Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4C.76/2005 /ruo

Urteil vom 30. Juni 2005
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Nyffeler, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Huguenin.

Parteien
Dr. O.K. Wack Chemie GmbH,
Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christian Hilti,

gegen

Brookside Import Specialities, Inc.,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Fürsprecher Lukas Wyss,

Gegenstand
Markenrecht; UWG,

Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 16. November 2004.

Sachverhalt:

A.
Die Dr. O.K. Wack Chemie GmbH mit Sitz in Ingolstadt in Deutschland (Klägerin) entwickelte einen Komplettreiniger für Motorräder, den sie seit 1980 unter der Bezeichnung S100 in Deutschland vertrieb. Später dehnte sie ihr Angebot auf Produkte wie Korrosionsschutz-Mittel, Hochglanzpolitur, Kettenspray und dergleichen aus. Hinzu kamen weitere Absatzmärkte, wie die Schweiz, Österreich, die Niederlande, Grossbritannien, Australien und Südafrika.
Seit 1984 exportierte die Gesellschaft ihr Produkt S100 auch in die USA, wo die Brookside Import Specialities Inc. mit Sitz in Branford (Beklagte) den Vertrieb übernahm. Diese liess in der Folge das Zeichen S100 in den USA und Kanada mit Zustimmung der Klägerin auf ihren eigenen Namen als Marke eintragen.
Im Jahre 1992 beendeten die Parteien ihre Zusammenarbeit wegen schwerwiegender Meinungsverschiedenheiten. Die Beklagte liess den Motorradreiniger fortan bei einem deutschen Konkurrenzunternehmen der Klägerin herstellen. Am 9. März 1992 wurde das Zeichen S100 vom US-Patent- und Markenamt als Marke der Beklagten für definitiv erklärt. Die Eintragung wurde am 17. Mai 2000 rechtskräftig.
Beide Parteien meldeten unabhängig voneinander im Oktober 1994 die Marke S100 in Deutschland an. Während die Marke der Beklagten gelöscht wurde, wurde die von der Klägerin hinterlegte Marke gemäss Entscheiden des Bundespatentgerichtes vom 12. Dezember 2000 und des Bundesgerichtshofes vom 30. Oktober 2003 definitiv eingetragen.
In der Schweiz wurde das Zeichen S100 am 11. Mai 1998 von der Beklagten mit Erfolg zur Eintragung als Marke angemeldet. Als die Klägerin später die gleiche Marke ebenfalls zur Eintragung anmeldete, erhob die Beklagte am 4. September 2002 gestützt auf ihre früher erfolgte Hinterlegung Widerspruch. Das Widerspruchsverfahren ist zur Zeit noch hängig.

B.
Mit der am 7. August 2003 beim Handelsgericht des Kantons Bern eingereichten Klage stellte die Klägerin folgende Begehren:

1. Die Schweizer Marke Nr. 456.104 S 100 sei nichtig zu erklären für:
Klasse 2:
Couleurs, vernis, laques; produits contre la corrosion, préservatifs contre la rouille.
Klasse 3:
Substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; torchons, chiffons et éponges pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser des véhicules, en particulier des motos; savons.
2. Der Beklagten sei zu verbieten, die Bezeichnung S 100 als Marke zu verwenden für Produkte zur Reinigung und Pflege von Fahrzeugen einschliesslich Antikorrosions- und Rostschutzmittel, Putz- und Poliermittel, Lappen und Schwämme.

3. Das Verbot sei mit der Strafandrohung gemäss Art. 403 ZPO bzw. Art. 292 StGB gegen die Organe der Beklagten für den Zuwiderhandlungsfall zu verbinden, namentlich gegen Herrn Stephen Gay, 14 Fox Hill Drive, 6413 Clinton, Connecticut, USA, Präsident und Inhaber der Beklagten.
4. .... (zurückgezogen)
5. .... (zurückgezogen)

6.
6.1 Die Beklagte sei zu verpflichten und die Klägerin sei auf Kosten der Beklagten zu ermächtigen, das Urteil innert 30 Tagen nach dessen Rechtskraft je einmal auf einer halben Seite in der Fachzeitschrift TÖFF, Motor-Presse (Schweiz) AG, Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach, sowie in der österreichischen Händlerzeitschrift Motorrad-Händler zu publizieren.

