). Es kann offen bleiben, ob es sich dabei um eine Klageänderung handelt, denn die Voraussetzungen hierfür sind ohne Weiteres erfüllt (Art. 227 Abs. 1 ZPO).

1.5. Vorbemerkung: Behauptungs-, Substantiierungs- und Bestreitungslast

In Verfahren, in denen – wie vorliegend – der Verhandlungsgrundsatz gilt, obliegt es den Parteien und nicht dem Gericht, die für die Beurteilung notwendigen Tatsachen zusammen zu tragen (Art. 55 Abs. 1 ZPO; BGE 144 III 519 E. 5.1 = Pra 108 Nr. 87). Entsprechend trifft die Parteien die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast sowie die Bestreitungslast. Die Behauptungslast folgt der Beweislast (BGE 132 III 186 E. 4). Inwieweit Tatsachen zu behaupten und zu substantiieren sind, ergibt sich gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung (statt vieler Urteil des Bundesgerichts 4A_350/2020 vom 12. März 2021, E. 6.2) einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 144 III 519 E. 5; BGE 127 III 365 E. 2b). Eine Tatsachenbehauptung hat nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Es genügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden (BGE 136 III 322 E. 3.4.2). Ein solchermassen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt. Voraussetzung, dass ein Tatsachenvortrag schlüssig ist, ist

dessen Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit. Nur soweit der Prozessgegner den schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei bestreitet, greift eine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast. Die Vorbringen sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern in Einzeltatsachen zergliedert so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen oder dagegen der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 144 III 519 E. 5; BGE 127 III 365 E. 2b).

Das genügende Behaupten und Bestreiten der rechtserheblichen Tatsachen ist eine prozessuale Last, deren Nichterfüllung prozessuale Nachteile für die betreffende Partei zur Folge haben kann. Bezüglich unsubstantiiert vorgetragener Sachverhalte besteht kein Anspruch auf Beweisführung. Der nicht substantiiert vorgetragene Sachverhalt ist somit dem nicht bewiesenen gleichgestellt (BGE 129 III 18 E. 2.6 = Pra 92 Nr. 30).

2. Sachverhalt und wesentliche Parteistandpunkte

2.1. Unbestrittener Sachverhalt

2.1.1. Sachverhalt im Zusammenhang mit den Parteien

2.1.1.1. Entstehungsgesichte der Klägerin und relevante Markenanmeldungen der Parteien

Die Klägerin wurde im Jahr 2003 als "A'.____, Inc." gegründet (act. 1 Rz. 69). Am 10. Februar 2005 hinterlegte sie in den USA die Marken "A'._____" sowie "A".._____" (act. 1 Rz. 71). Der Beklagte lebte im Jahr 2006 in Österreich (act. 1 Rz. 79). In den Monaten September und Oktober 2006 wurde im deutschsprachigen Raum in den Medien über die Klägerin berichtet (act. 1 Rz. 73 f.). In Österreich befasste sich beispielsweise die J._____ [Zeitung] am tt. September 2006, K._____ [Zeitung] am tt. Oktober 2006 oder L._____ [Zeitung] am tt. Oktober 2006 ausführlich mit der Klägerin (act. 1 Rz. 80).

Am 17. Oktober 2006 reichte der Beklagte in eigenem Namen in Österreich eine Markenanmeldung für das Zeichen "A._____" ein und beanspruchte diese für

"Fahrzeuge sowie deren Teile und Zubehör, soweit in Klasse 12 enthalten; Räder für Fahrzeuge" in Nizza-Klasse 12 sowie für gewisse Waren der Nizza-Klassen 25 und 28 (act. 1 Rz. 81). Die aufgrund der Anmeldung anfallenden Gebühren bezahlte der Beklagte in der Folge nicht vollständig (act. 1 Rz. 81; act. 54 Rz. 85 ff.).

Am 9. Februar 2007 hinterlegte die Klägerin beim EUIPO zwei Unionsmarken unter anderem für Fahrzeuge in der Nizza-Klasse 12, einerseits die Wortmarke "A._____" und andererseits eine kombinierte Wort-/Bildmarke für das Logo "A._____". Die Klägerin beanspruchte dabei keine ausländische Priorität (act. 1 Rz. 84).

Nachdem der Beklagte von seinem Computer aus akribisch die Markenanmeldungen durch Dritte überwachte (act. 1 Rz. 82 f.), meldete er sechs Monate nach seiner österreichischen Markenanmeldung am 17. April 2007 eine Unionsmarke "A._____" in den Nizza-Klassen 12, 15 und 28 an und beanspruchte Priorität per 17. Oktober 2006 aus seiner österreichischen Markenanmeldung. Damit verfügt der Beklagte über eine zwar jüngere, aber formell prioritätsältere Unionsmarkenanmeldung als die Klägerin (act. 1 Rz. 85). Am 17. April 2007 hinterlegte der Beklagte die Marke "A._____", wiederum in denselben Nizza-Klassen, in Deutschland und beanspruchte Priorität aus der österreichischen Markenanmeldung (act. 1 Rz. 87).

2.1.1.2. Widersprüche des Beklagten

Im weiteren Verlauf erhob der Beklagte am 10. Oktober 2007 gestützt auf seine formell prioritätsältere Unionsmarkenanmeldung Widerspruch gegen die von der Klägerin angemeldete Unionsmarke für das Wortzeichen "A._____" (nachfolgend auch: Widerspruch 1) und am 30. Oktober 2007 gegen die klägerische Anmeldung des Wort-/Bildzeichens "A._____" (nachfolgend auch: Widerspruch 2). Die Klägerin hinterlegte am 8. Dezember 2009 eine dritte Unionsmarke "A._____", gegen welche der Beklagte über eine seiner Gesellschaften am 27. Mai 2010 Widerspruch einlegte (act. 1 Rz. 88; nachfolgend auch: Widerspruch 3). Nach der in dieser Hinsicht anwendbaren Unionsmarkenverordnung (bzw. früher der Gemeinschaftsmarkenverordnung) haben diese Widersprüche zur Folge, dass die angemeldeten Marken der Klägerin erst eingetragen werden können, wenn die Widerspruchsverfahren abgeschlossen sind (act. 1 Rz. 89).

2.1.1.3. Dritt-Widerspruch der A._____ akciova spolecnost

Die vom Beklagten angemeldete Unionsmarke "A._____" wurde am 10. September 2007 veröffentlicht, woraufhin am 19. November 2007 eine Drittpartei, die A._____ akciova spolecnost aus Tschechien, gestützt auf diverse tschechische Marken und Unionsmarken Widerspruch gegen die Unionsmarkenanmeldung des Beklagten erhob (act. 1 Rz. 91; nachfolgend auch Dritt-Widerspruch). Aufgrund dieses Dritt-Widerspruchs wurden die vom Beklagten gegen die Marke der Klägerin erhobenen Widersprüche 1 bis 3 sistiert, bis über den Dritt-Widerspruch rechtskräftig entschieden und damit das Eintragungsverfahren zur Markenanmeldung des Beklagten endgültig abgeschlossen wurde (act. 1 Rz. 93 f.).

2.1.1.4. Verlauf des Dritt-Widerspruchsverfahrens

Das Dritt-Widerspruchsverfahren wurde vom Beklagten in der Folge gezielt verschleppt. Der Beklagte erreichte damit u.a., dass sich die Eintragung der von der Klägerin angemeldeten Unionsmarken bis zum Abschluss des Dritt-Widerspruchsverfahrens verzögerte. Zudem griff die im europäischen Markenrecht bestehende Gebrauchspflicht der Marke nicht, da diese erst mit der Eintragung der Marke beginnt. Während des Dritt-Widerspruchsverfahrens war es der Klägerin ferner nicht möglich, die Marke des Beklagten mit einer Nichtigkeitsklage zu beseitigen, da auch eine solche Klage erst nach der Eintragung der Marke des Beklagten angestrengt werden kann (act. 1 Rz. 97 ff.). Die Klägerin kann wegen der fehlenden Eintragung ihrer Unionsmarke darüber hinaus noch heute in der EU nicht gegen einen verletzenden Gebrauch des Zeichens "A._____" durch Dritte vorgehen (act. 1 Rz. 100 ff.).

Der Beklagte erreichte die vorstehend erwähnte Verfahrensverzögerung wie folgt: Der Markenanmelder kann nach der Unionsmarkenanmeldung jederzeit das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einschränken. Erfolgt die Einschränkung eines Verzeichnisses während eines Widerspruchsverfahrens, deckt sie aber nicht den vollen Umfang des Widerspruchs ab, so wird dem Widersprechenden nach erfolgter Einschränkung Frist angesetzt, um dem EUIPO mitzuteilen, ob er seinen Widerspruch aufrecht erhält oder zurücknimmt. Bleibt der Widerspruch aufrecht er-

halten, wird das Verfahren fortgeführt (act. 1 Rz. 105). Nachdem das EUIPO den Beklagten im April 2008 darüber orientierte, dass das Dritt-Widerspruchsverfahren zulässig sei sowie dass der kontradiktorische Teil des Verfahrens am 29. Juni 2008 beginne und er Frist zu Bemerkungen bis zum 28. Oktober 2008 habe, begann der Beklagte ab dem 30. Juni 2008 das Warenverzeichnis seiner Anmeldung einzuschränken. In der Folge schränkte er das Warenverzeichnis bis am 27. September 2018 45 Mal ein, wobei er zunächst die von seiner Markenanmeldung erfassten Waren breit auffächerte, hernach jeweils einzelne Waren ausnahm, weiter diversen Waren den Zusatz "… betrieben" voranstellte und schliesslich die Waren um spezifische Materialien (z.B. Gepäckstücke aus Leder, Holz, Aluminium, Titan, Naturfasergewebe, Chemiefasergewebe und Kunststoffe) erweiterte, die er anschliessend wieder teilweise einschränkte. Die Dritt-Widersprecherin hielt bei sämtlichen Modifikationen an ihrem Widerspruch fest (act. 1 Rz. 108 ff.).

Am 10. August 2017 reichte eine Viertpartei, die M._____ aus Serbien, Löschungsanträge gegen zwei Unionsmarken der Dritt-Widersprecherin ein. Das EUIPO sistiere daraufhin am 14. November 2018 das Dritt-Widerspruchsverfahren bis zum Abschluss dieses Löschungsverfahrens. Am 4. Februar 2021 informierte das EUIPO, dass das Dritt-Widerspruchsverfahren wieder aufgenommen werde. Während der Sistierung des Dritt-Widerspruchsverfahrens veränderte der Beklagte das Warenverzeichnis seiner Markenanmeldung nicht (weiter), schränkte es nach Wiederaufnahme des Dritt-Widerspruchsverfahrens indessen zwei weitere Male ein, am 23. März 2021 und am 10. Mai 2021 (act. 1 Rz. 123 ff. und 127 f.). Am 12. Juli 2021 erging der Dritt-Widerspruchsentscheid. Das EUIPO gab dem Dritt-Widerspruch für einige Waren der Klasse 12 und sämtliche Waren der Klasse 28 statt (act. 1 Rz. 129 f.). Der Beklagte legte gegen den Dritt-Widerspruchsentscheid Beschwerde ein, wobei er in seiner Beschwerdebegründung – mit Hinweis auf den Wikipedia-Eintrag der Klägerin – insbesondere ausführte, dass "A._____" mittlerweile eine bekannte Marke für … Kraftfahrzeuge und deren Teile sei und daher keine Verwechslungsgefahr mit der Dritt-Widersprecherin bestehe (act. 1 Rz. 131 ff.). Die Dritt-Widersprecherin reichte am 17. Februar 2022 ihre Beschwerdeantwort ein und erhob Anschlussbeschwerde, womit sie die Löschung der streitgegen-

ständlichen Marke des Beklagten verlangte (act. 54 Rz. 10). Am 11. Mai 2022 zog der Beklagte daraufhin seine Beschwerde zurück (act. 54 Rz. 11).

