Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 429/2011, 4A 435/2011

Urteil vom 23. Februar 2012
I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
Gerichtsschreiber Kölz.

Verfahrensbeteiligte
4A 429/2011
Yello Strom GmbH (vorher: Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH),
vertreten durch Fürsprecher Martin Thomann,
Beklagte, Beschwerdeführerin,

gegen

Sunrise Communications AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi,
Klägerin, Beschwerdegegnerin.

und

4A 435/2011
Sunrise Communications AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi,
Klägerin, Beschwerdeführerin,

gegen
Yello Strom GmbH (vorher: Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH),
vertreten durch Fürsprecher Martin Thomann,
Beklagte, Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Markenrecht,

Beschwerden gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 27. April 2011.

Sachverhalt:

A.
Die Sunrise Communications AG (Klägerin) ist eine unter dem Namen ”sunrise” bekannte Anbieterin von Telekommunikationsdienstleistungen in der Schweiz.

Die Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH war eine Tochtergesellschaft der X._____ AG bzw. eine Schwestergesellschaft der Yello Strom GmbH. Die X._____AG ist das drittgrösste Energieversorgungs-

unternehmen Deutschlands. Als Verwaltungsgesellschaft war die Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH selbst am Markt nicht aktiv, sondern trat als Lizenzgeberin gegenüber der Yello Strom GmbH auf. Diese ist in der Energieversorgung von Privat- und Geschäftskunden in Deutschland tätig.

Die Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH ging gemäss Verschmelzungsvertrag vom 20. April 2011 und entsprechendem Gesellschaftsbeschluss vom gleichen Tag in der übernehmenden Yello Strom GmbH (Beklagte) auf. Die Verschmelzung wurde am 19. Juli 2011 wirksam. Die übernehmende Yello Strom GmbH trat damit in den vorliegenden Verfahren an die Stelle der übernommenen Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH.

Die Beklagte ist unter anderem Inhaberin von drei CH- und vier IR-Marken mit dem Bestandteil "Yello", die für das Gebiet der Schweiz Schutz beanspruchen und die sie in den Jahren 1994, 1999 und 2002 hinterlegt bzw. registriert hat. Am 10. Mai 2005 stellte die Klägerin in der Öffentlichkeit die von ihr unter dem Zeichen "Yallo" angebotenen Mobilfunkdienstleistungen vor. Sie liess das Zeichen "Yallo" als Wort- und als kombinierte Wort-Bildmarke im Juni und September 2005 im schweizerischen Markenregister eintragen. Der Domain-Name "yallo.ch" wurde am 3. Februar 2005 von einem Angestellten im Auftrag der Klägerin treuhänderisch bei der SWITCH angemeldet und zwischenzeitlich auf die Klägerin übertragen.

In der Folge war unter den Parteien streitig, ob die Marken "Yallo" der Klägerin und der Domain-Name "yallo.ch" die Marke "Yello" der Beklagten verletzten. So machte die Beklagte mit Schreiben vom 29. September 2005 geltend, dass die klägerische Marke "Yallo" ihre Marke CH-Nr. 483 748 "Yello" verletze, und forderte die Klägerin u.a. auf, die Marke CH-Nr. 535 045 "Yallo" zu löschen und den Gebrauch dieser Marke einzustellen. Die Klägerin bestritt das Vorliegen einer Markenverletzung und behauptete den Nichtgebrauch der Marken der Beklagten. Diese erhob am 11. Oktober 2005 Widerspruch gegen die Wortmarke CH-Nr. 535 045 der Klägerin. Am 31. Oktober 2005 machte die Beklagte geltend, der von der Klägerin benutzte und durch Herrn A._____ treuhänderisch reservierte Domain-Name "yallo.ch" verletze ihre Marke "Yello" und forderte die Klägerin auf, den Domain-Namen "yallo.ch" zu löschen oder auf sie zu übertragen. Die Klägerin bestritt die Ansprüche der Beklagten in Bezug auf den Domain-Namen "yallo.ch". Weiter machte die Beklagte mit Schreiben vom 18. November 2005 geltend, dass auch die kombinierte Wort-Bildmarke CH-Nr. 537 384 ihre Marke CH-Nr. 483 748 verletze und forderte die Klägerin u.a. auf, ihre Marke zu löschen und deren
Gebrauch einzustellen. Auch diesbezüglich bestritt die Klägerin eine Markenverletzung. Am 12. Dezember 2005 erhob die Beklagte Widerspruch gegen die klägerische Wort-Bildmarke CH-Nr. 537 384.

B.
Mit Eingabe vom 27. Februar 2006 erhob die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage mit dem Antrag (zusammenfassend), es seien die Marken der Beklagten für das Gebiet der Schweiz für nichtig zu erklären. Eventualiter sei festzustellen, dass die Klägerin mit ihren Marken "Yallo", dem Gebrauch des Zeichens "Yallo" im Geschäftsverkehr und dem Domain-Namen "yallo.ch" die Marken "Yello" der Beklagten nicht verletze. Mit Beschluss vom 28. Mai 2008 trat das Handelsgericht bezüglich bestimmter Marken und Klassen auf die Klage mangels Rechtsschutzinteresses nicht ein. Mit Urteil vom gleichen Datum wies es die Klage ab, soweit es auf diese eintrat.

Gegen den Beschluss und das Urteil des Handelsgerichts vom 28. Mai 2008 erhob die Klägerin Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht sowie kantonale Nichtigkeitsbeschwerde an das Kassationsgericht des Kantons Zürich. Mit Zirkulationsbeschluss vom 25. Juni 2009 trat das Kassationsgericht auf die Beschwerde gegen den Beschluss des Handelsgerichts vom 28. Mai 2008 nicht ein. Das Urteil des Handelsgerichts vom 28. Mai 2008 hob es in teilweiser Gutheissung der Beschwerde auf und wies die Sache im Sinne der Erwägungen zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurück.

Am 27. Januar 2011 schrieb das Bundesgericht das Beschwerdeverfahren betreffend das (vom Kassationsgericht aufgehobene) Urteil des Handelsgerichts vom 28. Mai 2008 als gegenstandslos geworden ab. Im selben Urteil hiess das Bundesgericht die Beschwerde gegen den Beschluss des Handelsgerichts vom 28. Mai 2008 gut, hob denselben auf und wies das Handelsgericht an, auf die Klage der Klägerin vollumfänglich einzutreten (Verfahren 4A 330/2008 = BGE 136 III 102).