6.2 Eventualiter sei für den Fall, dass vor der Rechnungslegung ein Zwischenentscheid betreffend Nichtigkeit und Unterlassung ergeht, dieser anstelle des Endurteils innert 30 Tagen nach dessen Rechtskraft zu publizieren."
Mit Urteil vom 16. November 2004 wies das Handelsgericht des Kantons Bern die Klage ab. Das Gericht kam zum Ergebnis, dass sich die Klägerin nicht auf Markenschutz berufen könne, weil weder die Voraussetzungen von Art. 3 (ältere Marke der Klägerin) noch von Art. 4 MSchG (Agentenmarke der Beklagten) gegeben seien. Ebenfalls verneint wurde ein unlauteres Verhalten der Beklagten im Sinne von Art. 2 und 3 lit. d UWG.

C.
Die Klägerin hat gegen das Urteil des Handelsgerichts Berufung eingereicht mit folgenden Anträge:
1. Das Urteil des Handelsgerichts Bern Nr. HG 03 9018 vom 16. November 2004 sei aufzuheben und die Schweizer Marke Nr. 456.104 - S100 der Beklagten sei für nichtig zu erklären für die Waren der Klasse 2, namentlich
couleurs, vernis, laques; produits contre la corrosion, préservatifs, contre la rouille
sowie Waren der Klasse 3, namentlich
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; torchons, chiffons et éponges pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser des vehicles, en particulier des motos; savons.
2. Der Beklagten sei zu verbieten, die Marke S100 zur Kennzeichnung von Produkten zur Reinigung und Pflege von Fahrzeugen zu verwenden, einschliesslich Antikorrosions- und Rostschutzmittel, Putz- und Poliermittel, Lappen und Schwämme.
3. Das Verbot sei mit der Strafandrohung gemäss Art. 403 ZPO bzw. Art. 292 StGB gegen die Organe der Beklagten für den Zuwiderhandlungsfall zu verbinden, namentlich gegen Herrn Stephen H. Gay, 14 Fox Hill Drive, 6413 Clinton, Connecticut, USA, Präsident und Inhaber der Beklagten.
4. Eventualiter sei anstelle der Gutheissung der Klage gemäss den Ziffern 1 bis 3 die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen zwecks Ergänzung des Sachverhalts betreffend Verwirkung und namentlich des von der Beklagten geltend gemachten wertvollen Besitzstands.
.. .."

Die Beklagte stellt in ihrer Berufungsantwort Antrag auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Die Beklagte wirft der Klägerin eine unzulässige Klageänderung vor, weil das Berufungsbegehren Ziffer 2 inhaltlich weiter gefasst sei als das entsprechende Begehren vor dem Handelsgericht.
Zwar trifft zu, dass gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. b OG neue Begehren im Berufungsverfahren vor Bundesgericht ausgeschlossen sind. Entgegen der Meinung der Beklagten hat jedoch die Klägerin mit der abweichenden Formulierung ihres Antrages Ziffer 2 kein neues Begehren gestellt. Während sie im kantonalen Verfahren die Formulierung verwendete, der Beklagten sei zu verbieten, "die Bezeichnung S100 als Marke" für bestimmte Produkte "zu verwenden", verlangt sie nun vor Bundesgericht, der Beklagten sei zu verbieten, "die Marke S100 zur Kennzeichnung" dieser Produkte "zu verwenden". Beide Formulierungen können nur so verstanden werden, dass der Beklagten zu verbieten sei, das Zeichen S100 als Marke für die Produkte zu verwenden. Inhaltlich liegt somit keine Klageänderung vor, weshalb für das Bundesgericht kein Grund besteht, das Rechtsbegehren Ziffer 2 der Klägerin als unzulässig zu erklären.

1.2 In der Berufungsschrift wird darauf hingewiesen, dass das Urteil des Handelsgerichts nicht angefochten werde, soweit damit der auf die Notorietät der klägerischen Marke gestützte markenrechtliche Schutz (Art. 3 MSchG) abgelehnt worden sei. Unter diesen Umständen besteht für das Bundesgericht kein Anlass, das angefochtene Urteil in diesem Punkt zu überprüfen.