2.1.1.5. Eintragung der Marke des Beklagten und Geschehnisse nach der Eintragung der beklagtischen Marke

Die Marke des Beklagten wurde in der Folge am 8. Juni 2022 – also nach Einleitung der vorliegenden Klage – für diverse Waren der Nizza-Klasse 12 und einige Waren der Klasse 25 eingetragen (act. 54 Rz. 14). Mit der Markeneintragung ist es dem Beklagten nunmehr möglich, gegen einen Gebrauch des Zeichens "A._____" vorzugehen (act. 54 Rz. 15). Zwischen dem Ende des Dritt-Widerspruchsverfahrens und der Markeneintragung des Beklagten erfolgten keine weiteren Einschränkungen des Warenverzeichnisses (act. 54 Rz. 17). Bereits einen Tag nach der Eintragung der Marke des Beklagten erklärte dieser einen Teilverzicht bezüglich der Waren "Räder" und "Reifen". Dieser Teilverzicht bewirkt im Ergebnis, dass die Marke im Umfang des Verzichts nicht mehr mit einem Löschungsantrag angegriffen werden kann, da einerseits ein Teilverzicht nur Wirkung ex nunc entfaltet – worauf der Beklagte in seiner Mitteilung an das EUIPO ausdrücklich hinwies – und sich ein Löschungsantrag andererseits nur auf den aktuellen Bestand der Marke bezieht. Demgegenüber bestehen bis zum Teilverzicht aufgelaufene Ansprüche fort (act. 54 Rz. 18 f.).

Am 21. November 2022 beantragte der Beklagte in dem Umfang, in welchem seine Markenanmeldung zufolge des Dritt-Widerspruchs zurückgewiesen wurde, eine Teilumwandlung in nationale Anmeldungen für Österreich, Irland, die Benelux-Staaten, Spanien, Italien, Schweden, Finnland, Frankreich, Griechenland, Deutschland, Kroatien, Polen, Dänemark und Portugal und beanspruchte dabei Priorität aus seiner ursprünglichen österreichischen Markenanmeldung per 17. Oktober 2006 (act. 54 Rz. 21).

Die Marke des Beklagten wurde seit ihrer Anmeldung diverse Male zwischen den von ihm kontrollierten Gesellschaften (dazu unten E. 2.1.2.1.) übertragen, alleine während des vorliegenden Verfahrens von der N._____ LTD auf die O._____ EOOD und danach auf die P._____ EOOD (act. 54 Rz. 23).

Die Klägerin reichte am 3. November 2022 einen Löschungsantrag gegen die Unionsmarke des Beklagten ein. Daraufhin wurden die Widersprüche 1 und 3 des Beklagten, nachdem diese zuvor wieder aufgenommen wurden, erneut sistiert. Der Widerspruch 2 wurde noch nicht wieder an die Hand genommen und ist weiterhin sistiert (act. 54 Rz. 24 ff.).

2.1.2. Sachverhalt zum Beklagten im Allgemeinen

2.1.2.1. Vom Beklagten kontrollierte Gesellschaften

Der Beklagte kontrolliert diverse Gesellschaften, welche gleichzeitig auch ihm gehören, und vertritt sie in Markenangelegenheiten. Es handelt sich dabei um eine in der Schweiz domizilierte GmbH, Q._____ LTD bzw. Limited mit Sitz allesamt an der … [Strasse] in R._____, Vereinigtes Königreich, sowie drei bulgarische EOOD mit Domizil an der gleichen Adresse, an der auch der Beklagte gemäss seinen Angaben gegenwärtig Wohnsitz hat. Der Beklagte ist einziges Organ sämtlicher Gesellschaften. Alle Gesellschaften verfügen sodann lediglich über ein äusserst geringes bzw. das gemäss der jeweiligen Rechtsordnung erforderliche Mindestkapital (act. 1 Rz. 32 ff.; act. 1 Rz. 183 ff.).

2.1.2.2. Markenanmeldungspraxis des Beklagten

Der Beklagte meldet vorwiegend in Österreich und Deutschland, aber auch in der Schweiz, zahlreiche nationale Marken an. Er meldet dabei dieselben Zeichen immer wieder erneut an, um sich fortlaufend Prioritäten zu sichern. Die jeweils anfallenden Hinterlegungsgebühren bezahlt er aber grundsätzlich nicht, sodass die Anmeldungen jeweils zufolge Nichtbezahlung der Gebühr als zurückgezogen gelten. Trotzdem kann er sich bei einer späteren Eintragung der Marke auch bei einer zurückgezogenen Anmeldung auf die Priorität der Anmeldungen berufen. Der Beklagte meldete die Marken zunächst jeweils im Halbjahresrhythmus an, während nunmehr Anmeldungen in unregelmässigen Abständen erfolgen. Wird der Beklagte auf einen Dritten aufmerksam, der das gleiche oder ein ähnliches Zeichen wie von ihm angemeldet gebraucht, so hinterlegt er unter Beanspruchung der Priorität aus den vorangegangenen nationalen Anmeldungen eine Unionsmarke. Der Beklagte

meldete auf diese Weise in Deutschland, Österreich und der Schweiz über sich oder seine Gesellschaften insgesamt über 10'000 Marken an, von denen 9'982 Anmeldungen nicht zu einer Eintragung geführt haben. Lediglich 418 Anmeldungen führten zu einer Eintragung, wovon indes 215 zwischenzeitlich bereits wieder gelöscht wurden (act. 1 Rz. 42 ff.; act. 54 Rz. 31).

2.1.2.3. Vorgehen des Beklagten nach erfolgten Markenanmeldungen

Der Beklagte bezweckt mit seinem Vorgehen die Erlangung finanzieller Vorteile. Er spekuliert darauf, dass Dritte bereit sind, sich gegen eine Ablösesumme freizukaufen. Dazu geht er unterschiedlich vor. Teilweise legt er Widerspruch gegen gleiche bzw. ähnliche Marken ein, wobei aus anderen Gerichtsverfahren bekannt ist, dass er den Widerspruchsgegnern auch seine eigene Marke zum Kauf anbietet (act. 1 Rz. 55 f.). In anderen Fällen richtet er gestützt auf die Markenanmeldungen Abmahnungen an Dritte oder erwirkt einstweilige Verfügungen gegen Dritte (act. 1 Rz. 57 f.). Schliesslich reicht er mitunter auch direkt oder über seine Gesellschaften Klagen auf Unterlassung, Rechnungslegung oder Schadenersatz gegen Dritte ein bzw. verzeigt diese bei den Strafverfolgungsbehörden (act. 1 Rz. 59 f.). Der Beklagte oder seine Gesellschaften sind bislang in 236 Verfahren als Partei aufgetreten (act. 1 Rz. 62; act. 54 Rz. 33).

2.2. Wesentliche Parteistandpunkte

2.2.1. Klägerin

Die Klägerin macht geltend, das Verhalten des Beklagten stelle eine untersagte gezielte Behinderung nach § 4 Nr. 4 des deutschen Gesetz über den unlauteren Wettbewerb (nachfolgend: DE-UWG) bzw. eine unlautere Handlung nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 des österreichischen Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (nachfolgend: AT-UWG) dar. Nach niederländischem Recht begehe der Beklagte eine unerlaubte Handlung gemäss Art. 6:162 des niederländischen Burgerlijk Wetboek (nachfolgend: NL-BW) und verstosse gegen das Rechtsmissbrauchsverbot (Art. 3:13 NL-BW). Der Beklagte habe die Marke "A._____" ohne jegliches redliche Interesse einzig mit der Absicht eingetragen, eine Sperrwirkung gegenüber

ihr, der Klägerin, zu erreichen und sie zu behindern, um sich eines Tages von ihr finanziell entschädigen zu lassen. Sie sei berechtigt, die Klage direkt gegen den Beklagten zu richten, da es sich bei den auf dem Papier agierenden Gesellschaften um reine Tatwerkzeuge des Beklagten handle. Nebst der Feststellung, dass der Beklagte sie in Deutschland und in Österreich in unlauterer Weise behindere und in den Niederlanden eine unerlaubte Handlung zu ihren Lasten begangene habe, stehe ihr ein Unterlassungs- wie auch Beseitigungsanspruch gegen den Beklagten zu. Diesem sei folglich zu verbieten, Ansprüche aus seiner Unionsmarke "A._____" in eigenem Namen oder im Namen der jeweiligen Inhaberin der Marke gegenüber ihr, der Klägerin, und Dritten, welche ihr Recht zum Gebrauch von ihr ableiteten, wegen des Gebrauchs des Zeichens "A._____" geltend zu machen. Weiter sei ihm zu befehlen, namens der Widersprechenden die gegen die Unionsmarken "A._____" der Klägerin erhobenen Widersprüche zurückzunehmen. Darüber hinaus sei sie zu ermächtigen, das Urteil in der C._____, der D._____ und dem E._____ zu publizieren (act. 1 Rz. 137 ff.; act. 54 Rz. 50 ff.).

2.2.2. Beklagter

Der Beklagte hält dem entgegen, Regelungen über den unlauteren Wettbewerb seien nicht anwendbar. Es gelange vielmehr ausschliesslich Markenrecht zur Anwendung. Selbst wenn erstere anwendbar sein sollten, liege keine Behinderung bzw. Störung der Klägerin vor. Sowohl eine Markenanmeldung als auch ein Widerspruch seien reine Registerverfahren und keine unlauteren Handlungen. Die blosse Anmeldung einer Marke stelle auch keine Benützungshandlung dar und rechtfertige keine Unterlassungsklage. Er habe nie Ansprüche gegen die Klägerin geltend gemacht. Anders als dies von der Klägerin dargestellt werde, sei ihm sehr wohl an der Nutzung der Marken gelegen. Die Verwertung des geistigen Eigentums sichere die Existenz des Schöpfers. Seine Gesellschaften seien Markenrechtsverwertungsgesellschaften, welche die von ihm entwickelten Marken verwerteten. Die Marke "A._____" sei seine genuine/originäre Entwicklung. Inspiration sei einerseits ein im Jahr 2000 in der Zeitung S._____ erschienener Artikel über den Erfinder A'''._____ und andererseits eine im Oktober 2003 über Amazon gekaufte CD mit dem Titel "T._____", worin auf S. … der Namensvorschlag "A._____" aufgeführt sei, gewe-

sen. Bei der Anmeldung der Marke "A._____" am 17. Oktober 2006 habe kein schutzwürdiger Besitzstand der Klägerin am Zeichen "A._____" in der EU bestanden. Die Klägerin habe daher keinen irgendwie gearteten Anspruch auf die Unionsmarke "A._____". Die Klägerin unterschlage dem Gericht in Heimtücke, dass sie zwei jüngere IR-Marken mit Schutz für die EU in den Nizza-Klassen 9 und 12 registriert habe. Ohnehin sei er nicht passivlegitimiert, da Inhaberin der Unionsmarke eine juristische Person und nicht er persönlich sei. Weiter würden die Widersprüche gegen die klägerischen Marken von der Klägerin seit 2007 geduldet bzw. akzeptiert. Die nunmehrige Klage nach 15 Jahren verstosse gegen Treu und Glauben. Allfällige Ansprüche seien verwirkt. Die von der Klägerin angestrengte Klage sei beleidigend, ihre Vorbringen herabwürdigend, eine ehrabschneidende Infamie und eine Schmutzübelkampagne. Die Klägerin versuche, das Opfer eines Markenraubs zum Täter zu machen. Die Klage sei daher abzuweisen (act. 17).