Nachdem das Handelsgericht den Parteien Gelegenheit gegeben hatte, zur Sach- und Rechtslage nach den Entscheiden des Kassationsgerichts und des Bundesgerichts Stellung zu nehmen, entschied es am 27. April 2011 neu. Es hiess die Klage fast vollumfänglich gut und erklärte die streitbetroffenen Marken der Beklagten CH-Nr. 483 748, CH-Nr. 491 546, IR-Nr. 721 902, IR-Nr. 722 022, IR-Nr. 800 447, IR-Nr. 802 337 für das Gebiet der Schweiz für im Einzelnen aufgezählte Waren und Dienstleistungen für nichtig bzw. teilnichtig. Davon ausgenommen schützte es folgende beklagtischen Marken im nachstehend aufgeführten Umfang (Dispositiv-Ziffer 1):
- Marke CH-Nr. P-415 399 "Yello" [...]:
Klasse 9
Ton- und Bildträger, insbesondere Schallplatten, Tonbänder, Compact Discs und Videobänder, soweit in Klasse 9 enthalten.
Klasse 16
Waren aus Papier und Pappe, Druckerzeugnisse, Fotografien, Poster, Schreibwaren, alle Waren in Klasse 16 enthalten.
Klasse 25
Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
Klasse 41
Unterhaltung, insbesondere Musikdarbietungen.

- Marke CH-Nr. 483 748 "Yello" [...]:
Klasse 9
Magnetaufzeichnungen, Schallplatten.
Klasse 16
Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, Druckerzeugnisse, Photografien, Schreibwaren.
Klasse 25
Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
Klasse 41
Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten.
- Marke IR-Nr. 721 902 [...]:
Klasse 9
magnetic recording media, gramophone reccords;
supports d'enregistrement magnétique, disques phonographiques;
Klasse 16
Paper, cardboard and goods made of paper and cardboard, included in this class; printed products; photographs; stationery;
Papier, carton et articles en papier et en carton, compris dans cette classe; imprimés; photographies; articles de papeterie;
Klasse 25
Clothing, footwear, headgear;
Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
Klasse 41
entertainment; cultural activities;
divertissements; activités culturelles;
- Marke IR-Nr. 800 447 [...]:
Klasse 41
Provision of entertainment;
Fourniture d'informations en matière de divertissement;
- Marke IR-Nr. 802 337 [...]:
Klasse 9
magnetic data carriers, phonograph reccords;
supports d'enregistrement magnétiques, disques à microsillons;

Klasse 16
Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; photographs; stationery;
Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits imprimés; photographies; articles de papeterie.
Sodann stellte das Handelsgericht fest, dass die Klägerin die Marken "Yello" der Beklagten in dem gemäss Ziffer 1 hievor verbleibenden Umfang nicht verletzt, indem sie:
- Telekommunikationsdienstleistungen mit dem Zeichen "Yallo" kennzeichnet,
- mit dem Zeichen "Yallo" gekennzeichnete Telekommunikationsdienstleistungen anbietet oder sonst wie in Verkehr bringt,
- das Zeichen "Yallo" zur Kennzeichnung von Telekommunikationsdienstleistungen in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr verwendet.
Weiter stellte es fest, dass der Domain Name "yallo.ch" die Marken "Yello" der Beklagten in dem gemäss Ziffer 1 hievor verbleibenden Umfang nicht verletzt (Dispositiv-Ziffern 2 und 3).

C.
C.a Die Beklagte beantragt dem Bundesgericht im Verfahren 4A 429/2011, Ziffer 1 des Urteils des Handelsgerichts insofern aufzuheben und die Klage abzuweisen, als darin die beklagtischen Marken für die im Einzelnen aufgezählten Waren und Dienstleistungen (vgl. Beschwerde S. 3-8) nichtig erklärt werden. Die Ziffern 2-6 des Urteils des Handelsgerichts, mithin die Feststellungen der Nichtverletzung der Marken der Beklagten und die Kosten- und Entschädigungsregelung, seien vollständig aufzuheben und die Klage sei in diesem Umfang abzuweisen. Eventualiter sei die Angelegenheit zur Ergänzung des Sachverhalts und anschliessend zur neuen Beurteilung im Sinne der Erwägungen des Bundesgerichts an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Klägerin beantragt, auf die Beschwerde der Beklagten nicht einzutreten, eventuell diese abzuweisen. Die Vorinstanz verzichtete auf eine Vernehmlassung.

Die Beklagte replizierte. Eine Duplik der Klägerin ging nicht ein.
C.b Die Klägerin beantragt dem Bundesgericht im Verfahren 4A 435/2011, das Urteil des Handelsgerichts im Rahmen folgenden Begehrens aufzuheben:
"Die Klage sei gutzuheissen und die Marken gemäss Ziffer 2.1 seien im Gebiet der Schweiz für die Waren und Dienstleistungen gemäss Ziffer 2.2 für nichtig zu erklären:

2.1 [...]Marke CH-Nr. P-415 399 "Yello" [...]Marke CH-Nr. P-483 748 "Yello" [...]Marke CH-Nr. P-491 546 "Yello" [...]Marke IR-Nr. 721 902 [...]Marke IR-Nr. 722 022 [...]Marke IR-Nr. 800 447 [...]Marke IR-Nr. 802 337 [...].

2.2 Folgende Waren sind für Marken gemäss Ziffer 2.1 in der Schweiz für nichtig zu erklären (wobei sich die Zahl auf internationale Waren- und Dienstleistungsklassen des Nizza-Abkommens bezieht):
16 Waren aus Papier und Pappe, Druckereierzeugnisse, Fotografien, Poster, Schreibwaren.
25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

3. Eventuell seien die Marken gemäss Ziffer 2.1 für folgende Waren in der Schweiz für nichtig zu erklären (wobei sich die Zahl auf internationale Waren- und Dienstleistungsklassen des Nizza-Abkommens bezieht):
16 Waren aus Papier und Pappe, Druckereierzeugnisse, Fotografien, Schreibwaren.
25 Bekleidungsstücke (ausgenommen T-Shirts), Schuhwaren, Kopfbedeckungen."
Die Beklagte beantragt, die Beschwerde der Klägerin abzuweisen. Die Vorinstanz verzichtete auf eine Vernehmlassung.

Die Klägerin reichte eine Replik ein. Eine Duplik der Beklagten ging nicht ein.

Erwägungen:

1.
Die Beschwerden in den Verfahren 4A 429/2011 und 4A 435/2011 richten sich gegen das gleiche Urteil des Handelsgerichts vom 27. April 2011. Beteiligt sind die gleichen Parteien. Es rechtfertigt sich demnach, die Verfahren zu vereinigen und die beiden Beschwerden in einem einzigen Entscheid zu beurteilen.