2.
2.1 Die Vorinstanz hat für das Bundesgericht verbindlich festgestellt (Art. 63 Abs. 2 OG), dass die Zusammenarbeit zwischen den Parteien im Jahre 1984 ihren Anfang genommen hat, als die Klägerin begann, ihr Produkt S100 in die USA zu exportieren, und die Beklagte den Vertrieb in diesem Gebiet übernahm. Festgestellt ist sodann, dass die Beklagte das Zeichen S100 in den USA und Kanada als Marke auf ihren Namen eintragen liess und dass die Klägerin die Beklagte über die Zusammensetzung des Produktes S100 informierte. Festgestellt ist schliesslich, dass die von der Beklagten am 2. September 1986 für die USA angemeldete Marke am 9. März 1992 vom US-Patentamt für definitiv erklärt wurde und dass sowohl der District Court wie auch der United States Court of Appeals am 17. Mai 2000 bestätigt haben, dass die Beklagte die Marke kraft eigenen Rechts eingetragen hat.
In rechtlicher Hinsicht ist das Handelsgericht zum Ergebnis gekommen, dass der Schutzausschlussgrund von Art. 4 MSchG nicht gegeben sei. Es hält dazu fest, dass diese Bestimmung nur bei einem unmittelbaren und engen Zusammenhang insbesondere in zeitlicher und geographischer Hinsicht zwischen der Hinterlegung und dem Vertragsverhältnis zum Tragen kommen könne. Die Zusammenarbeit der Parteien habe indessen in erster Linie den amerikanischen Markt betroffen. Zudem habe die Markenhinterlegung rund sechs Jahre nach dem Ende der Zusammenarbeit stattgefunden. Schliesslich sei von den USA-Gerichten festgestellt worden, dass die Beklagte ihre Marke S100 kraft eigenen Rechts eingetragen habe.

2.2 Die Klägerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 4 MSchG verletzt. Sie macht geltend, aus der für die USA rechtskräftig entschiedenen Tatsache der beklagtischen Inhaberschaft an der US-Marke S100 könne die Beklagte - entgegen der Meinung der Vorinstanz - aus Gründen des Territorialitätsprinzips nichts für die Situation in der Schweiz ableiten. Es könne nicht angehen, dass einem für die USA Nutzungsberechtigten trotz Art. 4 MSchG erlaubt werde, die Marke in Asien oder Europa registrieren zu lassen. Demgemäss setze Art. 4 MSchG keinen engen räumlichen Zusammenhang voraus. Die Bestimmung setze aber auch keinen engen zeitlichen Zusammenhang mit der Zusammenarbeit zwischen berechtigtem und formellem Markeninhaber voraus. Auch nach der Beendigung dieser Zusammenarbeit, beispielsweise nach Wegfall der wohl meist für die Dauer der Zusammenarbeit erteilten Zustimmung, könne Art. 4 MSchG vom Markeninhaber angerufen werden.

2.3 Art. 4 MSchG (Marginale: "Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter") hat den folgenden Wortlaut:
"Keinen Schutz geniessen ferner Marken, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustim-

mung im Register eingetragen bleiben."
Die Norm bezweckt den Schutz des Markeninhabers gegenüber einem Nutzungsberechtigten, der bloss zum Gebrauch der Marke ermächtigt ist. Solche Personen dürfen die Marke nur mit Zustimmung des besser Berechtigten auf ihren eigenen Namen eintragen und müssen, sobald die Zustimmung - beispielsweise wegen Beendigung der Zusammenarbeit - weggefallen ist, die Eintragung der Marke löschen lassen (Botschaft des Bundesrates vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 I S. 1 ff., S. 22). Der Vertreter oder Agent soll sich nicht die Marke seines Geschäftsherrn eigenmächtig aneignen, wenn die Marke mit der vertraglichen Tätigkeit im Zusammenhang steht und vom Geschäftsherrn bereits früher in einem anderen Land gebraucht worden ist (Willi, Markenschutzgesetz: MSchG, Zürich 2002, N. 2 zu Art. 4 MSchG). Die vom Gesetzgeber anvisierte besondere Konstellation setzt somit einen Vertrag voraus, der zwischen dem wirklichen und dem angemassten Inhaber der Marke bestanden hat oder noch besteht (Lucas David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 3 zu Art. 4 MSchG). Erforderlich ist ein Vertrag, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn zum Inhalt hat und eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke (Willi, a.a.O., N. 2, 6 und 7 zu Art. 4 MSchG).
Nach den Feststellungen der Vorinstanz betraf das im Jahre 1992 beendete Vertragsverhältnis der Parteien ausschliesslich die Tätigkeit der Beklagten im Gebiet der USA und Kanadas. Dass die Klägerin im Rahmen der vereinbarten Zusammenarbeit mit der Beklagten auch eine Ermächtigung für den Gebrauch des Zeichens S100 in der Schweiz erteilt hätte, ist dagegen im angefochtenen Entscheid nicht festgestellt. Daran ändert nichts, dass die Klägerin davon Kenntnis hatte, dass die Beklagte die S100-Produkte über das internationale Harley-Davidson-Netz auch in der Schweiz vertreiben liess. Denn selbst wenn diese Zeichenverwendung von der Klägerin geduldet worden wäre, hätte sie nicht auf einer vertraglichen Ermächtigung beruht. Die Vorinstanz hat somit die Anwendbarkeit von Art. 4 MSchG mangels einer vertraglichen Verpflichtung der Beklagten zur Wahrung der Interessen der Klägerin in der Schweiz im Ergebnis zu Recht verneint. Soweit die Vorinstanz mit einer anderen Begründung zum gleichen Ergebnis gelangt ist, braucht ihr Entscheid und die von der Klägerin dagegen erhobene Kritik vom Bundesgericht nicht überprüft zu werden.