3. Anwendbares Recht

Wie bereits erwähnt, liegt ein internationaler Sachverhalt vor, da beide Parteien ihren Sitz bzw. Wohnsitz im Ausland haben. Die vorliegend zu beurteilenden Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb unterstehen nach Art. 136 Abs. 1 IPRG dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet. Gemäss den unbestrittenen Ausführungen der Klägerin wirkt sich das Verhalten des Beklagten in Deutschland, Österreich und den Niederlanden aus (act. 1 Rz. 139). Damit ist für die Auswirkungen auf dem jeweiligen Markt deutsches, österreichisches und niederländisches Recht anwendbar. Das Gericht stellt das ausländische Recht von Amtes wegen fest (Art. 16 Abs. 1 IPRG).

4. Beurteilung nach deutschem Recht

4.1. Vorliegen einer unlauteren geschäftlichen Handlung nach DE-UWG

Nach § 3 Abs. 1 DE-UWG sind unlautere geschäftliche Handlungen unzulässig. Unlauter handelt dabei insbesondere, wer Mitbewerber gezielt behindert (§ 4 Nr. 4 DE-UWG). Der Tatbestand des Behinderungswettbewerbs nach § 4 Nr. 4 DE-UWG

setzt einerseits eine Handlung zwischen Mitbewerbern und andererseits eine gezielte Behinderung voraus.

4.1.1. Mitbewerber

4.1.1.1. Rechtliche Grundlagen

Nach der Legaldefinition in § 2 Abs. 1 Nr. 4 DE-UWG ist Mitbewerber jeder Unternehmer, der mit einem oder mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis steht. Ein konkretes Wettbewerbsverhältnis im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung ist auch in Fällen zu bejahen, in denen die Parteien zwar keine gleichartigen Waren oder Dienstleistungen innerhalb desselben Endverbraucherkreises abzusetzen versuchen, das konkrete Verhalten den anderen aber gleichwohl im Absatz behindern oder stören könnte. An das Bestehen eines konkreten Wettbewerbsverhältnisses sind keine hohen Anforderungen zu stellen. Es genügt, wenn sich der Verletzer durch sein Verhalten im konkreten Fall in irgendeiner Weise in Wettbewerb zum Betroffenen stellt. Dies ist zu bejahen, wenn eine Wechselwirkung in dem Sinne besteht, dass durch die streitgegenständliche Handlung der eigene Wettbewerb gefördert und der fremde Wettbewerb beeinträchtigt werden kann. Nicht ausreichend ist es demgegenüber, wenn die Massnahme den anderen nur irgendwie in seinem Marktstreben betrifft. Ein Wettbewerbsverhältnis setzt indes nicht voraus, dass die Unternehmen auf der gleichen Wirtschaftsstufe stehen oder dass sie gleichartige Produkte anbieten (Urteil des Bundesgerichtshofes I ZR 43/13 vom 10. April 2014, Rn. 32; Urteil des Bundesgerichtshofes I ZR 94/13 vom 19. März 2015, Rn. 19).

4.1.1.2. Würdigung

Die Klägerin produziert und vertreibt …-fahrzeuge. Demgegenüber bezweckt der Beklagte gemäss seinen eigenen Ausführungen die Verwertung der streitgegenständlichen Marke "A._____" mittels seiner Markenrechtsverwertungsgesellschaften (act. 17 S. 9). Die Parteien vertreiben damit zwar keine gleichartigen Leistungen, es liegt aber dennoch ein konkretes Wettbewerbsverhältnis im Sinne von § 2

Abs. 1 Ziff. 4 DE-UWG vor. Die Marke "A._____" des Beklagten wurde insbesondere für Fahrzeuge mitsamt Bestandteilen sowie für Fahrzeugräder und damit im Kern für die von der Klägerin angebotenen Waren eingetragen. Wie sich aus den eigenen Ausführungen des Beklagten im Rahmen des Dritt-Widerspruchsverfahrens sodann eindeutig ergibt, stützt der Beklagte die Bedeutung und Bekanntheit seiner Marke insbesondere auf … betriebene Fahrzeuge. Damit richtet er sich letztendlich – wenngleich er nicht dieselben Waren bzw. Dienstleistungen wie die Klägerin vertreibt – an denselben Endkundenkreis wie die Klägerin.

Die Anmeldung und Eintragung der streitgegenständlichen Marke sowie die erfolgten Widersprüche 1 bis 3 bilden die Grundlage für die vom Beklagten beabsichtigte Verwertung. Wird die Marke des Beklagten wie auch immer geartet verwertet, beispielsweise durch Vergabe von Lizenzen an Dritte, so kann dies die Klägerin im Absatz von …-fahrzeugen stören und behindern. Der Beklagte ist daher ohne Weiteres als Mitbewerber der Klägerin zu qualifizieren (vgl. in dieser Hinsicht auch das Urteil des Landgerichts Düsseldorf 38 O 18/22 vom 14. April 2023, E. II. 2 a, welches den Beklagten gestützt auf einen anderen Sachverhalt ebenfalls in Bezug auf die Streitgegenständliche Marke "A._____" als Mitbewerberin der Klägerin qualifizierte, zumal sich auch gemäss dem dortigen Sachverhalt letztlich die Aktivitäten beider Parteien auf unterschiedlichen Betriebsstufen auf den Absatz von Kraftfahrzeugen an Endkunden richten [act. 55/354]).

4.1.2. Gezielte Behinderung

4.1.2.1. Rechtliche Grundlagen

Die blosse Anmeldung einer Marke stellt, selbst wenn der Anmelder weiss, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren benutzt, ohne indes dafür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, keine gezielte Behinderung eines Mitbewerbers nach § 4 Nr. 4 DE-UWG dar. Eine Unlauterkeit im Sinne der genannten Bestimmung kann aber vorliegen, wenn besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Solche besondere Umstände sind namentlich zu bejahen, wenn der Zeicheninhaber in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes

des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren bzw. Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung eintragen lässt mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, den Vorbenutzer für den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren. Besondere Umstände können nach der Rechtsprechung weiter auch darin liegen, dass der Anmelder die mit der Eintragung kraft des Markenrechts entstehende und grundsätzlich wettbewerbsrechtlich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs einsetzt.

Die Schwelle der als blosse Folge des Wettbewerbs hinzunehmenden Behinderung ist erst überschritten, wenn das betreffende Verhalten bei objektiver Würdigung der Umstände auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht in erster Linie auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist. Bei einer Benutzungsabsicht dient die Markenanmeldung grundsätzlich auch dem eigenen Produktabsatz. Die Absicht zur zweckfremden Verwendung der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfs braucht nicht der einzige Beweggrund zu sein, es genügt, wenn es sich dabei um ein wesentliches Motiv handelt. Eine Subsumtion unter den Tatbestand der gezielten Behinderung erfordert stets eine Gesamtabwägung aller Umstände (Urteil des Bundesgerichtshofs I ZR 190/05 vom 26. Juni 2008, Rn. 25 ff.; Urteil des Bundesgerichtshofs I ZR 148/04 vom 12. Juli 2007, Rn. 25 ff.).

4.1.2.2. Würdigung

Zunächst ist auf die Umstände und Motive des Beklagten bei der Anmeldung der Marke "A._____" im Herbst 2006 einzugehen. Die Klägerin stellt sich in dieser Hinsicht auf den Standpunkt, dem Beklagten sei die Berichterstattung in den österreichischen und anderen deutschsprachigen Medien über sie, die Klägerin, nicht entgangen. Er habe daher Kenntnis von ihr und der Tatsache, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis die Klägerin ihre Markenrechte auch in Europa schützen würde, gehabt. Es sei dem Beklagten mit seiner Anmeldung einzig darum gegangen, sie, die Klägerin, zu behindern und die Marke als Sperrzeichen zu verwenden (act. 1 Rz. 73 ff., 79 ff. und 155 ff.). Der Beklagte bestreitet dies und bringt vor, er habe damals keine Kenntnis von der Klägerin gehabt. Inspiration für die von ihm

angemeldete Marke seien vielmehr ein am 16. März 2000 in der Zeitung S._____ erschienener Artikel über den Erfinder A'''._____ sowie eine am 29. Oktober 2003 über Amazon gekaufte CD mit dem Titel "T._____", auf welcher auf S. … der Namensvorschlag "A._____" angeführt sei, gewesen. Es habe zum Zeitpunkt der Anmeldung kein schutzwürdiger Besitzstand der Klägerin bestanden (act. 17 S. 12 f.).

Die Klägerin trägt die Beweislast für den von ihr als unlauter vorgetragenen Sachverhalt. Zu berücksichtigen ist indes, dass es sich sowohl bei der von ihr behaupteten Kenntnisnahme der Medienberichte über sie, die Klägerin, durch den Beklagten als auch bei dessen Motiven um innere Tatsachen handelt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts – die Frage der Bestreitungslast richtet sich wie erwähnt nach der lex fori (vgl. E. 1.1.) – obliegt der bestreitenden Partei eine qualifizierte Bestreitungslast, wenn es sich bei den von der beweisbelasteten Partei behaupteten Tatsachen um eigene Handlungen oder Wahrnehmungen der bestreitenden Partei handelt, und in dem Sinne ein Informationsgefälle zwischen den Parteien besteht, dass die an sich behauptungsbelastete Partei den massgebenden Tatsachen ferner steht als die Gegenpartei und dieser ergänzende Angaben zum Geschehensablauf zumutbar sind (Urteil des Bundesgerichts 4A_251/2020 vom 29. September 2020, E. 3.7.1.). Genau dies ist vorliegend der Fall. Ob der Beklagte die Medienberichte über die Klägerin zur Kenntnis genommen hat, und was ihn dazu bewogen hat, die Marke "A._____" anzumelden, kann die Klägerin nicht näher wissen und bloss äussere Umstände aufzeigen, die auf den von ihr behaupteten Sachverhalt hindeuten. Es ist daher vom Beklagten im Sinne einer qualifizierten Bestreitungslast zu verlangen, dass er seine Beweggründe für die erfolgte Markenanmeldung behauptet und dokumentiert (vgl. zu den vergleichbaren Konstellationen der fehlenden Gebrauchsabsicht einer Marke Urteil des Bundesgerichts 4A_181/2019 vom 27. August 2019, E. 2.1. m.w.H., und zur Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung nach europäischem Recht das Urteil des Europäischen Gerichtshofs T-663/19 vom 21. April 2021, MONOPOLY, Rn. 41 ff.).

Dieser qualifizierten Bestreitungslast ist der Beklagte nicht rechtsgenügend nachgekommen. Seine hierzu präsentierte Darstellung, insbesondere betreffend dem von ihm als Motiv für die Markenanmeldung ins Feld geführten Zeitungsartikel über

A'"._____ aus dem Jahr 2000 sowie die CD mit dem Titel "T._____" macht den Eindruck einer Schutzbehauptung. Es ist nicht erfindlich, weshalb ein mehr als sechseinhalb Jahre vor der erfolgten Markenanmeldung erschienener Artikel bzw. eine rund drei Jahre zuvor gekaufte CD gerade in einem Zeitpunkt, in welchem in den deutschsprachigen – und insbesondere auch den österreichischen – Medien unstrittig zahlreiche Berichte über die Klägerin als neue Herstellerin von …-fahrzeugen veröffentlicht wurden, den Beklagten zur Anmeldung der Marke "A._____" *für Fahrzeuge* inspiriert haben sollen. Angesichts der Anmeldung der Marke des Beklagten ausgerechnet für Fahrzeuge und unter Berücksichtigung des zeitlichen Zusammenhangs mit den Medienberichten über die Klägerin – die Markenanmeldung des Beklagten erfolgte lediglich vier Tage nach einem Artikel über die Klägerin in der österreichischen Zeitung L._____ – liegt der von der Klägerin behauptete Sachverhalt vielmehr auf der Hand. Weder der Artikel im S._____ über A'"._____ noch die sich auf Boote beziehende CD befasst sich mit Fahrzeugen (vgl. act. 18/4 und act. 18/7).