2.
Es geht um eine Zivilrechtsstreitigkeit in Anwendung des MSchG (SR 232.11). Dafür sieht das Bundesrecht eine einzige kantonale Instanz vor (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO [SR 272]; zuvor aArt. 58 Abs. 3 MSchG). Die Beschwerde in Zivilsachen ist demnach unabhängig vom Streitwert zulässig (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG). Das Handelsgericht hat als einzige kantonale Instanz im Sinne von Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG entschieden. Angefochten ist ein Endentscheid (Art. 90 BGG). Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerden einzutreten.

Entgegen der Meinung der Klägerin bildet der Umstand, dass die Beklagte einzelne Passagen der Rechtsbegehren und der dazu gehörenden Beschwerdebegründung nicht in einer Amtssprache, sondern in Englisch abgefasst hat, keinen Grund, um nicht auf die Beschwerde einzutreten. Die englischsprachigen Stellen finden sich in der Auflistung der Waren- und Dienstleistungen zu den vier streitgegenständlichen IR-Marken. Auch die Vorinstanz gab die entsprechende Auflistung neben Französisch in Englisch wieder. Die Auflistung ist ohne Weiteres verständlich, so dass auf eine Rückweisung der Beschwerdeschrift zur Änderung verzichtet werden konnte (Art. 42 Abs. 6 BGG; vgl. MERZ, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 98 zu Art. 42 BGG).

3.
3.1 Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraumes von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG).

Unter Glaubhaftmachen wird eine belegte und wahrscheinliche Darstellung des Sachverhalts verstanden, die dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck vermittelt, dass die in Frage stehende Tatsache wahrscheinlich ist (Urteil 4A 253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 4.1).

3.2 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann für registrierte Marken kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern in der Absicht, die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte zu verhindern, den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken zu vergrössern (BGE 127 III 160 E. 1a S. 164) oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen. Ob eine solche rechtsmissbräuchliche Hinterlegung einer Marke vorliegt, hat das Gericht in einer Gesamtwürdigung aller Umstände zu beurteilen (Urteil 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4).

Das Fehlen einer Gebrauchsabsicht hat die Nichtigkeit der eingetragenen Marke zur Folge (BGE 127 III 160 E. 1a S. 164). Die Unzulässigkeit derartiger Defensivmarken stellt neben der Nichtaufnahme des Gebrauchs (Art. 12 Abs. 1 MSchG) einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts dar, und der jeweilige Inhaber der Defensivmarke kann sich nicht auf die Benutzungsschonfrist berufen, andernfalls sich die Frage der Nichtigkeit von Defensivmarken erübrigen würde. Soweit die Missbräuchlichkeit einer Markeneintragung in Frage steht, hält die Bestimmung von Art. 12 Abs. 1 MSchG die Parteien nicht davon ab, sich auf sämtliche Umstände zu berufen, die für einen Missbrauch sprechen können (Urteil 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5).

4.
Die Vorinstanz hielt fest, der Nichtgebrauch der streitrelevanten Marken in der Schweiz sei unbestritten, soweit sie nicht durch die Musikgruppe "Yello" bzw. die Z._____ AG verwendet worden seien. Letztere benütze

den Ausführungen der Beklagten zufolge die Marke CH-Nr. P-415 399. Damit impliziere die Beklagte, dass das Zeichen "Yello" nur im Schutzbereich der Marke CH-Nr. P-415 399 verwendet werde. Deshalb gelte das Zeichen lediglich im Umfang des Schutzbereichs der Marke CH-Nr. P-415 399 als gebraucht. Dieser Markengebrauch sei auch den anderen von der Beklagten gehaltenen Marken "Yello" anzurechnen, soweit sich deren Schutzbereiche mit demjenigen der Marke CH-Nr. P-415 399 deckten.

Weiter prüfte die Vorinstanz das Vorbringen der Klägerin, es handle sich um Defensivmarken. Dabei gelangte sie zum Ergebnis, dass die Beklagte das streitgegenständliche Zeichen "Yello" ohne schützenswerte Gebrauchsabsichten (auch) für die Schweiz habe registrieren lassen. Die fehlende Gebrauchsabsicht der streitgegenständlichen Marken für das Gebiet der Schweiz sei zu bejahen, soweit sie nicht durch die Musikgruppe "Yello" gebraucht würden, d.h. für die Waren und Dienstleistungsklassen 9, 16, 25 und 41 für die Oberbegriffe, wie sie für die Marke CH-Nr. P-415 399 eingetragen seien. Nur in diesem Umfang könnten die beklagtischen Marken geschützt werden, während sie im Mehrumfang für nichtig zu erklären seien.

Bei diesem Ergebnis konnte offen bleiben, für welche Marken die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen wäre.
Beschwerde der Beklagten (4A 429/2011)

5.
Die Beklagte stellt den Nichtgebrauch ihrer Marken in der Schweiz in dem von der Vorinstanz festgestellten Umfang in der Beschwerde nicht in Abrede. Sie wendet sich aber gegen die Annahme der fehlenden Gebrauchsabsicht (Defensivmarken).

5.1 Sie rügt zunächst eine Verletzung der Beweislastregel von Art. 8 ZGB. Die Vorinstanz habe sich gegenüber der grundsätzlich beweisbelasteten Klägerin mit blossen Indizien bzw. einer blossen Glaubhaftmachung begnügt, wogegen sie von der Beklagten den positiven Beweis einer bestehenden Gebrauchsabsicht verlangt habe.

Ausgehend von der gesetzlichen Grundregel, dass derjenige eine Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet, trägt grundsätzlich diejenige Partei die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht, die sich auf den Nichtigkeitsgrund der Defensivhinterlegung beruft (vgl. BGE 127 III 160 E. 1a S. 164). Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der fehlenden Gebrauchsabsicht um eine negative und überdies innere Tatsache handelt, die kaum positiv bewiesen werden kann. Mit der Lehre ist daher anzunehmen, dass im Rahmen der Mitwirkungspflicht von der Gegenseite verlangt werden darf, dass sie die Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet. Erscheint dem Richter diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Gesamtwürdigung genügen (MARBACH, Markenrecht, SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 1446).