3.
Die von der Klägerin geltend gemachten Abwehransprüche aus UWG hat die Vorinstanz nicht gelten lassen, weil sie zum einen unbegründet und zum andern wegen zu langen Zuwartens verwirkt seien.

Die Klägerin rügt sowohl die Verletzung von Art. 2 sowie Art. 3 lit. b und d UWG wie auch von Art. 2 ZGB betreffend Verwirkung der lauterkeitsrechtlichen Abwehransprüche. Ihre Berufung ist abzuweisen, wenn entweder die Rüge betreffend Verletzung von Art. 2 ZGB oder die Rüge betreffend Verletzung von Lauterkeitsrecht unbegründet ist. Nachfolgend wird die erstgenannte Rüge zuerst behandelt werden.

3.1 Die Klägerin ist der Meinung, die Vorinstanz habe die Dauer ihres widerspruchslosen Duldens der Verwendung des Zeichens S100 durch die Beklagte zu Unrecht auf mehr als zehn Jahre bemessen. Nach ihrem Vorbringen hätte die Vorinstanz den Beginn der Verwirkungsfrist nicht in die Zeit vor 1992 verlegen dürfen, als die Parteien noch in vertraglichen Beziehungen zueinander gestanden hätten und ausschliesslich klägerische S100-Originalprodukte vertrieben worden seien. Die Vorinstanz hätte zudem beachten müssen, dass die Beklagte bösgläubig war, weil sie gewusst habe, dass ihre Vertriebsrechte nur für die USA und Kanada, nicht aber für Deutschland und die Schweiz eingeräumt worden waren. Die Beklagte, die in den USA und in Deutschland mit der Klägerin in gerichtlichen Auseinandersetzungen gestanden habe, habe nicht darauf vertrauen dürfen, die Klägerin werde die Verwendung des Zeichens S100 für die Schweiz der Beklagten kampflos überlassen.

Schliesslich sei entgegen der Annahme der Vorinstanz nicht erstellt, dass die Beklagte im Vertrauen auf die Untätigkeit der Klägerin einen wertvollen Besitzstand erworben habe. Die Vorinstanz habe selbst ausgeführt, dass die Beklagte ihre S100-Produkte auf dem Schweizer Markt lediglich in geringem Umfang abgesetzt habe.

3.2 Die Verwirkung ist ein Fall der unzulässigen Rechtsausübung aufgrund widersprüchlichen Verhaltens, das heisst eines venire contra factum proprium (Merz, Berner Kommentar, N. 423 und 512 zu Art. 2 ZGB). Die Verwirkung ist ein Ausfluss des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) und sie gilt auch für lau-