Nach dem Gesagten hat als unbestritten zu gelten, dass der Beklagte im Herbst von der Klägerin durch die erwähnten Medienberichte Kenntnis erlangte und die Marke "A._____" in der Absicht anmeldete, sie zur Behinderung der Klägerin als Sperrzeichen gegen diese einzusetzen. Ebenso war ihm – wie bei Autoherstellern im Übrigen üblich – klar, dass eine Ausdehnung des Markenschutzes auf Europa wahrscheinlich ist.

Dass es dem Beklagten mit seinen Handlungen um die Behinderung der Klägerin und Nutzung der streitgegenständlichen Marke als Sperrzeichen ging, ergibt sich unabhängig davon auch aus den weiteren Geschehnissen nach der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke. Zunächst legte der Beklagte nach Anmeldung der klägerischen Unionsmarke umgehend Widerspruch ein. Weiter schaffte es der Beklagte, das Dritt-Widerspruchsverfahren aus dem Jahr 2007 bis ins Jahr 2022 zu verschleppen, dies indem er insgesamt 47 Male das Warenverzeichnis seiner Marke veränderte. Hervorzuheben ist zu den vorgenommenen Änderungen des Warenverzeichnisses, dass während der Sistierung des Dritt-Widerspruchsverfahrens und zwischen dem Ende des Dritt-Widerspruchsverfahrens und der Marken-

eintragung keine (weiteren) Einschränkungen durch den Beklagten erfolgten. Wie die Klägerin zu Recht geltend macht (act. 1 Rz. 158), verhält sich kein lauter handelnder Markenanmelder so. Einem solchen wäre vielmehr daran gelegen, Widerspruchsverfahren zeitnah abzuschliessen, um die eigene Marke eintragen zu lassen, um seine Waren resp. Dienstleistungen kennzeichnen zu können. Schliesslich ist daran zu erinnern, dass sich der Beklagte im Rahmen seiner Beschwerdebegründung gegen den Dritt-Widerspruch explizit darauf berief, dass die Marke "A._____" mittlerweile eine bekannte Marke für … Kraftfahrzeuge und deren Teile sei und dabei auf den Wikipedia-Eintrag betreffend die Klägerin hinwies.

Das Verhalten des Beklagten in anderen Fällen spricht ebenfalls für eine Nutzung der streitgegenständlichen Marke als Sperrzeichen und zur Behinderung der Klägerin. Alleine die Tatsache, dass er direkt oder über eine seiner Gesellschaften mehr als 10'000 Marken angemeldet hat, von denen bloss 418 – oder lediglich etwa 4 % – tatsächlich eingetragen wurden, lässt keinen anderen Schluss zu, als dass der Beklagte seine formale Rechtsstellung in missbräuchlicher Weise als Sperrzeichen zur Geltendmachung gegenüber Dritten und Erlangung finanzieller Entschädigungen zu verwenden versucht (vgl. in dieser Hinsicht auch das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main 6 U 126/12 vom 7. Februar 2012, E. II, zu einer Gesellschaft des Beklagten [act. 3/8]).

Gesamthaft zeigen die Anmeldung und Eintragung der Marke "A._____" wie auch die weiteren geschilderten Verhaltensweisen, dass der Beklagte hauptsächlich eine Behinderung der Klägerin und Nutzung der streitgegenständlichen Marke als Sperrzeichen bezweckt. Der Beklagte setzt die Marke "A._____" damit zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs gegen die Klägerin ein. Folglich stellen die Handlungen des Beklagten im Einzelnen wie auch in ihrer Gesamtheit eine gezielte Behinderung der Klägerin im Sinne von § 4 Nr. 4 DE-UWG dar.

4.2. Passivlegitimation des Beklagten

Der Beklagte bestreitet seine Passivlegitimation, da die Markeninhaberin eine juristische Person und nicht er persönlich sei (act. 17 S. 12). Nach der vom Bundesgerichtshof zum Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch nach § 8 DE-UWG ent-

wickelten und auch vorliegend anwendbaren Rechtsprechung sind auch die Organe von juristischen Personen selbst passivlegitimiert, wenn sie entweder durch ein positives Tun an den Wettbewerbsverstössen beteiligt waren, oder diese aufgrund einer nach den allgemeinen Grundsätzen des Deliktsrechts begründeten Garantenstellung hätten verhindern müssen (Urteil des Bundesgerichtshofs I ZR 242/12 vom 18. Juni 2014, Rn. 13 ff.).

Die Passivlegitimation des Beklagten ist zu bejahen. Einerseits hat der Beklagte selbst im Jahr 2006 die streitgegenständliche Marke angemeldet und in der Folge zwei der drei Widersprüche gegen die Unionsmarkenanmeldung der Klägerin persönlich eingereicht (act. 1 Rz. 88). Da er sodann unstrittig seine zahlreichen Gesellschaften – zwischen denen er die streitgegenständliche Marke diverse Male und auch während des vorliegenden Verfahrens übertrug (act. 1 Rz. 86; act. 54 Rz. 23) – als einziges Organ kontrolliert, erfolgen die Willensbildung und folglich auch sämtliche Handlungen dieser Gesellschaften stets durch den Beklagten. Der Beklagte war damit an den unlauteren Handlungen durch sein eigenes Tun beteiligt und ist passivlegitimiert.

4.3. Verwirkung

Der Beklagte hält in seiner Klageantwort den von der Klägerin gegen ihn geltend gemachten Ansprüchen die Verwirkung entgegen und macht geltend, die Klägerin habe seine Widersprüche seit 2007 geduldet bzw. akzeptiert (act. 17 S. 8).

Nach deutschem Recht liegt eine Verwirkung von Ansprüchen aus unlauteren geschäftlichen Handlungen vor, wenn der Berechtigte über einen längeren Zeitraum untätig geblieben ist, obwohl er den Verstoss kannte oder ihn bei der gebotenen Wahrung seiner Interessen erkennen musste (sog. Zeitmoment), so dass der Verpflichtete mit der Duldung seines Verhaltens durch etwaige Berechtigte rechnen durfte und sich daraufhin einen wertvollen Besitzstand schuf (sog. Umstandsmoment und Vertrauensmoment; Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart 4 U 167/15 vom 27. Januar 2016, Rn. 82; Hinweisbeschluss des Oberlandesgerichts Nürnberg 3 U 1138/18 vom 22. Mai 2018, E. III. 3.).

Der Beklagte legt weder dar, weshalb er aufgrund der von ihm behaupteten Duldung damit rechnen durfte, dass die Klägerin ihre Ansprüche nicht mehr geltend machen wird, noch inwiefern er durch den Zeitablauf einen wertvollen Besitzstand schuf. Von einer Duldung kann keine Rede sein, denn gemäss den übereinstimmenden Ausführungen der Parteien war es der Klägerin bis zur Eintragung der Marke des Beklagten – und damit während der ganzen 15 Jahre des Dritt-Widerspruchsverfahrens – nicht möglich, die Marke des Beklagten mit einem Löschungs- bzw. Nichtigkeitsantrag anzugreifen (act. 17 S. 7; act. 54 Rz. 55). Bereits vor der Eintragung der Marke des Beklagten wurde von der Klägerin die vorliegende Klage anhängig gemacht und bereits rund fünf Monate nach erfolgter Eintragung der Marke des Beklagten reichte die Klägerin denn auch einen Löschungsantrag gegen diese ein (act. 54 Rz. 26). Es liegt folglich keine Verwirkung vor.

4.4. Ansprüche der Klägerin

4.4.1. Feststellungsanspruch

Die Klägerin beantragt mit ihrem Rechtsbegehren Ziff. 1 (a) die Feststellung, dass der Beklagte durch die Anmeldung und Eintragung der Marke "A._____" und durch das Einreichen sowie Aufrechterhalten der auf dieser Marke basierten Widersprüche gegen die klägerischen Markenanmeldungen sie, die Klägerin, in Deutschland in unlauterer Weise im Wettbewerb behindert hat und nach wie vor behindert (act. 1 S. 2; act. 54 S. 2). Dieser Anspruch ist nach dem Gesagten ausgewiesen und das entsprechende Feststellungsbegehren gutzuheissen.

4.4.2. Einrede gegen die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche

Die Klägerin begehrt mit ihrem Rechtsbegehren Ziff. 1 (b) weiter die Feststellung, dass der Beklagte direkt oder indirekt über die jeweiligen Inhaber aus der Anmeldung und Eintragung seiner Unionsmarke "A._____" bzw. aus daraus abgeleiteten nationalen Anmeldungen und Eintragungen keine Ansprüche wegen Gebrauchs dieses Zeichens geltend machen kann (act. 1 S. 2; act. 54 S. 2). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann den aus einer Marke hergeleiteten Ansprüchen einredeweise entgegen gehalten werden, dass die Geltendmachung

der Marke wettbewerbswidrig ist (Urteil des Bundesgerichtshofs I ZR 190/05 vom 26. Juni 2008, Rn. 24; Urteil des Bundesgerichtshofs I ZR 148/04 vom 12. Juli 2007, Rn. 25). Da der Beklagte durch die Anmeldung und Eintragung der streitgegenständlichen Marke sowie die darauf gestützten Widersprüche 1 bis 3 eine unlautere Handlung begeht, können ihm und den jeweiligen Inhabern der Marke gegenüber der Klägerin auch keine Ansprüche aus der Marke wegen des Gebrauchs des Zeichens "A._____" zustehen. Sein Vorgehen ist überdies auch als rechtsmissbräuchlich einzustufen (vgl. in dieser Hinsicht das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt a.M. 6 U 126/12 vom 7. Februar 2013, E. II, welches zu einem Fall mit einer Gesellschaft des Beklagten erging [act. 3/8]). Antragsgemäss ist daher das von der Klägerin begehrte Feststellungsurteil zu erlassen.

4.4.3. Unterlassungsanspruch

In ihrem Rechtsbegehren Ziff. 2 ersucht die Klägerin weiter um die Verpflichtung des Beklagten, aus der Anmeldung und Eintragung der streitgegenständlichen Marke keine Ansprüche gegen die Klägerin wegen Gebrauchs der streitgegenständlichen Marke geltend zu machen oder an der Geltendmachung solcher Ansprüche mitzuwirken. Vorab ist in dieser Hinsicht auf die vorstehenden Ausführungen zur Einrede gegen die Geltendmachung solcher Ansprüche und zum Rechtsmissbrauch zu verweisen. § 8 DE-UWG sieht sodann einen Unterlassungsanspruch vor. Nebst einer nach § 3 DE-UWG unzulässigen geschäftlichen Handlung setzt dieser Anspruch das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr voraus. Dabei begründet auch eine nur einmalige Verletzungshandlung die tatsächliche Vermutung für das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr (Urteil des Bundesgerichtshofs I ZR 49/22 vom 12. Januar 2023, Rn. 14; Urteil des Bundesgerichtshofes I ZR 42/07 vom 30. April 2009, Rn. 64). Es obliegt alsdann dem Verletzer, die tatsächliche Vermutung zu widerlegen (Urteil des Bundesgerichtshofes I ZR 144/21 vom 1. Dezember 2022, Rn. 24; Beschluss des Oberlandesgerichts Schleswig-Holstein 6 W 5/21 vom 3. Mai 2021, E. II. 1.).