Diese Regelung hat die Vorinstanz beachtet. Sie begnügte sich nicht mit einer blossen Glaubhaftmachung, sondern stellte fest, der Klägerin sei der Nachweis der klassischen Indizien einer Defensivhinterlegung gelungen. Im Gegenzug sei es der Beklagten misslungen, die Indizien durch eine entsprechende Begründung zu entkräften. Inwiefern sie damit die Beweislastregel von Art. 8 ZGB missachtet haben soll, ist nicht ersichtlich.

5.2 Die Beklagte beanstandet eine willkürliche Interpretation des Rechtsbegriffs der "fehlenden Gebrauchsabsicht" durch die Vorinstanz. Diese habe von einer inhaltlich zu breiten Markenhinterlegung auf eine umfassende fehlende Gebrauchsabsicht geschlossen, anstatt lediglich in Bezug auf die "überschiessenden" Waren und Dienstleistungen von einer fehlenden Gebrauchsabsicht auszugehen. Für die Waren und Dienstleistungen der effektiven oder naturgemäss zum Kerngebiet gehörenden Aktivitäten der Hinterlegerin sei eine Gebrauchsabsicht zu bejahen.
5.2.1 Typische Konstellationen, bei denen die defensive Absicht auf der Hand liegt, sind unter anderem, wenn ein Zeichen für marketingmässig inkompatible Waren und Dienstleistungen beansprucht wird oder wenn kaskadenhafte Neuanmeldungen kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist erfolgen (MARBACH, a.a.O., Rz. 1440

ff.; GASSER, in: Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz, 2009, N. 39 und 41 f. zu Art. 5 MSchG). Dabei ist der Beklagten Recht zu geben, dass allein die Anmeldung eines breit gefassten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht zwingend auf eine Defensivmarke schliessen lässt. Der Defensivcharakter kann auch bloss für einen Teil der Waren und Dienstleistungen vorliegen (GASSER, a.a.O., N. 39 zu Art. 5 MSchG). Die Vorinstanz hat indessen nicht einzig aus dem Umstand, dass die Beklagte das Zeichen "Yello" für Waren und Dienstleistungen registrieren liess, die sich als marketingmässig völlig inkompatibel mit ihrer Kerntätigkeit (Erbringung von Energieversorgungsdienstleistungen) erweisen, auf eine rechtsmissbräuchliche Markenhinterlegung geschlossen, wenngleich sie diesen Umstand angesichts des auffallend ausufernden Hinterlegungsumfangs durchaus als gewichtiges Indiz für eine rechtsmissbräuchliche Hinterlegung
würdigen durfte. Die Vorinstanz sah sich im Eindruck der defensiven Zielsetzung im Weiteren durch die Aussagen von B._____ bestärkt, wonach es Ziel der federführenden Unternehmensberater gewesen sei, das Zeichen "Yello" weltweit für eine Vielzahl von Warenklassen zu registrieren, ungeachtet der Frage der Übereinstimmung mit dem Geschäftszweck und der zeitlichen Realisierbarkeit der Geschäftsexpansion und Produktediversifikation. Dass diese Aussagen unzutreffend oder deren Würdigung durch die Vorinstanz willkürlich erfolgt wären, zeigt die Beklagte nicht auf.
5.2.2 Sie rügt in diesem Zusammenhang eine Verletzung des Gebots der gleich langen Spiesse bzw. des rechtlichen Gehörs (Art. 29 BV), weil die Vorinstanz die von ihr angerufenen Zeugen nicht angehört habe. Sie legt allerdings nicht dar, für welche konkreten, entscheidrelevanten Behauptungen sie die Zeugen angerufen hat. Sie verweist auf ihre Duplik Rz. 6 bis 8. Auch dort ist indessen lediglich sehr unbestimmt und insbesondere ohne Bezug zur Schweiz von einer "zwischenzeitlich begonnenen räumlichen Ausdehnung" und einer Expansions- bzw. Diversifikationsstrategie die Rede, ohne dass klar würde, für welche erheblichen Behauptungen die angegebenen Zeugen Beweis liefern sollten. Unter diesen Umständen ist eine Verletzung von Art. 29 BV weder dargetan noch ersichtlich.
5.2.3 Die Vorinstanz bezweifelte die redlichen Absichten der Beklagten auch wegen ihres Markenregistrierungsverhaltens in geografischer Hinsicht. Die Registrierung des Zeichens "Yello" in Ländern, deren Energieversorgung privatwirtschaftlich organisierten ausländischen Unternehmen unbestrittenermassen nicht zugänglich sei, lasse sich ebenfalls nur mit dem ambitiösen Ziel rechtfertigen, Dritten den Gebrauch des streitgegenständlichen Zeichens "Yello" weltweit zu verwehren, ohne selbst davon Gebrauch machen zu wollen.

Die Beklagte hält diese Erwägung für aktenwidrig und willkürlich. Zu Unrecht. Die Vorinstanz verkannte nicht, dass die Klägerin mit den von ihr in der Replik erwähnten Ländern nicht auch die Schweiz meinte. Das hinderte sie aber nicht, in dem jene Länder betreffenden Registrierungsverhalten der Beklagten ein weiteres Indiz dafür zu erblicken, dass die Beklagte lediglich darauf aus war, durch eine in inhaltlicher und geografischer Hinsicht möglichst breite Registierungsaktivität Dritte vom Gebrauch des Zeichens "Yello" abzuhalten. Dies umso mehr, als die Beklagte auch für die Schweiz keine konkrete Gebrauchsabsicht substantiiert hatte. Wenn sie nun in der Beschwerde vorbringt, die Schweiz sei aufgrund ihrer positiven Rahmenbedingungen für die Beklagte ein interessanter Markt, weshalb sie tatsächlich die Absicht gehabt habe, die Marke zumindest in ihrem Kerngebiet in absehbarer Zeit hier zu gebrauchen, so kann diese Behauptung, da neu und daher unzulässig (Art. 99 Abs. 1 BGG), nicht berücksichtigt werden. Denn die Beklagte zeigt nicht mit Aktenhinweisen auf, diese Behauptung im kantonalen Verfahren vorgebracht zu haben.
5.2.4 Die Vorinstanz sah den Eindruck des treuwidrigen Verhaltens dadurch verstärkt, dass die Beklagte ihr Zeichen im Jahre 2002, nach Ablehnung des Elektrizitätsmarktgesetzes, mit den IR-Marken Nr. 800 447 und 802 337 erneut auch für die Schweiz markenrechtlich schützen liess, d.h. in einem Zeitpunkt, als vorderhand keine Aussichten mehr bestanden, dass die Beklagte in der Schweiz in ihrer Kerntätigkeit (Energieversorgungsdienstleistungen) jemals tätig werden könne. Hinzu komme, dass die Beklagte die zu schützende Waren- und Dienstleistungspalette erneut ausgeweitet habe, und zwar teilweise auf Waren und Dienstleistungen, die sich angesichts des Tätigkeitsgebiets der Beklagten in keiner Weise rechtfertige. Weiter hielt die Vorinstanz fest, die Beklagte habe nach ihren eigenen Angaben in Deutschland den Vertrieb eines Grossteils dieser Produkte wieder eingestellt. Dennoch habe sie das Zeichen "Yello" im Jahre 2008 mit der IR-Marke Nr. 983 848 für die Klassen 4, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 25, 28, 35-43 und 45 erneut registriert. Diese erneute Zeichenhinterlegung indiziere die Absicht der Beklagten, einer drohenden Nichtigerklärung zuvorzukommen.