terkeitsrechtliche Ansprüche (Merz, a.a.O., N. 517 zu Art. 2 ZGB; BGE 117 II 575 E 4a S. 577). Rechtsfolge der Verwirkung ist, dass der Anspruchsteller die an sich aufgrund der Verletzung seiner Rechte gegebenen Ansprüche nicht mehr geltend machen kann. Verwirkung kann daher nicht leichthin angenommen werden; gemäss Art. 2 ZGB kann ein Recht nur dann nicht geschützt werden, wenn sein Missbrauch offenbar ist (BGE 117 II 575 E. 4a S. 577 mit Hinweis). Der blosse Zeitablauf begründet den Rechtsmissbrauch nicht. Zusätzlich erforderlich ist, dass aus der Sicht des Verletzers der Verletzte Kenntnis von der Wettbewerbsverletzung hatte oder haben musste und trotzdem untätig geblieben ist (Urteil des Bundesgerichts 4C.247/1996 vom 13. November 1998, E. 5b, abgedruckt in sic. 1999, S. 132 ff.). Dann erst kann der Zeitablauf beim Verletzer die Erwartung begründen, auch in Zukunft nicht mehr in Anspruch genommen zu werden (Carl
Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Basel 2001, N. 273 f. zu Art. 9 UWG).
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Verletzer desto weniger mit der Inanspruchnahme durch den Verletzten rechnen muss, je länger dieser mit der Geltendmachung seiner Ansprüche zuwartet (BGE 117 II 575 E. 4a S. 577 f.). Nach welcher Dauer des Duldens die Verwirkung anzunehmen ist, hängt von den besonderen Umständen des Einzelfalls ab. Die Rechtsprechung im Zeichenrecht schwankt zwischen vier und acht Jahren (Willi, a.a.O., N. 62 Vorbemerkungen zu Art. 52-60 MSchG). Zu den massgebenden Umständen des Einzelfalles kann gehören, dass der Verletzte mit Rücksicht auf bestehende Rechtsbeziehungen untätig war (Baudenbacher, a.a.O., N. 278 zu Art. 9 UWG mit Hinweis).
Der Verletzer muss in der Zwischenzeit, das heisst während der Dauer des Duldens, einen eigenen wertvollen Besitzstand geschaffen haben. Erforderlich ist ein Vermögenswert, dessen Preisgabe dem Verletzer nicht ohne weiteres zugemutet werden kann. Der Verletzer muss inzwischen eine so starke Wettbewerbsstellung besitzen, dass es die Nachteile, die ihm aus der Aufgabe des verletzenden Zeichens erwachsen, rechtfertigen, dem Verletzten die Rechtsausübung zu verwehren (BGE 117 II 575 E. 6a S. 584).
Eine letzte Voraussetzung ist schliesslich die Schutzwürdigkeit des geschaffenen Besitzstandes. Dazu muss der Verletzer den Besitzstand im Vertrauen auf die Zulässigkeit seines Verhaltens oder auf den durch die Untätigkeit des Verletzten hervorgerufenen Anschein der Duldung geschaffen haben (Baudenbacher, a.a.O., N. 280 zu Art. 9 UWG mit Hinweisen).

3.3 Der Vorwurf der Klägerin, das Handelsgericht habe zu Unrecht angenommen, sie habe die Verwendung des Zeichens S100 über zehn Jahre lang geduldet, ist unbegründet. Die Klägerin hat zwar nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz im Jahre 1984 die Zusammenarbeit mit der Beklagten gesucht, damit diese ihr S100-Produkt in den USA vertreibe, und nicht etwa in der Schweiz. "Umgekehrt" sei der Klägerin jedoch von Anfang an bekannt gewesen, dass eine der Kundinnen der Beklagten für das Produkt S100 seit 1985/86 die amerikanische Motorradherstellerin Harley-Davidson war, die - wie aus dem weiteren Zusammenhang des angefochtenen Urteils hervorgeht - schon damals in der Schweiz vertreten war.
Insofern als die Schweiz nicht Gegenstand der Zusammenarbeit zwischen den Parteien war, beruhte der von der Beklagten über Harley-Davidson organisierte Vertrieb der S100-Produkte in der Schweiz jedenfalls nicht auf vertraglicher Grundlage und wurde demzufolge von der Klägerin geduldet. Nichts anderes galt nach der im Jahre 1992 wegen schwerwiegender Meinungsverschiedenheiten beendeten Zusammenarbeit. Die gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Parteien in den USA und in Deutschland hätten ohne weiteres Anlass für die Klägerin geben können, der Beklagten die weitere Verwendung des Zeichens S100 zu verbieten, da nach den Feststellungen der Vorinstanz eine Marktverwirrung nicht auszuschliessen war.
Die Klägerin nimmt zu Unrecht Bösgläubigkeit der Beklagten deshalb an, weil sie gewusst habe, dass ihr nur für die USA und Kanada Vertriebsrechte eingeräumt worden waren. Aus der widerspruchslosen Verwendung eines Zeichens allein kann nicht auf Bösgläubigkeit geschlossen werden. Denn der Mangel fehlender förmlicher Zustimmung wird geheilt, wenn der Berechtigte einen Vertrauenstatbestand geschaffen hat, aufgrund dessen der Verletzer erwarten durfte, wegen seines Tuns nicht in Anspruch genommen zu werden. Mit dem genannten Hinweis der Klägerin lässt sich daher keine Bösgläubigkeit begründen.