Aufgrund der vom Beklagten begangenen unlauteren Handlungen greift die Vermutung der Widerholungsgefahr. Eine solche besteht einerseits für identische Verletzungshandlungen und darüber hinaus auch für alle im Kern gleichartigen Verlet-

zungshandlungen, in denen das Charakteristische der konkreten Verletzungsform zum Ausdruck kommt (Urteil des Bundesgerichtshofs I ZR 146/20 vom 9. Dezember 2021, Rn. 11). Damit besteht sie auch mit Blick auf eine Geltendmachung von Ansprüchen aus der Marke, zumal es dem Beklagten bei seinen Verletzungshandlungen charakteristisch um die Behinderung der Klägerin und zweckfremde Nutzung seiner Marke zur Erlangung finanzieller Vorteile geht. Aus anderen Fällen ist im Übrigen bekannt, dass er das gleiche auch mit der gerichtlichen Geltendmachung von Unterlassungs- und anderen Ansprüchen zu erreichen versucht. Umstände, die gegen diese Vermutung sprechen, sind weder ersichtlich noch geltend gemacht. Folglich ist auch der von der Klägerin geltend gemachte Unterlassungsanspruch ausgewiesen und das dahingehende Begehren gutzuheissen.

4.4.4. Beseitigungsanspruch

Die Klägerin beantragt weiter die Verpflichtung des Beklagten zur Rücknahme der Widersprüche 1 bis 3 gegen die klägerischen Markenanmeldungen (Rechtsbegehren Ziff. 3; act. 54 S. 3). Nebst dem vorstehend abgehandelten Unterlassungsanspruch sieht § 8 DE-UWG einen Beseitigungsanspruch vor. Dieser setzt einen fortdauernden Störungszustand voraus und kann kumulativ zum Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden (Urteil des Bundesgerichtshofs I ZR 93/2017 vom 25. April 2019, Rn. 11; Urteil des Bundesgerichtshofs I ZR 76/13 vom 18. September 2014, Rn. 64). Der Beklagte begeht mit den von ihm erhobenen und aufrechterhaltenen Widersprüchen 1 bis 3 gegen die klägerischen Markenanmeldung eine unzulässige Behinderung der Klägerin im Sinne von § 4 Nr. 4 DE-UWG (oben E. 4.1.2.2.). Die Widersprüche 1 bis 3 des Beklagten sind weiterhin hängig. Der Störungszustand dauert damit fort. Der Beklagte ist demnach antragsgemäss zu verpflichten, die Widersprüche 1 bis 3 zurückzunehmen.

4.4.5. Urteilspublikation

Schliesslich ersucht die Klägerin um Ermächtigung, das vorliegende Urteil auf Kosten des Beklagten in der C._____ und der D._____ öffentlich bekannt zu machen (Rechtsbegehren Ziff. 4; act. 54 S. 3 f.). Nach § 12 Abs. 2 DE-UWG kann das Gericht der obsiegenden Partei die Befugnis zusprechen, das Urteil auf Kosten der

unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes Interesse dartut. Das Gericht hat bei seiner Entscheidung zu prüfen, ob nach Abwägung der Interessen der Parteien und der Allgemeinheit die Zuerkennung der Bekanntmachungsbefugnis geeignet und erforderlich ist, eine fortdauernde Störung zu beseitigen. Ein überwiegendes berechtigtes Interesse ist in der Regel zu verneinen, wenn eine (beachtliche) Beeinträchtigung nicht mehr vorliegt. Dasselbe gilt, wenn die Veröffentlichung neue Verwirrung schaffen kann (Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf 2 U 40/18 vom 13. Juni 2019, Rn. 177).

Die Klägerin bringt zur Urteilspublikation vor, sie habe ein berechtigtes Interesse daran, andere Marktteilnehmer und die Öffentlichkeit auf den vom Beklagten geschaffenen Störungszustand hinzuweisen (act. 1 Rz. 262 f.). Die Klägerin führt dabei nicht aus, inwiefern die unlauteren Handlungen des Beklagten der Öffentlichkeit bekannt sind oder sie in der öffentlichen Wahrnehmung dadurch konkret beeinträchtigt wird. Bei dieser Ausgangslage fehlt ein genügendes Interesse der Klägerin. Es ist namentlich unklar, ob eine Veröffentlichung nicht eher neue Verwirrung zur Folge hätte. Demnach ist das Begehren um Urteilspublikation nach deutschem Recht abzuweisen.

4.5. Fazit nach deutschem Recht

Gesamthaft sind sämtliche von der Klägerin nach deutschem Recht geltend gemachten Feststellungs-, Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche ausgewiesen. Die Klage ist in diesem Umfang gutzuheissen. Demgegenüber ist das Begehren um Urteilspublikation abzuweisen.

5. Beurteilung nach österreichischem Recht

5.1. Vorliegen einer unlauteren Geschäftspraktik nach AT-UWG

Nach der Generalklausel von § 1 Abs. 1 Ziff. 1 AT-UWG liegt ein Verstoss gegen das AT-UWG vor, wenn im geschäftlichen Verkehr eine unlautere Geschäftspraktik oder sonstige unlautere Handlung angewendet wird, die geeignet ist, den Wettbewerb zum Nachteil von Unternehmen nicht nur unerheblich zu beeinflussen. § 1 Abs. 1 Ziff. 1 AT-UWG setzt demnach ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den

Parteien und das Vorliegen einer unlauteren Geschäftspraktik bzw. Handlung, die geeignet ist, diesen Wettbewerb erheblich zu beeinflussen, voraus.

5.1.1. Wettbewerbsverhältnis

Ein Wettbewerbsverhältnis ist immer dann anzunehmen, wenn sich die beteiligten Unternehmer an einen im Wesentlichen gleichartigen Abnehmerkreis wenden, sich also um denselben Kundenkreis bemühen. Gewerbetreibende verschiedener Branchen können auch durch eine Wettbewerbshandlung in eine wettbewerbliche Beziehung zueinander treten; in einem solchen Fall wird zugleich mit der Wettbewerbshandlung ein konkretes Wettbewerbsverhältnis begründet (sog. Ad-hoc Wettbewerbsverhältnis). Dafür genügt es, dass sich der Verletzer etwa durch die Übernahme eines fremden Zeichens oder eine sonstige Behinderung im Absatz in Wettbewerb zum Betroffenen stellt (Urteil des Obersten Gerichtshofs 4Ob96/19z vom 19. Dezember 2019, E. 1.1.3.).

Im zu beurteilenden Fall ist ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien zu bejahen. Einerseits kann auf die Erwägungen zur Qualifikation als Mitbewerber nach deutschem Recht verwiesen werden. Wie bereits dort ausgeführt, hat der Beklagte die Marke "A._____" explizit für Fahrzeuge eingetragen und stützt die Bekanntheit dieser Marke insbesondere auf … betriebene Fahrzeuge. Entsprechend richten sich die Parteien – auch wenn sie nicht dieselben Waren oder Dienstleistungen anbieten – letztlich an denselben Abnehmerkreis (vgl. E. 4.1.1.2.). Sodann ist erstellt, dass der Beklagte die Marke "A._____" in der Absicht eingetragen hat, die Klägerin zu behindern (vgl. E. 4.1.2.2.). Folglich verwendet er das von der Klägerin erschaffene Zeichen und stellt sich damit in den Wettbewerb zu ihr. Es ist demnach auch unter diesem Blickwinkel das Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses zu bejahen.

5.1.2. Unzulässiger Behinderungswettbewerb

5.1.2.1. Rechtliche Grundlagen

Nach der österreichischen Rechtsprechung stellt namentlich der unzulässige Behinderungswettbewerb eine unlautere Geschäftspraktik bzw. sonstige unlautere

Handlung im Sinne der Generalklausel von § 1 Abs. 1 Ziff. 1 AT-UWG dar. Ein unzulässiger Behinderungswettbewerb liegt vor, wenn mit der Markenanmeldung der Zweck verfolgt wird, einen Mitbewerber in unlauterer Weise zu behindern. Von einer Unlauterkeit ist dabei auszugehen, wenn ein Unternehmer durch das Mittel der Behinderung des Konkurrenten versucht zu erreichen, dass dieser seine Leistung auf dem Markt nicht oder nicht mehr rein zur Geltung bringen kann. Die beanstandeten Massnahmen müssen dabei nicht ausschliesslich auf die Schädigung des Konkurrenten gerichtet sein. Eine unlautere Behinderung liegt vielmehr bereits vor, wenn eine bestimmte Wettbewerbshandlung, die an sich als unbedenklich einzustufen ist, durch das Hinzutreten besonderer Umstände im Einzelfall zu einer unmittelbar gegen den Mitbewerber gerichteten Behinderungsmassnahme wird, die es dem Mitbewerber erschwert oder gar unmöglich macht, seine Leistung auf dem Markt entsprechend zur Geltung zu bringen. Eine unzulässige Wettbewerbsbehinderung durch eine Markenanmeldung setzt keinen schutzwürdigen Besitzstand des Vorbenutzers des Kennzeichens voraus. Die Anmeldung einer Marke kann schon dann wettbewerbswidrig sein, wenn der Anmelder beabsichtigt, eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören oder ausländische Konkurrenz zu verhindern. Für eine unlautere Wettbewerbsbehinderung ist nicht erforderlich, dass die Behinderungsabsicht der einzige Beweggrund des Anmelders ist. Es genügt, wenn es sich um ein wesentliches Motiv handelt (Urteil des Obersten Gerichtshofs 4Ob310/98m vom 13. Juli 1999).

5.1.2.2. Würdigung

Gleich wie nach deutschem Recht ist das Verhalten des Beklagten auch nach österreichischem Recht als unlautere Handlung zu qualifizieren. Der Beklagte meldete die Marke "A._____" im Herbst 2006 in der Absicht an, die Klägerin vom Gebrauch dieses Zeichens auszuschliessen, nachdem kurz zuvor in den deutschsprachigen Medien, namentlich auch in Österreich, über die Klägerin berichtet wurde. Sodann verzögerte er den Drittwiderspruch mittels 47 Abänderungen des Warenverzeichnisses für ganze 15 Jahre und verhinderte damit eine Eintragung der klägerischen Marken. Im Übrigen zeigt auch das Verhalten des Beklagten in anderen Fällen, dass seine Markeneintragungen bloss die Behinderung von Dritten bezwe-

cken, was sich insbesondere auch in der sehr geringen Anzahl der nach den Anmeldungen tatsächlich eingetragenen Marken manifestiert (vgl. E. 4.1.2.2.). Dem Beklagten gelang es durch die von ihm angemeldete und zwischenzeitlich eingetragene Marke, ein Instrument zu kreieren, welches er der Klägerin konstant entgegen halten kann. Die Klägerin wird durch die streitgegenständliche Marke des Beklagten und die von ihm eingelegten, verschleppten und weiterhin aufrechterhaltenen Widersprüche im Wettbewerb eindeutig gestört, denn es ist ihr in der EU aufgrund dessen nicht möglich, gestützt auf den Markenschutz gegen eine unberechtigte Nutzung von "A._____" durch Dritte vorzugehen. Entsprechend kann sie ihre Waren auf dem Markt nicht mehr rein zur Geltung bringen. Damit liegt sowohl hinsichtlich der einzelnen Handlungen als auch in der Gesamtheit des Verhaltens des Beklagten ein unzulässiger Behinderungswettbewerb vor.

5.2. Passivlegitimation des Beklagten

Der Beklagte bestreitet mit Verweis auf die als juristische Person organisierte gegenwärtige Inhaberin sowie die früheren Inhaber der streitgegenständlichen Marke seine Passivlegitimation (act. 17 S. 12).

Wettbewerbsrechtliche Ansprüche richten sich zunächst gegen den unmittelbaren Täter. Neben diesem kann aber nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs nicht nur gegen Mittäter, sondern auch gegen Anstifter und Gehilfen geklagt werden. Juristische Personen können aufgrund des ihnen zurechenbaren Verhaltens ihrer Organe passivlegitimiert sein. Umgekehrt können die Organe von juristischen Personen für deren Wettbewerbsverstösse persönlich in Anspruch genommen werden, wenn sie solche Verstösse selbst begangen haben, daran beteiligt waren oder trotz Kenntnis bzw. fahrlässiger Unkenntnis des Verstosses nicht dagegen eingeschritten sind (Urteil des Obersten Gerichtshofs 4Ob103/89 vom 7. November 1989).

Entgegen den Ausführungen des Beklagten schadet die juristische Selbständigkeit der gegenwärtigen und früheren Inhaber der streitgegenständlichen Marke vorliegend nicht. Einerseits war es der Beklagte persönlich, der die Marke "A._____" im Herbst 2006 angemeldet und in der Folge zwei der drei Widersprüche eingelegt

hat. Andererseits ist der Beklagte einziges Organ sämtlicher der von ihm kontrollierten Gesellschaften, womit die Willensbildung dieser Gesellschaften immer auf den Beklagten zurückgeht. Der Beklagte hat in diesem Sinne sämtliche Handlungen – auch jene über seine Gesellschaften – selbst begangen und ist daher passivlegitimiert.

5.3. Verwirkung

Der Beklagte hält den von der Klägerin geltend gemachten Ansprüchen die Verwirkung entgegen (act. 17 S. 8). Im österreichischen Wettbewerbsrecht ist eine Verwirkung – ausgenommen im hier nicht interessierenden Fall von § 9 Abs. 5 AT-UWG – nicht möglich (vgl. bereits Urteil des Obersten Gerichtshofs 4Ob352/59 vom 4. Oktober 1960). Entsprechend steht das Vorbringen des Beklagten den Ansprüchen der Klägerin nicht entgegen.

5.4. Ansprüche der Klägerin

5.4.1. Feststellunganspruch

Wie vorstehend erwogen, begeht der Beklagte durch die Anmeldung und Eintragung der Unionsmarke "A._____" sowie das Einreichen und Aufrechterhalten der Widersprüche 1 bis 3 gegen die klägerischen Markenanmeldungen eine unlautere Handlung im Sinne von § 1 Abs. 1 Ziff. 1 AT-UWG. Der Feststellungsanspruch der Klägerin ist damit ausgewiesen und ihr Rechtsbegehren Ziff. 1 (a) auch nach österreichischem Recht gutzuheissen.

5.4.2. Einwand gegen die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche

Zur von der Klägerin weiter beantragten Feststellung, dass der Beklagte aus der Anmeldung und Eintragung der streitgegenständlichen Marke sowie den nationalen Anmeldungen und Eintragungen keine Ansprüche gegen sie wegen Gebrauchs des streitgegenständlichen Zeichens geltend machen kann, ist festzuhalten, dass nach österreichischem Recht – gleich wie im deutschen Recht – das Vorliegen eines unzulässigen Behinderungswettbewerbs einen Einwand begründet gegen Ansprüche, die aus der Marke abgeleitet werden (Beschluss des Obersten Gerichtshofs

4Ob252/16m vom 24. Januar 2017, E. 2.2. f.). Damit können der Beklagte und die jeweiligen Inhaber der Marke zufolge des unlauteren Verhaltens keine Ansprüche wegen Gebrauchs der Marke "A._____" gegen die Klägerin geltend machen. Das entsprechende Feststellungsbegehren ist nach österreichischem Recht antragsgemäss gutzuheissen.

5.4.3. Unterlassungsanspruch

Die Klägerin beantragt weiter, dem Beklagten sei zu untersagen, Ansprüche gegen sie aus dem Gebrauch der streitgegenständlichen Marke geltend zu machen (Rechtsbegehren Ziff. 2; act. 54 S. 3). Vorab ist in dieser Hinsicht auf die vorstehenden Ausführungen zum Einwand gegen die Geltendmachung solcher Ansprüche zu verweisen. Nach § 1 Abs. 1 AT-UWG steht der Klägerin sodann ein Unterlassungsanspruch zu. Voraussetzung für den Unterlassungsanspruch ist das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr. Nach der hier massgebenden österreichischen Rechtsprechung darf bei der Prüfung, ob eine Wiederholungsgefahr vorliegt, nicht engherzig vorgegangen werden. Es genügt die ernste Besorgnis weiterer Eingriffe in die vom Berechtigten behaupteten Rechte, wobei ein Verstoss gegen das AT-UWG die Vermutung der Wiederholungsgefahr begründet. Bestreitet der Belastete die Wiederholungsgefahr, so hat er besondere Gründe zu behaupten, die eine solche Wiederholung in Zukunft als völlig ausgeschlossen oder doch zumindest als äusserst unwahrscheinlich erscheinen lassen (Beschluss des Obersten Gerichtshofs 4Ob219/18m vom 27. November 2018, E. 2.1. f.).

Die Anmeldung und Eintragung der Marke "A._____" sowie die Widersprüche und weiteren Handlungen des Beklagten in diesem Zusammenhang verstossen gegen § 1 Abs. 1 Ziff. 1 AT-UWG. Bereits dies genügt, um eine Wiederholungsgefahr auch für die Geltendmachung von Rechten aus der Marke zu begründen, zumal für eine Wiederholungsgefahr gleichartige Verletzungshandlungen genügen (Urteil des Obersten Gerichtshofs 4Ob73/91 vom 28. Mai 1991). Dem Beklagten geht es mit seinem Verhalten im Kern um die Behinderung der Klägerin. Gemäss seinem aus anderen Fällen bekannten Vorgehen versucht er insbesondere durch Geltendmachung von Unterlassungs- und anderen Ansprüchen eine finanzielle Entschädigung erhältlich zu machen (vgl. auch E. 4.4.3. zum deutschen Recht). Gründe, die gegen

eine Widerholungsgefahr sprechen, sind weder geltend gemacht noch ersichtlich. Antragsgemäss ist dem Beklagten daher auch nach österreichischem Recht zu untersagen, Ansprüche gegen die Klägerin aus dem Gebrauch der Marke "A._____" geltend zu machen.

5.4.4. Beseitigungsanspruch

Der Anspruch auf Unterlassung umfasst auch das Recht, die Beseitigung des den Vorschriften des Gesetzes widerstreitenden Zustandes zu verlangen (§ 1 Abs. 1 AT-UWG; § 15 AT-UWG). Der Beklagte begeht insbesondere auch mit seinen Widersprüchen 1 bis 3 eine unlautere Handlung im Sinne von § 1 Abs. 1 Ziff. 1 AT-UWG. Diese unlauteren Handlungen dauern weiter an, zumal die Widersprüche 1 bis 3 nach wie vor noch hängig sind. Damit sind die Voraussetzungen für die von der Klägerin mit Rechtsbegehren Ziff. 3 beantragte Verpflichtung zur Rücknahme der Widersprüche 1 bis 3 gegeben und der Beklagte ist antragsgemäss hierzu zu verpflichten.

5.5. Fazit zum österreichischen Recht

Die Ansprüche der Klägerin nach österreichischem Recht sind ausgewiesen. Die dahingehende Klage ist folglich gutzuheissen. Der Vollständigkeit halber bleibt anzufügen, dass die Klägerin nach österreichischem Recht keinen Anspruch auf Urteilspublikation geltend macht, womit sich Ausführungen dazu erübrigen.

6. <u>Beurteilung nach niederländischem Recht</u>

6.1. Unerlaubte Handlung und Rechtsmissbrauch

6.1.1. Rechtliche Grundlagen

Das niederländische Recht kennt kein eigenständiges Gesetz zur Regelung des unlauteren Wettbewerbs. Nach der niederländischen Rechtsprechung stellt eine bösgläubige Markenanmeldung eine unerlaubte Handlung im Sinne von Art. 6:612 NL-BW und einen Verstoss gegen das Rechtsmissbrauchsverbot nach Art. 3:13 NL-BW dar (Urteil der Rechtbank Den Haag 395372 / HA ZA 11--1628, E. 4.33 und 4.36 bestätigt mit Urteil des Gerechtshofs Den Haag 200.109.445/01 vom 26. No-

vember 2013, E. 16 ff.; Urteil der Rechtbank Den Haag C/09/491187 / HA ZA 15-732 vom 26. Oktober 2016, E. 4.8 ff. bestätigt mit Urteil des Gerechtshofs Den Haag 200.213.285/01 vom 14. August 2018, E. 12 ff.; Urteil der Rechtbank Den Haag C/09/553859 / HA ZA 18-613 vom 18. September 2019, E. 4.23 ff. bestätigt mit Urteil des Gerechtshofs Den Haag 200.273.109/01 vom 22. Juni 2021, E. 9 ff.).

Entsprechend ist nach niederländischem Recht die Bösgläubigkeit der Markenanmeldung aus markenrechtlicher Perspektive zu prüfen. Bösgläubigkeit in diesem Sinne liegt vor, wenn einschlägige und schlüssige Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Inhaber einer Unionsmarke die Marke nicht in der Absicht angemeldet hat, lauter am Wettbewerb teilzunehmen, sondern um die Interessen Dritter in einer Weise zu beeinträchtigen, die nicht den anständigen Gepflogenheiten entspricht, oder um ein ausschliessliches Recht zu anderen Zwecken als denen zu erlangen, die von den Funktionen der Marke umfasst werden. Es ist zu prüfen, ob die Anmeldung einer Marke im Hinblick auf die Tätigkeit des Anmelders eine kommerzielle Logik hatte und welche zeitliche Abfolge die Ereignisse hatten (Urteil des Gerechtshofs Den Haag 200.273.109/01 vom 22. Juni 2021, E. 9 ff. mit Hinweisen auf das Urteil Europäischen Gerichtshofs C-529/07 vom 11. Juni 2009, Chocoladenfabrik Lindt & Sprüngli, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs C-104/18 vom 12. September 2019, Koton, sowie das Urteil des Europäischen Gerichtshofs C-371/18 vom 29. Januar 2020, Sky).

6.1.2. Würdigung

Die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, dem Endabnehmer die Ursprungsidentität der betreffenden Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Waren resp. Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer Herkunft zu unterscheiden (Urteil des Europäischen Gerichtshofs C-527/07 vom 11. Juni 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, Rn. 45). Dem Beklagten ging es indessen mit seiner im Herbst 2006 erfolgten Anmeldung der streitgegenständlichen Marke nicht um die Kennzeichnung der Herkunft von Waren oder Dienstleistungen. Vielmehr meldete er die Marke an, um die Klägerin zu behindern und die Marke als Sperrzeichen gegen sie einzusetzen, nachdem er aus den Medien über die Klägerin Kenntnis erlangte. Es sind denn auch keinerlei An-

zeichen ersichtlich, dass der Beklagte mit der Marke "A._____" die Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen intendierte. Vielmehr macht der Beklagte selbst im Rahmen einer Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Düsseldorf, welches die im Internet gemachte Aussage des Beklagten, er habe die Marke "A._____" für Fahrzeuge entwickelt, zum Gegenstand hatte, geltend, es liege ihm "nichts ferner, als E-Autos (an Endkunden) zu vertreiben" (act. 64 Rz. 1; act. 65/336).

Der Beklagte ist wie im dortigen Verfahren auch im vorliegenden Verfahren der Ansicht, seine Gebrauchsabsicht lasse sich aus der Verwertung seiner Marke ableiten (act. 17 S. 9). Im vorliegenden Fall fehlt es der Verwertung der Marke "A._____" indes an einer kommerziellen Logik. Der Beklagte hat die Marke "A._____" angemeldet, nachdem er in den Medien von der Klägerin erfahren hatte. Es erschliesst sich nicht, wem – ausser der Klägerin selbst – der Beklagte unter diesen Umständen die Marke "A._____" verkaufen oder in Lizenz vergeben wollte.

Dass dem Beklagten mit der streitgegenständlichen Marke bloss an der Behinderung der Klägerin liegt, zeigt sich sodann – wie bereits erwogen – auch daran, dass der Beklagte gegen die klägerischen Markenanmeldungen Widerspruch einlegte und er das Dritt-Widerspruchsverfahren während 15 Jahren verschleppte. Mit letzterem perpetuierte er die Blockade der Klägerin unter zwar formal korrekter aber im Ergebnis missbräuchlicher Berufung auf die markenrechtlichen Instrumente. Das Verhalten des Beklagten reiht sich sodann auch in sein bekanntes und bereits in mehreren Fällen als bösgläubig befundenes "Geschäftsmodell" ein (vgl. z.B. Urteil des Europäischen Gerichts T- 627/21 vom 7. September 2022 [act. 55/361] oder Urteil des Obersten Gerichtshofs 4 Ob 98/14m vom 17. September 2014 [act. 3/5]). Insbesondere die mehr als 10'000 erfolgten Markenanmeldungen, von denen bloss ein äusserst kleiner Teil tatsächlich eingetragen wurde, sprechen gegen redliche Absichten des Beklagten.

Gesamthaft ist festzustellen, dass der Beklagte durch seine mit dem Ziel der Behinderung der Klägerin erfolgte Anmeldung der streitgegenständlichen Marke bösgläubig gehandelt hat. Damit hat er mit der Anmeldung und der Eintragung der Marke "A._____" eine unerlaubte Handlung im Sinne von Art. 6:612 NL-BW begangen und gegen das Rechtsmissbrauchsverbot nach Art. 3:13 NL-BW verstossen.

Dies muss sodann auch für die gestützt darauf erhobenen Widersprüche 1 bis 3 gegen die klägerischen Markenanmeldungen gelten, zumal diese ohne die bösgläubige Markenanmeldung des Beklagten nicht möglich wären und mit diesen unmittelbar zusammenhängen. Das Verhalten des Beklagten ist demnach in der Gesamtheit wie auch im Einzelnen als unerlaubte Handlung zu qualifizieren und verstösst gegen das Rechtsmissbrauchsverbot.

6.2. Passivlegitimation des Beklagten

Wenn ein Unternehmen eine unerlaubte Handlung begeht, haftet nach niederländischem Recht grundsätzlich nur das Unternehmen. Unter besonderen Umständen kann jedoch neben der Haftung der Gesellschaft auch die Haftung eines Geschäftsführers der Gesellschaft in Betracht kommen. Die Übernahme einer solchen Haftung setzt voraus, dass der Geschäftsführer persönlich für das Fehlverhalten verantwortlich gemacht werden kann. Im Falle einer Markenverletzung besteht die Möglichkeit, direkt gegen den Geschäftsführer vorzugehen, wenn der Geschäftsführer selbst sorgfaltswidrig handelt und die Verletzung fördert oder nicht verhindert, obwohl er dazu in der Lage wäre (Urteil der Rechtbank Den Haag C/09/553859 / HA ZA 18-613 vom 18. September 2019, E. 4.25 ff. bestätigt mit Urteil des Gerechtshofs Den Haag 200.273.109/01 vom 22. Juni 2021, E. 21 ff.).

Die Passivlegitimation des Beklagten ist auch nach niederländischem Recht zu bejahen. Die zu beurteilenden Handlungen wurden entweder vom Beklagten selbst (Anmeldung der streitgegenständlichen Marke sowie zweier Widersprüche) oder durch Gesellschaften, die er kontrolliert und deren einziges Organ er ist, vorgenommen. Die Handlungen der agierenden Gesellschaften basieren einzig auf dem Willen des Beklagten. Der Beklagte hat damit selbst sorgfaltswidrig gehandelt und ist für die zu untersuchenden Verhaltensweisen persönlich verantwortlich.

6.3. Verwirkung

Nach niederländischem Recht ist eine Verwirkung möglich, wenn sich der Berechtigte in einer Weise verhalten hat, die nach Treu und Glauben mit der späteren Geltendmachung seines Rechts unvereinbar ist. Nach ständiger Rechtsprechung

ist allein der Zeitablauf dafür nicht ausreichend. Es müssen besondere Umstände vorliegen, aufgrund derer bei der gegnerischen Partei das berechtigte Vertrauen geweckt wurde, dass der Berechtigte seine Ansprüche nicht mehr geltend machen wird, oder welche die Position der gegnerischen Partei unangemessen erschwert oder benachteiligt würde, wenn das Recht oder die Befugnis dennoch geltend gemacht wird. Zeitablauf kann jedoch als ein relevanter Umstand berücksichtigt werden, wenn es darum geht, zu beurteilen, ob der Berechtigte sich in einer Weise verhalten hat, die nach Treu und Glauben mit der späteren Geltendmachung seines Rechts oder seiner Befugnis unvereinbar ist. "Nichtstun" kann nur dann zu einer Verwirkung führen, wenn aufgrund der Umstände des Falls vernünftigerweise eine bestimmte Handlungsweise des Berechtigten erwartet werden durfte (Urteil des Gerechtshof s'-Hertogenbosch 200.261.649_01 vom 31. März 2020, E. 3.11).

Der Beklagte beruft sich für die von ihm geltend gemachte Verwirkung einzig auf den Zeitablauf (act. 17 S. 8). Dies genügt nach dem Gesagten nicht für eine Verwirkung. Es wird vom Beklagten nicht dargelegt, inwiefern besondere Umstände vorliegen und von der Klägerin ein aktives Tun zu erwarten gewesen wäre. Dies ist auch nicht ersichtlich, war es der Klägerin doch nach den übereinstimmenden Ausführungen der Parteien während des hängigen Widerspruchverfahrens – zwischen 2007 und 2022 – gar nicht möglich, gegen den Beklagten einen Nichtigkeits- bzw. Löschungsantrag einzureichen. Vor diesem Hintergrund sind die Ansprüche der Klägerin nicht verwirkt.

6.4. Ansprüche der Klägerin

6.4.1. Feststellungsanspruch

Nach Art. 3:302 NL-BW kann auf Begehren einer Person, die an einem bestimmten Rechtsverhältnis unmittelbar beteiligt ist, ein Feststellungsurteil erlassen werden. Antragsgemäss ist daher festzustellen, dass der Beklagte in den Niederlanden eine unerlaubte Handlung begangen hat und weiterhin begeht (Rechtsbegehren Ziff. 1 [a]; act. 54 S. 2).

6.4.2. Einrede gegen die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche

Der Beklagte verstösst mit seinem Verhalten gegen das Verbot des Rechtsmissbrauchs nach Art. 3:13 NL-BW. Dies kann ihm und den Markeninhabern bei der Geltendmachung von Rechten aus der streitgegenständlichen Marke entgegen gehalten werden. Damit können weder ihm noch den Markeninhabern gegenüber der Klägerin Ansprüche aufgrund des Gebrauchs der Marke "A._____" zukommen. Antragsgemäss ist daher ein entsprechendes Feststellungsurteil zu erlassen (Art. 3:302 NL-BW; Rechtsbegehren Ziff. 1 [b]; act. 54 S. 2).

6.4.3. Unterlassungsanspruch

Nach Art. 3:296 NL-BW kann das Gericht auf Klage hin eine Unterlassung anordnen, wenn jemand zu einer solchen verpflichtet ist. Bei einer unerlaubten Handlung besteht eine Unterlassungspflicht, womit eine Anwendung von Art. 3:296 NL-BW möglich ist. Eine Unterlassungsanordnung setzt weiter voraus, dass die klagende Partei über ein hinreichendes Interesse verfügt, was namentlich der Fall ist, wenn eine (weitere) unerlaubte Handlung droht (Urteil des Parket bij de Hoge Raad 19/00135 vom 13. September 2019, E. 2.8 ff.; Urteil des Parket bij de Hoge Raad 15/04247 vom 25. November 2016, E. 2.8 und 2.12.).

Auch die von der Klägerin mit ihrem Rechtsbegehren Ziff. 2 beantragte Verpflichtung des Beklagten zur Unterlassung der Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Gebrauch der Marke "A._____" gegen die Klägerin ist ausgewiesen (Rechtsbegehren Ziff. 2; act. 54 S. 3). Wie bereits dargelegt, stellen die Anmeldung und Eintragung sowie die Widersprüche 1 bis 3 eine unerlaubte Handlung dar. Zur Gefahr weiterer unerlaubter Handlungen kann auf die Erwägungen zum deutschen und österreichischen Recht verwiesen werden (E. 4.4.3. und 5.4.3.). Der Beklagte ist demnach antragsgemäss zu verpflichten, gegenüber der Klägerin direkt oder indirekt keine Ansprüche aus dem Gebrauch des Zeichens "A._____" geltend zu machen.

6.4.4. Beseitigungsanspruch

Art. 3:296 NL-BW räumt dem Gericht ein weites Ermessen in den zu ergreifenden Massnahmen ein. Es verschafft dem Gericht insbesondere auch die Möglichkeit, einen Befehl zur Vornahme einer Handlung zu erlassen (Urteil des Parket bij de Hoge Raad 19/00135 vom 13. September 2019, E. 2.8 ff.; Urteil des Parket bij de Hoge Raad 15/04247 vom 25. November 2016, E. 2.8). Vorliegend sind die Widersprüche 1 bis 3 des Beklagten gegen die klägerischen Markenanmeldungen weiterhin hängig. Es ist daher angezeigt, den Beklagten zur Beseitigung des widerrechtlichen Zustandes und zur Rücknahme der gegen die klägerischen Markenanmeldungen erhobenen Widersprüche zu verpflichten (Rechtsbegehren Ziff. 3; act. 54 S. 3).

6.4.5. Urteilspublikation

Nach Art. 6:103 NL-BW ist ein Schaden grundsätzlich durch Geldzahlung zu ersetzen. Das Gericht kann anstelle einer Geldzahlung aber auch auf andere Arten der Wiedergutmachung erkennen. Dabei ist insbesondere auch eine Information der Öffentlichkeit möglich (OP HEIJ, De overeenkomst over digitale inhoud in een B2C-rechtsverhouding, Diss. 2021, S. 94; vgl. auch Urteil des Gerechtshof s'-Gravenhage 200.032.537-01 und 200.077.087-01 vom 30. Oktober 2012, E. 43).

Die Klägerin bringt in dieser Hinsicht vor, ihr sei ein Schaden durch unnötige Kosten (z.B. für das Widerspruchsverfahren) sowie durch Erschwerung der Durchsetzung ihrer Rechte an der Marke "A._____" entstanden. Eine Veröffentlichung des Urteils sei geeignet, zumindest einen Teil des Schadens zu kompensieren (act. 1 Rz. 266). Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Einerseits handelt es sich bei den von der Klägerin als Schaden angeführten Kosten um rein finanzielle Einbussen, welche durch die Publikation des Urteils nicht ersetzt werden können. Andererseits erschliesst sich aus ihren Ausführungen nicht genügend konkret, inwiefern ihr durch die Erschwerung der Durchsetzung ihrer Rechte ein Schaden entstanden ist. Es kann daher in letzterer Hinsicht nicht beurteilt werden, ob durch eine Urteilsveröffentlichung eine Wiedergutmachung möglich ist. Das Begehren um Urteilspublikation ist demnach nach niederländischem Recht abzuweisen.

6.5. Fazit zum niederländischen Recht

Die Klage ist für die klägerischen Feststellungsansprüche sowie den Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch nach niederländischem Recht gutzuheissen. Der Antrag auf Urteilspublikation ist demgegenüber abzuweisen.

7. Vollstreckungsmassnahmen

Die Klägerin beantragt die Anordnung von Vollstreckungsmassnahmen zu ihren Rechtsbegehren Ziff. 2 und 3. Konkret ersucht sie darum, Rechtsbegehren Ziff. 2 (Verbot der Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche) mit der Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB sowie einer Ordnungsbusse von CHF 5'000.– im Falle der Zuwiderhandlung und Rechtsbegehren Ziff. 3 (Befehl zur Rücknahme der Widersprüche 1 bis 3) mit der Androhung einer Ersatzvornahme, der Bestrafung nach Art. 292 StGB und einer Tagesbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung zu verbinden (act. 54 S. 3 f.).

Nach Art. 236 Abs. 3 ZPO kann das Gericht auf Antrag der obsiegenden Partei Vollstreckungsmassnahmen anordnen. Der Entscheid über die Anordnung direkter Vollstreckungsmassnahmen liegt im Ermessen des Gerichts. Soweit die Klägerin zu ihrem Rechtsbegehren Ziff. 3 die Anordnung von Vollstreckungsmassnahmen beantragt, übersieht sie, dass es sich bei der Rücknahme der Widersprüche 1 bis 3 um die Abgabe von Willenserklärungen im Sinne von Art. 344 ZPO handelt, bei denen sich eine Vollstreckung erübrigt, zumal die abzugebende Willenserklärung durch den Entscheid ersetzt wird (KUKO ZPO-KOMFEL EHRENZELLER, Art. 344 N 4). Hinsichtlich Rechtsbegehren Ziff. 3 sind daher keine Vollstreckungsmassnahmen anzuordnen. Die von der Klägerin zu Rechtsbegehren Ziff. 2 beantragten Vollstreckungsmassnahmen sind zulässig und im vorliegenden Fall auch verhältnismässig. Hinzuweisen ist darauf, dass Unterlassungsansprüche auch mit extraterritorialer Wirkung vollstreckt werden können (BGE 138 III 304 E. 5.4). Entsprechend ist Rechtsbegehren Ziff. 2 mit den beantragten Vollstreckungsmassnahmen zu verbinden.

8. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen

Der Beklagte hat durch die Anmeldung und Eintragung der Marke "A._____" sowie die gestützt darauf erhobenen Widersprüche 1 bis 3 gegen die klägerischen Markenanmeldungen verstossen und dadurch sowohl eine unlautere Handlung nach dem DE-UWG und dem AT-UWG als auch eine unerlaubte Handlung und einen Verstoss gegen das Rechtsmissbrauchsverbot nach NL-BW begangen. Dem Beklagten ist daher zu untersagen, direkt oder indirekt Ansprüche aus dem Gebrauch der Marke "A._____" gegen die Klägerin geltend zu machen. Weiter ist er zur Beseitigung des unlauteren bzw. unerlaubten Zustandes und zur Rücknahme der Widersprüche 1 bis 3 gegen die klägerischen Markenanmeldungen namens der Widersprechenden zu verpflichten. Die Klage ist folglich gutzuheissen, ausgenommen die von der Klägerin beantragten Urteilspublikationen.

9. Kosten- und Entschädigungsfolgen

9.1. Streitwert und Gerichtskosten

Bei den von der Klägerin geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen Begehren handelt es sich um vermögensrechtliche Streitigkeiten (vgl. BGE 126 III 198 E. 1a). Der Streitwert beträgt CHF 100'000.– (Art. 91 Abs. 2 ZPO; act. 1 Rz. 23).

Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Vorliegend obsiegt die Klägerin mit ihren Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 3 während sie mit ihrem Rechtsbegehren Ziff. 4 unterliegt. Zudem wurde mit Beschlusses vom 25. Januar 2023 auf das Begehren um Rücknahme der streitgegenständlichen Markenanmeldung nicht eingetreten (act. 44), womit sie auch in dieser Hinsicht als unterliegend gilt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Es rechtfertig sich daher, dem Beklagten die Kosten zu 3/4 und der Klägerin zu 1/4 aufzuerlegen.

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 ZH). Die auf Basis des Streitwerts errechnete Grundgebühr beträgt rund CHF 9'000.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 GebV OG). Angesichts des Aktenum-

fangs und des Zeitaufwandes des Gerichts, wobei nebst dem Beschluss vom 12. September 2022, für welchen separat Kosten erhoben wurden, ein ausführlicher Beschluss zur Zuständigkeit und zum Rechtsschutzinteresse erging, ist diese Grundgebühr vorliegend in Anwendung von § 4 Abs. 2 GebV OG angemessen auf CHF 12'000.– zu erhöhen.

Die Kosten sind aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen. Nachdem aus dem klägerischen Kostenvorschuss von CHF 10'000.– bereits die mit Beschluss vom 12. September 2022 erhobenen Gerichtskosten von CHF 800.– bezogen wurden und der Klägerin hierfür das Rückgriffsrecht eingeräumt wurde, sind die mit dem vorliegenden Urteil aufzuerlegenden Gerichtskosten von CHF 12'000.– im Umfang von CHF 9'200.– aus dem geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen. Der Fehlbetrag von CHF 2'800.– ist vom Beklagten einzufordern und der Klägerin ist im Betrag von CHF 6'200.– (CHF 9'200.– abzgl. CHF 3'000.– [klägerischer Anteil an den Gerichtskosten]) das Rückgriffsrecht auf den Beklagten einzuräumen.

9.2. Parteientschädigungen

Die Höhe der Parteientschädigung wird nach der Anwaltsgebührenverordnung vom 8. September 2010 (AnwGebV) bestimmt. Sie setzt sich aus der Gebühr und den notwendigen Auslagen zusammen (§ 1 Abs. 2 AnwGebV). Die Grundgebühr ist mit der Begründung oder Beantwortung der Klage verdient; für jede weitere Rechtsschrift oder Verhandlung ist ein Zuschlag zu gewähren (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV).

Gestützt auf den Streitwert beträgt die Grundgebühr rund CHF 10'900.–. Die Klägerin hat nebst der Klage eine Replik sowie eine Stellungnahme zum prozessualen Antrag des Beklagten eingereicht. Hierfür sind Zuschläge von insgesamt rund 25 % zu berechnen. Die Grundgebühr ist daher auf insgesamt CHF 13'650.– zu erhöhen. Der Klägerin ist eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen, wobei die Anteile des Obsiegens und Unterliegens vorab zu verrechnen sind (vgl. ZR 72/1973 Nr. 18 S. 30). Der Klägerin steht demnach eine auf die Hälfte reduzierte Parteientschädigung zu. Die vom Beklagten zu bezahlende Parteientschädigung ist entspre-

chend auf CHF 6'825.– festzusetzen. Da die Klägerin Sitz im Ausland hat, ist ihr die Parteientschädigung ohne Mehrwertsteuerzuschlag zuzusprechen (Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichts des Kantons Zürich vom 17. Mai 2006 Ziff. 2.1.1. S. 3; BGE 141 III 560 E. 3.3 e contrario = Pra 2016 Nr. 74; Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich RB200007-O vom 31. August 2020, E. 3). Dem mehrheitlich unterliegenden Beklagten ist keine Parteientschädigung zuzusprechen.

Das Handelsgericht erkennt:

1. Es wird festgestellt, dass der Beklagte durch die Anmeldung und Eintragung der Marke "A._____" als europäische Gemeinschafts- bzw. Unionsmarke (Nr. 1) und durch das Einreichen sowie Aufrechterhalten der auf dieser Marke basierten Widersprüche gegen die von der Klägerin angemeldeten europäischen Gemeinschafts- bzw. Unionsmarken "A._____" (Anmeldung-Nr. 2; Widerspruch Nr. 3), "A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 4; Widerspruch Nr. 5) und "A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 6; Widerspruch Nr. 7) die Klägerin (i) in Deutschland in unlauterer Weise im Wettbewerb behindert hat und nach wie vor behindert, (ii) in den Niederlanden eine unerlaubte Handlung zulasten der Klägerin begangen hat und nach wie vor begeht, und (iii) die Klägerin in Österreich in unlauterer Weise im Wettbewerb behindert hat und nach wie vor behindert.

2. Es wird weiter festgestellt, dass der Beklagte aus der Anmeldung und Eintragung der europäischen Gemeinschafts- bzw. Unionsmarke "A._____" (Nr. 1) und aus nationalen Anmeldungen und Eintragungen in Deutschland, den Benelux-Staaten und Österreich, welche aus der Umwandlung dieser Gemeinschafts- bzw. Unionsmarke resultieren, keine Ansprüche (in eigenem Namen und/oder im Namen der jeweiligen Inhaberin oder der in anderer Weise Berechtigten an der Marke) gegen die Klägerin und/oder Dritte, welche ihr Recht zum Gebrauch des Zeichens "A._____" (in jeder Schreibweise und in Alleinstellung oder in Verbindung mit anderen Elementen) direkt oder indirekt von der Klägerin ableiten, wegen Gebrauchs dieses Zeichens geltend machen kann.

3. Dem Beklagten wird unter Androhung der Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) und einer Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO von CHF 5'000.– im Fall der Zuwiderhandlung verboten, aus der Anmeldung oder Eintragung der europäischen Gemeinschafts- bzw. Unionsmarke "A._____" (Nr. 1) oder aus nationalen Anmeldungen oder Eintragungen in Deutschland, den Benelux-Staaten oder Österreich, welche aus der Umwand-

lung dieser Gemeinschafts- bzw. Unionsmarke resultieren, Ansprüche (in eigenem Namen und/oder im Namen der jeweiligen Inhaberin oder der in anderer Weise Berechtigten an der Marke) gegen die Klägerin und/oder Dritte, welche ihr Recht zum Gebrauch des Zeichens "A._____" (in jeder Schreibweise und in Alleinstellung oder in Verbindung mit anderen Elementen) direkt oder indirekt von der Klägerin ableiten, wegen Gebrauchs dieses Zeichens geltend zu machen, geltend machen zu lassen oder in anderer Weise an deren Geltendmachung direkt oder indirekt mitzuwirken.

4. Dem Beklagten wird befohlen, innert 10 Tagen ab unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichterteilung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde die beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum hängigen Widersprüche gegen die Unionsmarken "A._____" (Anmeldung-Nr. 2; Widerspruch Nr. 3), "A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 4; Widerspruch Nr. 5) und "A._____" (fig.) (Anmeldung-Nr. 6; Widerspruch Nr. 7) namens der Widersprechenden zurückzunehmen.

5. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

6. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 12'000.–.

7. Die Kosten werden zu 3/4 dem Beklagten und zu 1/4 der Klägerin auferlegt und im Betrag von CHF 9'200.– aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Der Fehlbetrag wird vom Beklagten eingefordert. Der Klägerin wird im Umfang von CHF 6'200.– das Rückgriffsrecht auf den Beklagten eingeräumt.

8. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 6'825.– zu bezahlen.

9. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Beklagten durch amtliche Publikation.

10. Eine bundesrechtliche **Beschwerde** gegen diesen Entscheid ist innerhalb von **30 Tagen** von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000

Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 100'000.–.

Zürich, 14. Mai 2024

Handelsgericht des Kantons Zürich

Der Vorsitzende:	Der Gerichtsschreiber:
Dr. Stephan Mazan	Lukas Bügler