Die Beklagte erachtet diesen Schluss der Vorinstanz als willkürlich und auf einer aktenwidrigen Sachverhalts-

annahme basierend. Entgegen der Vorinstanz habe die Beklagte nicht bestätigt, den Vertrieb eines Grossteils ihrer Produkte eingestellt zu haben. In der Passage, auf welche die Vorinstanz ihre Feststellung stütze (Stellungnahme vom 2. Juli 2010 Rz. 39), habe sie ausgeführt, dass lediglich das Produkt "YelloTel" (und zwar erst seit Mai 2010) nicht mehr angeboten werde.

Es trifft zu, dass unklar ist, was die Vorinstanz mit dem Ausdruck "Grossteil" dieser Produkte genau meinte, zumal sie sich auf die Stellungnahme vom 2. Juli 2010 Rz. 39 bezog, wo in der Tat lediglich vom Produkt "YelloTel" die Rede ist. Inwiefern diese Ungenauigkeit für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein soll (Art. 97 Abs. 1 BGG), wird indessen nicht dargetan und ist nicht ersichtlich. Es bleibt ohnedies dabei, dass die Vorinstanz keinen redlichen Grund für diese erneute Zeichenhinterlegung erkennen konnte, war doch weder eine Aktualisierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses notwendig noch erforderte die unterschiedliche Schreibweise ("Y" als Grossbuchstabe) eine Neuregistrierung. Wenn die Beklagte in der Beschwerde vorbringt, dass es bei der Neuhinterlegung insbesondere um die Anpassung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen an die neuen technischen Entwicklungen v.a. auf dem Gebiet des Internets und des Umweltschutzes gegangen sei, so sind diese Behauptungen in der angegebenen Rz. 20 der Stellungnahme vom 2. Juli 2010 mit Bezug auf die IR-Marke Nr. 983 848 nicht erwähnt und daher neu (Art. 99 Abs. 1 BGG). Dort ist nur allgemein von einem "aktualisierten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis" die Rede.
Die Vorinstanz stellte demgegenüber fest, dass das Zeichen "Yello" bereits für sämtliche von der Beklagten aufgeführten Waren- und Dienstleistungsklassen und entsprechenden Oberbegriffe registriert gewesen sei. Der Schluss der Vorinstanz, dass es lediglich darum habe gehen können, einer drohenden Nichtigerklärung zuvorzukommen, erscheint unter diesen Umständen nicht willkürlich. Ebenso wenig argumentierte die Vorinstanz widersprüchlich, wenn sie erwähnte, die Benutzungsschonfrist sei nach Auffassung der Beklagten noch nicht abgelaufen gewesen. Sie gab damit nur die Auffassung der Beklagten wieder, ohne dieselbe zu ihrer eigenen zu machen. Entscheidend ist, dass die Beklagte keine plausible Erklärung für die erneute Registrierung zu geben vermochte.

5.3 Die Vorinstanz verletzte mithin kein Bundesrecht und entschied nicht willkürlich, wenn sie aufgrund der genannten Indizien die fehlende Gebrauchsabsicht für die beklagtischen Marken in der Schweiz im angenommenen Umfang für erwiesen hielt. Dabei stützte sie sich gerade nicht ausschliesslich auf die sehr breite Markenhinterlegung. Dieselbe deutet aber im Zusammenspiel mit den anderen Umständen auf den Defensivcharakter der beklagtischen Marken nicht nur für die Waren und Dienstleistungen des "überschiessenden" Teils, sondern durchaus auch für diejenigen des "Kernbereichs" hin. Denn in einem solchermassen ausufernden Registrierungsverhalten, wie es die Beklagte betrieb und das nach den Feststellungen der Vorinstanz dazu führte, dass das Zeichen "Yello" schliesslich in nahezu sämtlichen Waren- und Dienstleistungsklassen Markenschutz beanspruchte, kann sich eben gerade die wahre Zielsetzung manifestieren, das Zeichen für Dritte zu blockieren.
Im Übrigen erfolgt die von der Beklagten in der Beschwerde postulierte Grenzziehung zwischen Waren und Dienstleistungen des "Kerngebiets" und denjenigen des "überschiessenden Teils" keineswegs einleuchtend, wie die Klägerin in ihrer Beschwerdeantwort mit Beispielen zu Recht moniert. Es könnte nicht Aufgabe des Gerichts sein, aus dem sehr umfangreichen Waren- und Dienstleistungskatalog, für welchen die Beklagte gemäss ihren Rechtsbegehren nach wie vor Markenschutz beansprucht, diejenigen Waren und Dienstleistungen herauszufiltern, die als zum "Kerngebiet" gehörend betrachtet werden können. Vor allem aber vermochte die Beklagte im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht vor der Vorinstanz auch für das "Kerngebiet" ihrer Aktivitäten die Gebrauchsabsicht ihrer Marken in der Schweiz nicht substantiiert zu behaupten und auch diesbezüglich keine nachvollziehbare Erklärung für ihr Registrierungsverhalten abzugeben. Ihre in der Beschwerde eingenommene Haltung, es hätte nur für den überschiessenden Teil eine Nichtigerklärung Platz greifen dürfen, während für die Waren und Dienstleistungen des "Kernbereichs" keine defensive Hinterlegung angenommen werden dürfe, verfängt daher nicht.

5.4 Die Vorinstanz erachtete die von der Klägerin nachgewiesenen Indizien für eine fehlende Gebrauchsabsicht durch die Ausführungen der Beklagten nicht für entkräftet. Diese spreche von "territorialer Ausdehnung" und "Diversifikationsabsichten", untermaure ihre Absichten jedoch in keiner Art und Weise. Die Beklagte kritisiert diesen Schluss der Vorinstanz als willkürlich und widersprüchlich.

Die Rüge ist unbegründet. Namentlich ist der Vorinstanz entgegen der Meinung der Beklagten darin zu folgen, dass der Gebrauch der Marken in Deutschland keine Rückschlüsse auf eine Gebrauchsabsicht in der Schweiz zulässt. Dazu steht nicht in Widerspruch, wenn die Vorinstanz in anderem Zusammenhang wegen der in Deutschland erfolgten Einstellung des Gebrauchs des Zeichens für gewisse Produkte umso weniger glauben konnte, dass das Zeichen in der Schweiz für eben diese Produkte zwecks Gebrauch hinterlegt worden war.

Ebenso wenig kann Willkür ersehen werden, wenn die Vorinstanz aus der allzu pauschalen Ausführung der Beklagten, sie verfolge die Strategie, zuerst im geschäftsmässigen und territorialen Kerngebiet Fuss zu fassen, um dann anschliessend zu expandieren bzw. zu diversifizieren (Duplik Rz. 8), keine Gebrauchsabsicht für die Schweiz abzuleiten vermochte, kann doch grundsätzlich jedes gewinnorientierte Unternehmen eine solche allgemeine Ausdehnungs- und Diversifikationsabsicht hegen. Es ist daher auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz zu derart pauschalen Ausführungen keine Zeugen befragte (vgl. dazu auch Erwägung 5.2.2).

5.5 Die Vorinstanz hielt abschliessend fest, dass sich die Beklagte hinsichtlich der fehlenden Gebrauchsabsicht des Zeichens "Yello" in der Schweiz nicht auf das Übereinkommen vom 13. April 1882 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) berufen könne, da der Gebrauch einer Marke in einem Vertragsstaat die fehlende Gebrauchsabsicht im anderen Vertragsstaat nicht auszuschliessen vermöge.

Die Beklagte hält dieser Erwägung nur entgegen, dass sich zumindest in den Kernaktivitäten eine Gebrauchsabsicht ergeben habe und deshalb das bilaterale Übereinkommen zur Anwendung gelange. Da dies jedoch nach dem hievor Gesagten nicht zutrifft, entbehrt die Argumentation der Beklagten der Grundlage.

6.
Die Feststellungen der Vorinstanz betreffend Nichtverletzung der beklagtischen Marken "Yello" durch die klägerische Bezeichnung "Yallo" und den Domain Namen "yallo.ch" (Dispositiv-Ziffern 2 und 3) ficht die Beklagte einzig mit der Begründung an, dass die fehlende Gebrauchsabsicht für ihre Marken nicht nachgewiesen, sondern die Gebrauchsabsicht im Kernbereich zu bejahen sei und die beklagtischen Marken in diesem Umfang rechtsbeständig seien, weshalb auch die Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit der sich gegenüber stehenden Marken gegeben sei. Diese Begründung trägt nicht, nachdem sich ergeben hat (Erwägung 5), dass die Vorinstanz die fehlende Gebrauchsabsicht und damit den Defensivcharakter der beklagtischen Marken im von ihr angenommenen Umfang bundesrechtskonform bejahte.
Beschwerde der Klägerin (Verfahren 4A 435/2011)

7.
Die Vorinstanz wies die Nichtigkeitsklage im Umfang der für die beklagtische Marke CH Nr. P 415 399 beanspruchten Waren und Dienstleistungen (Klassen 9, 16, 25 und 41) ab, da insoweit die Beklagte den Gebrauch des Zeichens "Yello" durch die Musikgruppe "Yello" bzw. die Z._____ AG (welcher der Beklagten anzurechnen war) substantiiert behauptet habe und die Klägerin den Nichtgebrauch nicht habe glaubhaft machen können. Die Klägerin richtet sich mit ihrer Beschwerde nur gegen die beanspruchten Waren der Klassen 16 und 25.
Sie macht im Hauptstandpunkt eine Verletzung von Bundesrecht geltend, weil die Vorinstanz den Nichtgebrauch als nicht glaubhaft erachtete, "obwohl die Klägerin rechtsgenügend nachgewiesen habe, dass die Benutzungsschonfrist infolge Gebrauchsunterbruch abgelaufen sei" (dazu Erwägung 8). Im Eventualstandpunkt rügt sie, dass die Vorinstanz den bestrittenen rechtserhaltenden Gebrauch von Oberbegriffen implizit bejaht habe, obwohl die Oberbegriffe nur zu einem Teil oder gar nicht benutzt worden seien (dazu Erwägung 9).

8.
Laut den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz behauptete die Beklagte den Gebrauch der streitbetroffenen Marken in der Schweiz durch die Lizenznehmerin, die Musikgruppe "Yello", bzw. durch deren wirtschaftliche Vertreterin, die Z._____ AG. Diese benütze den Ausführungen der Beklagten zufolge die Marke CH-Nr. P-415 399. Damit impliziere die Beklagte, dass das Zeichen "Yello" nur im Schutzbereich der Marke CH-Nr. P-415 399 verwendet würde. Folglich oblag es der Klägerin, die sich auf den Nichtigkeitsgrund

des Nichtgebrauchs berief, diesen glaubhaft zu machen (Art. 12 Abs. 3 MSchG; Erwägung 3.1). Gemäss der Vorinstanz vermochte die Klägerin der Beklagten jedoch nichts zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs entgegenzuhalten.

Die Klägerin wirft der Vorinstanz vor, ihre Behauptung in der Stellungnahme vom 17. Mai 2010 (Rz. 38) nicht geprüft zu haben, wonach die Benutzungsschonfrist für den rechtserhaltenden Gebrauch abgelaufen sei, da Plakate, Poster oder Bekleidungsstücke auf der Website der Musikgruppe "Yello" nicht mehr angeboten würden. Dies habe die Beklagte in ihrer Antwort vom 2. Juli 2010 (Rz. 24) ausdrücklich anerkannt. Die Vorinstanz verletze die Verhandlungsmaxime, indem sie das Zugeständnis der Beklagten nicht berücksichtigt habe. Ferner sei sie ihrer Begründungspflicht nicht nachgekommen, sei dem Urteil doch nicht zu entnehmen, weshalb die Vorinstanz den Ablauf der Benutzungsschonfrist infolge Gebrauchsunterbruchs nicht berücksichtigt habe. Weiter liege eine Verletzung der bundesrechtlichen Anforderungen an die Substantiierung vor, indem die Vorinstanz den Nichtgebrauch nicht als glaubhaft erachtet habe, obwohl die Beklagte den Gebrauch der Marken mit der blossen Behauptung, der Verkauf "derartiger Artikel" an Konzerten sei üblich bzw. notorisch bekannt, nicht genügend substantiiert behauptet habe.
Diese Vorbringen sind unbegründet:

8.1 Bei der Rüge der Verletzung der Verhandlungsmaxime ist zu beachten, dass dieselbe im vorliegenden Verfahren, das sich noch nach dem kantonalen Prozessrecht abwickelte (Art. 404 Abs. 1 ZPO), einen kantonalrechtlichen Grundsatz bildete, dessen Ausgestaltung von gewissen Ausnahmen abgesehen den Kantonen belassen war. Als solchen kann ihn das Bundesgericht nur prüfen, wenn die Verletzung von diesbezüglichen kantonalen Normen mit einer hinlänglich begründeten Willkürrüge geltend gemacht wird (Urteil 4A 473/2010 vom 25. Januar 2011 E. 3.2.1).

In der Stellungnahme vom 17. Mai 2010 Rz. 38 schrieb die Klägerin:

"Ebenso wenig liegt ein rechtserhaltender Gebrauch für Waren der Klasse 25 vor. Entgegen den Behauptungen der Beklagten werden über die Website www.yello.ch weder Plakate, Poster noch Kleidungsstücke vertrieben. Ein allfälliger Vertrieb derartiger Waren erfolgte bestenfalls vorübergehend. Es fehlt deshalb an der Ernsthaftigkeit eines entsprechenden Gebrauchs. Jedenfalls aber ist die Benutzungsschonfrist für diese Waren abgelaufen."

Die Beklagte antwortete in ihrer Stellungnahme vom 2. Juli 2010 Rz. 23 und 24 wie folgt:
"Die Behauptung der Klägerin, ein markenmässiger Gebrauch der Marke YELLO für Printwaren (Klasse 16) sei nicht erfolgt, da Poster nicht selbständig gehandelt und deshalb blosse Hilfswaren darstellen würden, ist offensichtlich tatsachenwidrig: Dem Vermerk "click poster to order" in der Antwortbeilage 33 kann unschwer entnommen werden, dass das fragliche Poster selbständig bestellt werden kann und deshalb die Marke YELLO auch für Printwaren der Klasse 16 rechtserhaltend gebraucht worden ist, was im übrigen auch im Rahmen eines üblichen bzw. notorisch bekannten Verkaufs derartiger Artikel an Konzerten zutrifft.
Gleiches gilt auch für Textilprodukte der Klasse 25, nachdem diese ebenfalls übers Internet einzeln bestellbar gewesen sind (vgl. AB 34). An der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs ändert die Tatsache nichts, dass das fragliche Angebot auf der heute aktuellen Webseite der Musikgruppe "Yello" nicht mehr aufgeführt ist."
Es fragt sich, ob die Beklagte mit diesen Ausführungen den fehlenden bzw. aufgegebenen Gebrauch für Plakate, Poster und Bekleidungsstücke anerkannt hat, wie die Klägerin vorbringt, und ob die Vorinstanz mit der Nichtberücksichtigung eines allfälligen Zugeständnisses die Verhandlungsmaxime verletzt hat.
Prozessuale Vorbringen der Parteien sind nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (Urteil des Bundesgerichts 4A 588/2009 vom 25. Februar 2010 E. 3.5 mit Hinweis). Ihnen ist danach derjenige Sinn beizulegen, den ihnen der Empfänger in guten Treuen beimessen durfte und musste (BGE 133 III 61 E. 2.2.1). Dabei ist zwar primär vom Wortlaut der Erklärung auszugehen. Deren einzelne Teile sind jedoch nicht isoliert, sondern im Zusammenhang zu betrachten (BGE 113 II 49 E. 1a und b; 101 II 323 E. 1; je mit Hinweisen).

Betrachtet man die Ausführungen der Beklagten in ihrer Stellungnahme vom 2. Juli 2010, so hielt sie in Rz. 23 am markenmässigen Gebrauch der Marke YELLO für Printwaren (Klasse 16) und auch am üblichen bzw. notorisch bekannten Verkauf derartiger Artikel an Konzerten ausdrücklich fest. Mit "derartigen Artikeln" waren

im Zusammenhang mit dem vorangehenden Satz "Printwaren" gemeint. In Rz. 24 fuhr sie fort: "Gleiches gilt auch für Textilprodukte der Klasse 25 [...]". Unter "Gleichem" war demnach der zuvor genannte rechtserhaltende Gebrauch und der notorisch bekannte Verkauf an Konzerten zu verstehen, womit an dieser Behauptung grundsätzlich auch für Textilwaren der Klasse 25 festgehalten wurde. Die Beklagte gestand einzig zu, dass das "fragliche Angebot" auf der heute aktuellen Webseite der Musikgruppe "Yello" nicht mehr aufgeführt sei. Was unter dem "fraglichen Angebot" zu verstehen sei, ergibt sich am naheliegendsten aus der Bezugnahme zu der im vorangehenden Satz genannten Antwortbeilage 34, in der ein T-Shirt abgebildet ist. Es kommt hinzu, dass die Ausführung, wonach das fragliche Angebot auf der heute aktuellen Webseite der Musikgruppe "Yello" nicht mehr aufgeführt sei, sich in zeitlicher Hinsicht mit "heute" auf das Datum der
Stellungnahme, mithin Juli 2010, bezog. Bei diesem Ergebnis ist keine Willkür erkennbar, wenn die Vorinstanz nicht von einem Zugeständnis des Nichtgebrauchs bzw. der Gebrauchsaufgabe der Marke für Plakate, Poster und Bekleidungsstücke durch die Beklagte ausging.

8.2 Mangels Zugeständnisses des Nichtgebrauchs bzw. der Gebrauchsaufgabe trifft die Behauptung der Klägerin nicht zu, sie habe nachgewiesen, dass die Benutzungsschonfrist infolge Gebrauchsunterbruchs für Plakate, Poster und Bekleidungsstücke abgelaufen sei. Die Vorinstanz hatte demnach auch keine Veranlassung, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und diesbezüglich eine Begründung zu liefern. Der Vorwurf der Verletzung der Begründungspflicht geht ins Leere. Ebenso wenig ist in diesem Zusammenhang eine Verletzung von "materiellem Bundesrecht" ersichtlich.

8.3 Auch eine Verletzung der bundesrechtlichen Anforderungen an die Substantiierungspflicht wird von der Klägerin nicht aufgezeigt. Sie greift isoliert den Ausdruck "derartige Artikel" heraus, um die Ausführungen der Beklagten als zu unbestimmt hinzustellen. Wie gesehen wird indessen im Kontext, in dem dieser Ausdruck verwendet wurde (Stellungnahme der Beklagten vom 2. Juli 2010 Rz. 23), ohne weiteres klar, dass mit "derartigen Artikeln" bei Bezugnahme auf den vorangehenden Satz "Printwaren" gemeint sind. Die Vorinstanz konnte sich im Übrigen auf die aktenkundigen Unterlagen stützen, wenn sie den von der Beklagten behaupteten ernsthaften Gebrauch der Marke durch die Musikgruppe "Yello" bzw. die Z._____ AG für hinreichend substantiiert hielt.

8.4 Die Klägerin vermag demnach mit keinem ihrer Vorbringen den Schluss der Vorinstanz umzustürzen, die Klägerin habe den Nichtgebrauch des Zeichens "Yello" in der Schweiz im Schutzbereich der Marke CH-Nr. P-415 399 durch die Musikgruppe "Yello" bzw. die Z._____ AG nicht glaubhaft gemacht.

9.
Im Eventualstandpunkt beanstandet die Klägerin, dass die Vorinstanz aufgrund des "festgestellten Gebrauchs für Plakate, Poster und T-Shirts" den rechtserhaltenden Gebrauch für alle von der angefochtenen Marke beanspruchten Oberbegriffe bejaht habe. Sie rügt auch, dass die Vorinstanz den angenommenen Gebrauch für sämtliche Oberbegriffe überhaupt nicht begründet habe.

9.1 Bei der Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses werden in der Praxis häufig die gattungsspezifischen Oberbegriffe gemäss Klassifikation des Abkommens von Nizza vom 14. Juli 1967 über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (SR 0.232.112.8) verwendet. Diese Praxis führt zur Frage, ob der Gebrauch für einzelne unter den Oberbegriff fallende Produkte (Teilgebrauch) als Gebrauch des ganzen eingetragenen Oberbegriffs resp. für alle unter denselben zu zählenden Produkte gilt. In der Literatur besteht zu dieser Frage Einigkeit darüber, dass die Markenbenutzung für ein einzelnes Produkt nicht ohne weiteres rechtserhaltend für den gesamten Nizza-Oberbegriff wirkt, dass er dies aber unter Umständen tun kann (WANG, in: Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz, 2009, N. 34 zu Art. 11 MSchG). Dabei wird mehrheitlich die Meinung vertreten, dass der Gebrauch für einzelne Waren oder Dienstleistungen dann als rechtserhaltend für den gesamten Nizza-Oberbegriff wirkt, wenn die Verkehrskreise einem branchentypischen Hersteller Waren des gesamten Oberbegriffs als logisches Sortiment zurechnen bzw. wenn eine für den gesamten Oberbegriff typische Warengattung benutzt wird
(MARBACH, a.a.O., Rz. 1387; WANG, a.a.O., N. 38 f. zu Art. 11 MSchG; WILLI, Kommentar MSchG, 2002, N. 44 zu Art. 11 MSchG; für das Nichtgebrauchsverfahren ebenso BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende

Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 28 f.).

9.2 Die Klägerin bringt vor, die Beklagte habe einen Gebrauch des Zeichens durch die Musikgruppe "Yello" nur für folgende Waren der Klassen 16 und 25 behauptet: Plakate, Poster und T-Shirts. Diese Waren seien aber von anderen Waren der Klassen 16 und 25 wesensmässig verschieden, weshalb der Teilgebrauch für die anderen Waren nicht angerechnet werden könne. Sie verlangt daher die Nichtigerklärung der streitbetroffenen Marken auch für folgende Waren: Klasse 16: Waren aus Papier und Pappe, Druckereierzeugnisse, Fotografien, Schreibwaren; Klasse 25: Bekleidungsstücke (ausgenommen T-Shirts), Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

9.3 Wie es sich mit der behaupteten wesensmässigen Verschiedenheit der betreffenden Waren verhält, kann offen bleiben. Denn die Argumentation der Klägerin vermag bereits deshalb nicht zu greifen, weil die Vorinstanz entgegen der klägerischen Behauptung in Bezug auf den Gebrauch der Marke durch die Musikgruppe "Yello" bzw. die Z._____ AG nicht bloss einen Teilgebrauch für Plakate, Poster und T-Shirts feststellte. Vielmehr hielt die Vorinstanz fest, dass insoweit das Zeichen "Yello" im Umfang des Schutzbereichs der Marke CH-Nr. P-415 399 als gebraucht gelte. Zu dieser Folgerung gelangte sie, nachdem der Klägerin insoweit die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs durchwegs misslungen war. Dementsprechend schied im ganzen Umfang des Schutzbereichs der Marke CH-Nr. P-415 399 eine Nichtigerklärung der beklagtischen Marken aus. Mangels festgestellten Teilgebrauchs hatte die Vorinstanz nicht zu begründen, inwiefern ein solcher als rechtserhaltend für die Oberbegriffe anzusehen wäre. Sie verletzte demnach die Begründungspflicht nach Art. 29 Abs. 2 BV nicht. Ebenso erübrigt es sich für das Bundesgericht, zu den Ausführungen der Klägerin Stellung zu nehmen, mit denen sie die Verschiedenheit von "Plakaten, Postern und T-Shirts" von den anderen beanspruchten Warenkategorien der Klassen 16 und 25 dartun möchte.

Kosten

10.
Aus diesen Gründen sind beide Beschwerden abzuweisen. Dem Verfahrensausgang entsprechend werden die Parteien je für das von ihnen angestrengte Beschwerdeverfahren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG). Nach Kompensation der gegenseitig geschuldeten Parteientschädigungen verbleibt ein Betrag von Fr. 3'500.– zugunsten der Klägerin.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verfahren 4A 429/2011 und 4A 435/2011 werden vereinigt.

2.
Die Beschwerde der Klägerin und die Beschwerde der Beklagten werden abgewiesen.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 6'000.– im Verfahren 4A 429/2011 werden der Beklagten auferlegt.

4.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.– im Verfahren 4A 435/2011 werden der Klägerin auferlegt.

5.
Die Beklagte hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'500.– zu entschädigen.

6.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 23. Februar 2012
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung

des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Klett

Der Gerichtsschreiber: Kölz