3.4 Die Vorinstanz hat - als letzte Voraussetzung der Verwirkung - befunden, die Beklagte habe einen wertvollen Besitzstand geschaffen. Die Vorinstanz hat hiezu in tatsächlicher Hinsicht festgestellt, die Motorradherstellerin Harley-Davidson sei angesichts ihres weltweiten Verteilsystems eine der wichtigsten Abnehmerinnen der Beklagten. Der von der Beklagten geschaffene Vermögenswert bestehe darin, dass sie der Harley-Davidson unter anderem dank deren ubiquitären Verwendung des Zeichens S100 zu einem weltweit einheitlichen Marktauftritt

gegenüber ihren Kunden verholfen habe.
Vorweg ist zu bemerken, dass auf die Voraussetzung des wertvollen Besitzstandes nicht verzichtet werden kann, weil er die eigentliche Grundlage des Einwandes der Verwirkung im Immaterialgüterrecht bildet (Simone Brauchbar, Die Verwirkung im Kennzeichenrecht: unter Berücksichtigung der Regelung in der Europäischen Union, Diss. Basel 2000, S. 101). Sodann wird aber auch die Ansicht vertreten, dass ein wertvoller Besitzstand vorliegt, sobald das tolerierte Zeichen nicht ohne ernstliche Nachteile durch ein anderes ersetzt werden kann, das heisst wenn das Auswechseln des Zeichens den Verkauf der mit ihm versehenen Waren merklich mindert (Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Auflage, Basel 1985, S. 757 mit Hinweisen). Demzufolge ist nicht allein auf den Umsatz mit dem betroffenen Zeichen in einem bestimmten Land abzustellen, sondern der Blick auf die gesamte wirtschaftliche Bedeutung der Zeichenverwendung auszuweiten. Denn es gilt auch qualitativen Aspekten, insbesondere der strategischen Bedeutung des "verletzenden" Angebotes Rechnung zu tragen (Eugen Marbach, Markenrecht, in: SIWR, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 212). Im Übrigen bestehen zwischen den Tatbestandselementen Wechselwirkungen und es sind umso
geringere Anforderungen an den Besitzstand zu stellen, je schutzwürdiger das Vertrauen des Verletzers ist (Willi, a.a.O., N. 62 Vorbemerkungen zu Art. 52-60 MSchG; Brauchbar, a.a.O., S. 112). Unter diesen Aspekten fallen die von der Vorinstanz betonte wichtige Stellung der weltweit tätigen Harley-Davidson als Kundin der Beklagten und der dank durchgehender Verwendung des Zeichens S100 einheitliche Marktauftritt dieser Kundin ins Gewicht. Es ist gut vorstellbar, dass die Beklagte diese Kundin vor den Kopf gestossen oder gar die Kundenbeziehung gefährdet hätte, wenn sie ihr die Verwendung des Zeichens S100 in der Schweiz hätte untersagen müssen. So wäre mit der jahrzehntelang, anfänglich auch im Interesse der Klägerin gepflegten Kundenbeziehung zur Harley-Davidson-Gruppe für die Beklagte ein wertvoller Besitzstand in Frage gestellt worden. Indem die Vorinstanz aufgrund aller Umstände eine Verwirkung angenommen hat, hat sie kein Bundesrecht verletzt, weshalb die Berufung abzuweisen ist.

4.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebühr der Klägerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 OG). Diese hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 1 und 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'500.– wird der Klägerin auferlegt.

3.
Die Klägerin hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'500.– zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Bern schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 30. Juni 2005
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: