

(...)

Obergericht, II. Zivilabteilung, 14. Januar 2015

2. Markenrecht

2.1 Art. 12 Abs. 1 MSchG

Regeste:

Art. 12 Abs. 1 MSchG – Die Benützungsschonfrist von fünf Jahren wirkt nicht zu gunsten von Marken, die ohne jegliche Gebrauchsabsicht hinterlegt wurden. Die Unzulässigkeit solcher Marken stellt neben dem Nichtgebrauch einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts dar. Sodann kann der Nichtgebrauch einer Marke mit Löschungsklage geltend gemacht werden, wenn der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat. Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber.

Aus den Erwägungen:

(...)

3.1 Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 MSchG). Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register (Art. 5 MSchG). Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Die Marke ist – nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist von fünf Jahren (vgl. Art. 12 Abs. 1 MSchG) – aber nur soweit geschützt, als sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, auch tatsächlich gebraucht wird (vgl. Art. 11 Abs. 1 MSchG). Diese Gebrauchslast reflektiert die wettbewerbsbezogene Funktion der Marke: Einzig bei denjenigen Zeichen, die auch effektiv benutzt werden und damit im Wettbewerb die ihr zgedachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion erfüllen, rechtfertigt sich nach Ablauf der Schonfrist das markenschutzrechtliche Monopol (Marbach, Markenrecht, SIWR Bd. III/1, 2. A., Basel 2009, Rz 1287; vgl. auch Wang, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 11 N 2). Mit dem Gebrauchserfordernis soll gleichzeitig verhindert werden, dass Marken gewissermassen auf Vorrat hinterlegt werden und damit der Registerbestand künstlich aufgebläht sowie die Schaffung neuer Marken behindert wird (vgl. Marbach, a.a.O.,

Rz 1287; Wang, a.a.O., Art. 11 N 2; Willi, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 11 N 1; David, in: Honsell/Vogt/David [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. A., Basel 1999, Art. 11 MSchG N 1).

3.2 Der rechtserhaltende Gebrauch muss nach Rechtsprechung und Lehre ernsthaft sein, das heisst von der Absicht getragen werden, jede Nachfrage zu befriedigen, ohne dass allerdings ein bestimmter Mindestumsatz erzielt werden muss. Um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll und nicht bloss zum Schein erfolgen. Der Gebrauch muss sodann im Inland nachgewiesen sein (BGE 107 II 356 E. 1c S. 360), und zwar muss das Kennzeichen im Wirtschaftsverkehr gebraucht werden (Marbach, SIWR Bd. III, Basel 1996, S. 172). Schliesslich muss der Gebrauch funktionsgerecht als Mittel der Kennzeichnung für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erfolgen, um rechtserhaltend zu sein; die Marke muss in einer Weise verwendet werden, die vom Verkehr als kennzeichnender Hinweis verstanden wird (Marbach, a.a.O., S. 169; David, a.a.O., Art. 11 MSchG N 5). Diese Funktion ist ohne weiteres erstellt, wenn die Marke auf der Ware oder deren Verpackung angebracht ist (BGE 88 II 28 E. 3b S. 34). Die Marke kann jedoch auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht, z. B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnlichem (Urteil des Bundesgerichts 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2).

3.3 Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums 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). Der Nichtgebrauch kann mit Löschungsklage geltend gemacht werden. Das Markenschutzgesetz erwähnt eine solche Klage zwar nicht ausdrücklich, setzt diese aber stillschweigend voraus (BGE 139 III 424 E. 2.2.1 mit Hinweis auf BGE 130 III 267 E. 2.2).

3.4 Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter u.a. feststellen lassen, dass ein Recht nach diesem Gesetz nicht besteht (Art. 52 MSchG). Der Kläger muss grundsätzlich ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit (bzw. an der nachfolgenden Löschung) der Marke dartun. Ein Feststellungsinteresse liegt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vor, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Ungewissheit durch die Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden kann, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert (BGE 136 III 102 E. 3.1; 135 III 378 E. 2.2; 123 III 414 E. 7b; 120 II 144 E. 2; je mit Hinweisen). Stützt sich aber die Nichtigkeitsklage auf den Nichtgebrauch der

angefochtenen Marke (Art. 11 und 12 MSchG), genügt bereits das Interesse an der Freihaltung des Registers; ein spezieller Interessensnachweis ist nicht erforderlich (Staub, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], a.a.O., Art. 52 N 47 mit Hinweisen; BGE 136 III 102 E. 3.4). Zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs ist mithin grundsätzlich jedermann befugt; das allgemeine Interesse, bei der freien Zeichenbildung nicht durch zufolge Nichtgebrauchs ungültiger Marken behindert zu werden, genügt in der Regel (vgl. Marbach, a.a.O., S. 188; abweichend David, a.a.O., Art. 12 MSchG N 14). Das Feststellungsinteresse fehlt ausnahmsweise dann, wenn der Kläger das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnliches Zeichen aus anderen Gründen gar nicht benützen kann oder benützen darf, so dass für ihn die Markeneintragung zum vornherein keine weitere Behinderung in der freien Zeichenbildung bewirken kann; so etwa, wenn die Marktstellung, welche die Marke des Klägers erreicht hat, auf einem unbefugten Markengebrauch basiert (BGE 125 III 193). Das Gleiche gilt, wenn sich der Kläger in einer Nichtangriffs Klausel verpflichtet hat, die Marke der Beklagten nicht anzugreifen oder wenn zwischen den Parteien eine Vereinbarung mit Saldoklausel besteht, wobei dann aber jeweils auch zu prüfen ist, ob die Saldoklausel die Streitigkeit über die Gültigkeit der Marke wirklich umfasst (Staub, a.a.O., Art. 52 N 47 f.).

3.5 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 des Bundesgerichts 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 4.1).

4. Es ist zu Recht unbestritten, dass die Klägerin für die vorliegende Nichtigkeits- bzw. Löschungsklage aktivlegitimiert ist. Sie tritt denn auch bereits seit längerer Zeit unter dem Kennzeichen «C.» auf dem Schweizer Markt auf (act. 1/6-12). Sie hat daher durchaus ein Interesse, bei der Benutzung dieses Zeichens für allfällige weitere Waren und Dienstleistungen als diejenigen, für die der Schutz bereits aufgrund der IR-Marke besteht, nicht durch eine allenfalls ungültige Marke behindert zu werden.

5. Die Klägerin beruft sich für die Nichtigkeit der Schweizer Marke «C.» zum einen auf den Nichtgebrauch während der Benützungsschonfrist (Art. 12 Abs. 1 MSchG) und zum andern auf die Missbräuchlichkeit der Markenhinterlegung mangels ursprünglicher Gebrauchsabsicht.

5.1 Mit der Benützungsschonfrist von fünf Jahren will der Gesetzgeber die Markteinführung, welche oft einer sehr sorgfältigen Vorbereitung bedarf, erleichtern. Manchmal ist anfänglich auch die genaue Positionierung eines neuen Angebotes noch wenig bestimmt, was den vorsichtigen Hinterleger zu einer offenen Formulierung des

Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zwingt. Während dieser Unsicherheitsphase soll deshalb ein Zeichen nicht allzu schnell wegen Nichtgebrauchs gefährdet sein. Dieser Aufschub entfällt hingegen bei rein defensiven Eintragungen: Vorsätzliches Sperren von Kennzeichen, so z. B. um dem Konkurrenten den Marktzutritt zu erschweren, um den Schutzbereich der eigenen Marke künstlich zu erweitern oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen, ist rechtsmissbräuchlich. Marken, welche mit diesen Zielen und ohne ernsthafte Gebrauchsabsicht hinterlegt werden, sanktioniert die Rechtsprechung daher mit Nichtigkeit (Marbach, a.a.O., Rz 1267 f., 1438 f.; Urteil des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2). Fehlender Gebrauchszweck ist mithin ein eigenständiger, ungeschriebener Nichtigkeitstatbestand, wobei die theoretische Möglichkeit späteren Gebrauchs bei Defensivzeichen unbeachtlich bleibt. Von entscheidender Bedeutung ist mithin, ob zum Zeitpunkt der Anmeldung einer Marke zur Registrierung beim Hinterleger eine ernsthafte Gebrauchsabsicht vorliegt. Dabei kann es nicht auf einen vom Markeninhaber subjektiv geäußerten Willen ankommen, das registrierte Zeichen inskünftig zu gebrauchen; entscheidend ist vielmehr, ob nach den äusseren Umständen die betreffende Marke vorwiegend zu Behinderungszwecken erworben worden ist. Von einer unlauteren Markenhinterlegung kann demnach nur gesprochen werden, wenn zusätzliche Indizien dafür vorliegen, dass eine solche Registrierung in der nach aussen erkennbaren Absicht erfolgt ist, um vom bisherigen Benutzer des Zeichens einen sachfremden Vorteil wie die Veranlassung einer Kaufpreiszahlung zu erzwingen, ein ausländisches Unternehmen vom Inlandmarkt fernzuhalten oder ein Konkurrenzunternehmen systematisch zu behindern (Urteil des Bundesgerichts 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008). Typische Konstellationen, bei denen die defensive Absicht auf der Hand liegt, sind unter anderem die Beanspruchung eines Zeichens für marketingmässig inkompatible Waren und Dienstleistungen oder kaskadenhafte Neuanmeldungen kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist (Urteil des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.2.1).

Da die Benützungsschonfrist nicht zugunsten von Marken wirkt, die ohne jegliche Gebrauchsabsicht hinterlegt wurden, und die Unzulässigkeit solcher Marken neben dem Nichtgebrauch einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts darstellen (Wang, a.a.O., Art. 12 N 7), ist dieser Tatbestand nach den Gesetzen der Logik vorab zu prüfen. Allerdings spielt auch hier die Tatsache, dass die Marke tatsächlich benützt wurde, insofern eine Rolle, als dadurch die mangelnde Gebrauchsabsicht allenfalls widerlegt werden kann.

5.2 Die Klägerin führt dazu aus, die sieben Jahre seit der Hinterlegung der Schweizer Marke Nr. (...) «C.», in welchen diese Marke weder für einzelne der breit beanspruchten Waren noch für einzelne der breit beanspruchten Dienstleistungen verwendet worden sei, führe nicht nur zu einer Löschungsreife dieser Marke wegen eben dieser Nichtbenutzung, sondern sie bestätige auch im Nachhinein, dass gar nie eine Absicht bestanden habe, diese Marke tatsächlich zu verwenden. A.B. (als Anmelder

über die Z. Treuhand und als Inhaber über die Beklagte) habe es von je her an einer wirklichen Gebrauchsabsicht gefehlt; er habe die Marke offensichtlich als reine Spekulationsmarke angemeldet (wohl gerade im Hinblick auf die auch in der Schweiz aufstrebende Marke «C.», welche von der bekannten Y. Gruppe vertrieben werde). Die Klägerin führt sodann verschiedene Indizien für die von ihr geltend gemachte fehlende Gebrauchsabsicht an.

Die Beklagte bestreitet das ursprüngliche Fehlen jeglicher Gebrauchsabsicht und damit eine missbräuchliche Markenmeldung. Sie hält den von der Beklagten ins Feld geführten Indizien im Wesentlichen entgegen, es sei erwiesen, dass sie die Marke für sämtliche registrierten Waren- und Dienstleistungen tatsächlich benützt habe.

5.3 Bei der Gebrauchsabsicht handelt es sich um eine innere Tatsache, die dem direkten Beweis nicht zugänglich ist. Es kann deshalb nur von äusseren Tatsachen darauf geschlossen werden.

Die von der Klägerin genannten Indizien weisen darauf hin, dass die Gebrauchsabsicht fehlte und es sich bei der beklagten Marke um eine Defensivmarke oder eine Sperr- bzw. Spekulationsmarke handelt. So wurde die Marke für verschiedene Klassen eingetragen, welche marketingmässig kaum kompatibel sind (vgl. Erw. 5.1 hiuvor; vgl. Marbach, a.a.O., Rz 1442). Zwar erlaubt ein breit abgefasstes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis noch nicht zwangsläufig den Rückschluss auf defensive Ziele des Hinterlegers. Es kann ein berechtigtes Anliegen des Markeneigentümers sein, sich dadurch im Zeitpunkt der Hinterlegung einen gewissen Spielraum zur späteren Positionierung des Zeichens offen zu halten und künftigen Entwicklungen des Unternehmens Rechnung zu tragen (Marbach, a.a.O., Rz 1439). Im vorliegenden Fall ist aber in der Tat nicht ersichtlich, wie das Einzelunternehmen von A.B., welches die Marke «C.» im Januar 2006 hinterlegen liess (act. 1/22, 23), die Benützung der Marke für die breite registrierte Waren- und Dienstleistungspalette hätte bewerkstelligen sollen. Die Beklagte äussert sich dazu denn auch nicht weiter. Sie legt nicht dar, dass und in welcher Weise sie bzw. im Zeitpunkt der Eintragung der Marke die Z. Treuhand einen bestimmten Businessplan verfolgte, der u.a. die Marke «C.» entwickeln und kommerzialisieren sollte. Wenn die Beklagte in diesem Zusammenhang geltend macht, A.B. habe als Laie im Zuge des kontinuierlichen Geschäftsaufbaus bzw. bereits in der Start-Up Phase im Jahre 2006 aus Unwissenheit die Oberbegriffe der beanspruchten Klassen 34-36 und 39 bzw. ursprünglich die Klassen 32-36, 39 und 41 registrieren lassen und nicht etwa um gesamte Bereiche aufs Geratewohl zu sperren, vermag dies jedenfalls nicht zu überzeugen. Es ist nicht ersichtlich und kaum nachvollziehbar, wie die ursprünglich als Markeninhaberin eingetragene Einzelunternehmung Z. Treuhand, die unbestrittenermassen im Treuhandbereich tätig war, in sieben höchst unterschiedlichen Klassen die fragliche Marke entwickeln sollte. Wenn das für die Klassen 35 (Werbung; Geschäftsführung; Un-

ternehmensverwaltung; Büroarbeiten) und 36 (Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen) noch grundsätzlich vorstellbar ist, kann davon in den übrigen beanspruchten Klassen jedenfalls keine Rede sein. Es ist nicht ansatzweise ersichtlich, dass das Einzelunternehmen Z. Treuhand bei der Hinterlegung der CH-Marke «C.» die Möglichkeiten bzw. notwendigen Kapazitäten hatte, die Marke sowohl für Werbedienstleistungen, Versicherungen, Geldgeschäfte, Transportwesen und das Veranstellen von Reisen als auch für Getränke sowie Tabak und Streichhölzer markenmässig gebrauchen zu können. Wenn die Beklagte diesbezüglich einwirft, bei der Z. Group AG handle es sich um die Konzernmuttergesellschaft der verschiedenen Z. Gesellschaften, u.a. auch der Z. Treuhand, die teilweise in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen der Gruppe aufgegangen sei (act. 7 Rz 36), ist daran zu erinnern, dass die Z. Group AG erst im November 2011 gegründet wurde und damit über das Bestehen oder Nichtbestehen einer Markengebrauchsabsicht mehr als fünf Jahre früher nichts auszusagen vermag. Zu bemerken ist aber immerhin, dass die Klägerin im Jahr 2006 den Fortbestand der Marke «C.» in den Klassen 34-36 und 39 offenbar akzeptiert hatte (act. 1 Rz 10, act. 1/15, vgl. act. 1/16-21), weshalb die Beklagte im nun erhobenen Vorwurf der böswilligen Hinterlegung der Marke als Pirateriemarke ein widersprüchliches und damit rechtsmissbräuchliches Verhalten der Klägerin sieht (act. 7 Rz 43). Ob das gewichtige Indiz – nämlich die Eintragung der Marken für marketingmässig kaum compatible Klassen – für die Bejahung einer Defensivmarke letztlich ausreicht, braucht nicht abschliessend geklärt zu werden. Gemäss den nachstehenden Erwägungen ergibt sich die Nichtigkeit der Marke jedenfalls aufgrund des fehlenden Nachweises eines ernsthaften Gebrauchs während der Schonfrist.

6. Im Zusammenhang mit der geltend gemachten Nichtigkeit der Marke wegen Nichtgebrauchs stellt sich beweisrechtlich zunächst die Frage, ob es der Klägerin gelungen ist, den Nichtgebrauch der CH-Marke Nr. (...) «C.» während der fünfjährigen Karenzfrist bis zum 6. Juli 2011 sowie in der Folge bis zur erstmaligen Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Klägerin im März 2013 glaubhaft darzutun. Da sich der Nichtgebrauch als negative Tatsache kaum beweisen lässt, hat der Gesetzgeber nämlich hierfür insofern eine Beweiserleichterung geschaffen, als nach Art. 12 Abs. 3 MSchG derjenige, der den Nichtgebrauch geltend macht, diesen lediglich glaubhaft zu machen hat. Es obliegt dann dem Markeninhaber, den Gebrauch zu beweisen (Wang, a.a.O., Art. 12 N 61). Unter Umständen muss es deshalb genügen, wenn der Markeninhaber vorprozessual zum Nachweis des Gebrauchs aufgefordert wird, dieser aber jegliche Mitwirkung verweigert (Willi, a.a.O., Art. 12 N 33).

6.1 Die Klägerin hält dafür, dass die interne Gebrauchsrecherche der S. AG im März 2013 und auch die externe Recherche der T.C. von Ende April 2013 eindeutig ergeben hätten, dass die Beklagte die Schweizer Marke Nr. (...) «C.» nicht benütze. Der einzige Verwaltungsrat der Beklagten, A.B., habe gegenüber der T.C. sogar ausdrücklich bestätigt, dass derzeit keine Benutzung der Marke «C.» vorliege.

6.2 Demgegenüber bestreitet die Beklagte, dass die Klägerin den Nichtgebrauch glaubhaft gemacht habe und hält die Nichtigkeitsklage der Klägerin schon deswegen für unbegründet. Sie wendet insbesondere ein, im Rahmen der Recherche durch die T.C. sei festgestellt worden, dass sie (die Beklagte) unter der Marke «C.» Investment Produkte anbiete und über eine Internetseite www.____.li Zigarren vertreibe. Die Recherche habe weiter bestätigt, dass die Beklagte unter der Bezeichnung «C.» ein Ladenlokal in D. betreibe. Lediglich die Zigarren der Marke «C.» befänden sich derzeit noch in der Testphase. Der Markengebrauch erscheine daher höchstwahrscheinlich bzw. in bestimmten Klassen geradezu bewiesen. Im Rahmen der Recherche seien aus unbrauchbaren Abklärungen die falschen Schlüsse gezogen worden. Die von der Klägerin in Auftrag gegebene Recherche stelle ohnehin lediglich eine Parteibehauptung dar (act. 7 S. 3 ff.).

6.3 Glaubhaftmachung bedeutet auch in diesem Zusammenhang, dass eine belegte und wahrscheinliche Darstellung des Sachverhalts erfolgen muss, die dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck vermittelt, dass die infrage stehende Tatsache nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich ist (Bundesgericht Urteil 4A.253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 4.1; BGE 88 I 14). An die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs einer Marke sind keine allzu hohen Anforderungen zu stellen (David, a.a.O., Art. 12 MSchG N 16). Als Mittel zur Glaubhaftmachung eignen sich insbesondere Nachforschungsberichte, welche die ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten und Händlern dokumentieren, aber auch private Gebrauchsrecherchen, wie sie von spezialisierten Firmen (so z. B. Compu-Mark) angeboten werden (Marbach, a.a.O., Rz 1361 und FN 1697; Wang, a.a.O., Art. 12 N 63). Auch in der Rechtsprechung werden Benutzungsrecherchen und Benutzungsumfragen bei Händlern und Lieferanten als gängige Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs anerkannt (vgl. Tribunal Cantonal Fribourg, sic! 2006, 662, 664; Handelsgericht Bern, in: sic! 2008, 805, 806 f.).

6.4 Die Klägerin hat bei der T.C., einer professionellen, spezialisierten Marktrechercheurin (vgl. Marbach, a.a.O., FN 1697), eine Gebrauchsrecherche zur beanstandeten Schweizer Marke Nr. 544 142 «C.» für Waren und Dienstleistungen der Klassen 34, 35, 36 und 39 in der Schweiz vornehmen lassen. Diese ergab nach den damals vorhandenen Informationen, dass die streitgegenständliche Marke zum damaligen Zeitpunkt nicht in Gebrauch war, wobei im Zusammenhang mit Waren der Klasse 34 der Inhaber der Marke selbst eine entsprechende Auskunft erteilte. Die Marke war für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen der Klassen 34, 35, 36 und 39 gemäss Recherchebericht nicht bekannt (act. 1/37-39).

6.5 Die Behauptungen der Beklagten im Einzelnen zur angeblich fehlenden Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs überzeugen nicht:

6.5.1 Im Bericht der T.C. ist zwar festgehalten, dass die Marke «C.» am 4. Dezember

2010 auf der Website «www.__invest.com» im Zusammenhang mit einem Investitionsprodukt erwähnt worden sei. Bei einem späteren Besuch der Website im Februar 2012 sei dies nicht mehr der Fall gewesen (act. 1/37 S. 5, act. 1/38 encs. 2-4, 2-5). Demnach wurde die Marke bereits ein Jahr nach Ablauf der Benutzungsschonfrist auf der Website nicht mehr als Bezeichnung eines Investitionsprodukts aufgeführt. Zudem stellt die blosse Präsenz einer Marke im Internet ohnehin noch keinen ernsthaften Gebrauch dar (vgl. Karin Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 44 f.). Weiter fällt auf, dass auf der Website die für einen Investitionsentscheid eines potentiellen Kunden relevanten Informationen nirgends aufgeführt waren, insbesondere in welche Werte konkret investiert wird (Diversifikation), zum Anlagehorizont, zur Fondsleitung oder zur Höhe des Fondsvermögens (act. 1/38 enc. 2-4). Aufgrund der gesamten Umstände ist die Erwähnung der Marke «C.» auf einer Website im Zusammenhang mit einem Investitionsprodukt – entgegen der Auffassung der Klägerin – kein Beleg für den ernsthaften Markengebrauch bzw. steht der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht entgegen.

6.5.2 Die T.C. stiess im Rahmen ihrer Recherche auch auf die Website «www.__.li», auf welcher die Marke «C.» als Name für selber produzierte Zigarren aufgeführt wird (act. 1/37 S. 5). Gemäss Recherchebericht konnte bei einer telefonischen Kontaktaufnahme mit der Markeninhaberin in Erfahrung gebracht werden, dass die Zigarren zurzeit aber noch nicht vermarktet würden, sondern zu Testzwecken bisher nur für die Markeninhaberin produziert worden seien (act. 1/37 S. 4). Vorbereitungshandlungen wie die Durchführung von Tests innerhalb der Planungs- und Experimentierphase eines Produkts, so zum Beispiel Packungstests für Zigarettenpackungen oder Mischungstests für eine Tabakmischung, stellen keinen Markengebrauch im Wirtschaftsverkehr dar (Karin Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 37). Wie bereits erwähnt, ist in der blossen Präsenz einer Marke im Internet kein ernsthafter Gebrauch der Marke zu sehen (Karin Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 45). Wurden die Zigarren zwar auf einer Website aufgeführt, konnten aber im Zeitpunkt der Recherche effektiv nicht gekauft werden, ist demnach der Nichtgebrauch der Marke glaubhaft. Daran ändert die Bestreitung des im Recherchebericht erwähnten Telefongesprächs bzw. wiedergegebenen Gesprächsinhaltes durch die Beklagte nichts (act. 7 S. 4). Gemäss den vorstehenden Ausführungen sind an die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs einer Marke keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. Dass eine professionelle Marktrechercheurin ein Telefongespräch mit dem Markeninhaber erfindet, erscheint ohnehin nicht glaubhaft, würde darin doch letztlich eine Täuschung ihres Auftraggebers liegen. Im Übrigen gestand die Beklagte ein, auf Telefonanfragen zu «C.-Zigarren» negierend reagiert zu haben (act. 20 S. 5). Die Begründung dieses Verhaltens überzeugt indes nicht. Es ist nicht einzusehen, weshalb bei telefonischen Anfragen einer englisch sprechenden Person jeweils abschlägig geantwortet wurde, wenn die Beklagte unter der Marke «C.» ernsthaft Zigarren zum Kauf anbieten wollte. Daran ändert das Vorbringen der Beklagten, wonach zwischen den Parteien betref-

fend die Marke «C.N.» bereits Differenzen bestanden, offenkundig nichts. Will die Beklagte damit insinuiieren, dass sie die Klägerin als Initiatorin der Anrufe vermutet habe, hätte sie die Zigarren erst recht zu verkaufen versucht, um der Klägerin im Hinblick auf eine allfällige Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Marke nicht geradezu in die Hände zu spielen.

6.5.3 Sodann ist auch der Betrieb eines Ladenlokals entgegen der Auffassung der Beklagten kein Beleg für den Markengebrauch (act. 7 S. 5, act. 1/38 enc. 3-2). Denn eine rechtserhaltende Benutzungshandlung liegt nur vor, wenn eine Marke in Bezug auf konkret definierte Waren oder Dienstleistungen verwendet wird. Mithin ist ein ausschliesslich firmenmässiger Gebrauch sowie die blosser Verwendung eines Kennzeichens zur Beschriftung des Ladens grundsätzlich nicht rechtserhaltend, da damit der funktionelle Bezug zwischen Marke und Waren oder Dienstleistungen fehlt (Karin Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 19 mit Hinweis auf BGE 88 II 28, sic! 5/2001 S. 428, sic! 2004 S. 930).

6.5.4 Schliesslich erscheint auch der Vorwurf der Beklagten unbegründet, wonach bei der Recherche auf unmassgebliche Internetquellen abgestellt worden sei. Immerhin wurde im Rahmen der Recherche die Erwähnung der Marke im Zusammenhang mit einem Investitionsprodukt, Zigarren und einem Ladenlokal in D. erkannt, woraus die Beklagte einen Beleg für den Markengebrauch ableiten möchte (vgl. Erw. Ziff. 6.5.1-6.5.3 hiervor; act. 14 S. 8). Ergab die Recherche einer spezialisierten Markenrechercheurin keinen rechtserhaltenden ernsthaften Gebrauch der Marke, so ist der Nichtgebrauch in der Regel glaubhaft gemacht, was nach dem Gesagten auch hier der Fall ist. Weitergehende Abklärungen können zur Glaubhaftmachung grundsätzlich nicht erwartet werden (vgl. Erw. Ziff. 6.3 f. hiervor).

7. Ist der Klägerin gemäss den vorstehenden Erwägungen zuzugestehen, den Nichtgebrauch der CH-Marke Nr. (...) der Beklagten für sämtliche von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht zu haben, ist im Folgenden zu prüfen, ob der Beklagten der Hauptbeweis des Gebrauchs der fraglichen Marke gelungen ist.

7.1.1 Während der Karenzfrist ist die Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen geschützt (SMI 1995, 319, 322). Wird nach Ablauf der Karenzfrist der Nichtgebrauch geltend bzw. glaubhaft gemacht, sind lediglich diejenigen eingetragenen Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, welche tatsächlich rechtserhaltend benutzt worden sind (Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], a.a.O., Art. 3 N 235). Denn der Markenschutz besteht nie abstrakt, sondern er bleibt beschränkt auf die bei der Hinterlegung konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen resp., nach Ablauf der gesetzlichen Gebrauchsschonfrist, auf die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke effektiv gebraucht wird (Marbach, a.a.O., Rz 778). Das

Zeichen muss dabei im Wirtschaftsverkehr benutzt worden sein (Marbach, a.a.O., Rz 1560).

7.1.2 Rechtserhaltend ist nur der ernsthafte Gebrauch einer Marke. Zur Beurteilung, ob der Gebrauch eine genügende Ernsthaftigkeit aufweist, sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns massgebend. Zu berücksichtigen sind die Art, der Umfang und die Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls. Verlangt wird immerhin eine minimale Marktbearbeitung über einen längeren Zeitraum (Karin Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 38, 40). Dabei werden bei Alltagsgütern grössere Stückzahlen resp. zahlreiche Verkäufe vorausgesetzt, während bei Investitionsgütern bereits punktuelle Verkäufe einen ernsthaften Gebrauch darstellen können (Marbach, a.a.O., Rz 1340). Eine blosser Einzelaktion ist kein ernsthafter Gebrauch. Marketinganstrengungen sind längerfristig zu konzipieren, indem Prospekte und Informationsbroschüren regelmässig gestreut, Inserate wiederholt, Kongresse und Messen turnusgemäss besucht werden (Karin Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 43). Die Marktbearbeitung muss so intensiv sein, dass sie bei neuen Produkten geeignet erscheint, Marktanteile hinzuzugewinnen resp. (bei eingeführten Produkten) eine gewisse Marktpräsenz zu halten. Grundsätzlich ist nur der Markengebrauch in der Schweiz rechtserhaltend (Karin Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 46 mit Hinweis auf BGE 107 II 356; Marbach, a.a.O., Rz 1347). Ab dem Zeitpunkt, in welchem der Inhaber der nicht gebrauchten Marke erstmals vom Vorwurf der Nichtbenutzung erfährt, sind Gebrauchshandlungen unbeachtlich. Das Gesetz enthält keine Bestimmungen zu den Modalitäten der Geltendmachung des Nichtgebrauchs. Gemäss der herrschenden Lehrmeinung ist ein gerichtliches Vorgehen dazu nicht nötig, sondern der Nichtgebrauch kann durch eine ausserprozessuale Erklärung rechtswirksam geltend gemacht werden. Andernfalls würde ein Dritter gezwungen, direkt einen Prozess einzuleiten, um zu verhindern, dass der Markeninhaber die löschungsreife Marke doch noch in Gebrauch nimmt. Die Folge wäre eine unnötige Prozessflut (David, a.a.O., Art. 12 MSchG N 12; Wang, a.a.O., Art. 12 N 41; Marbach, a.a.O., Rz 1419; Karin Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 183).

7.2 Die Beklagte macht geltend, seit 2012 unter der Marke «C.» in Mexiko hergestellte Zigarren in die Schweiz zu importieren und zu verkaufen. Der Vertrieb erfolge über das Ladengeschäft, an Grossanlässen und über die Website «www.____.li» (act. 7 S. 7 ff.). Dagegen wendet die Klägerin ein, die einmalige Bestellung von lediglich 725 Zigarren zum Kaufpreis von CHF 350.– sei offensichtlich ungeeignet, einen ernsthaften Markengebrauch zu belegen; dies umso mehr, als die Marke über sieben Jahre nicht benutzt worden und die Benutzungsschonfrist längst abgelaufen sei. Der Import sei ohnehin nicht belegt. Sodann habe die Beklagte die Vorschriften der Verordnung über Tabakerzeugnisse und Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen (TabV) nicht eingehalten (act. 11 S. 11 ff.).

7.3 Die Klägerin hat den Nichtgebrauch der Marke «C.» vorprozessual unbestrit-

ten mit Schreiben vom 13. März 2013 geltend gemacht, welches die Beklagte am 25. März 2013 abgeholt hat (act. 1/26). Bei der Rechtsvertreterin der Beklagten ist das Schreiben bereits am 15. März 2013 eingegangen (act. 1/32). Auch dem einzigen Verwaltungsrat der Beklagten, A.B., hat die Klägerin das Abmahnschreiben am 15. März 2013 zugestellt, welches am 19. März 2013 in Empfang genommen wurde (act. 1/35).

Die Beklagte hat zum Nachweis der Verwendung der Marke in der Klasse 34 (Tabak, Raucherartikel, Streichhölzer) die E-Mail-Korrespondenz vom Dezember 2012 zwischen ihr bzw. ihrem einzigen Verwaltungsrat A.B. und der Kontaktperson in Mexiko eingereicht, dem Geschäftsführer der in Mexiko domizilierten «Grupo C.B. Internacional de Mexico SA» R.P. Daraus geht hervor, dass offenbar 725 Zigarren durch das Kurierunternehmen FedEx in die Schweiz transportiert werden sollten (act. 7/15). Die Klägerin erachtet damit den tatsächlich erfolgten Import in die Schweiz zu Recht als nicht nachgewiesen. Entsprechende Lieferscheine und Zolldokumente liegen in der Tat nicht vor. Der Import von lediglich 725 Zigarren – gemäss Angaben der Beklagten allerdings 775 Zigarren (act. 14 S. 14: 31 Schachteln à 25 Stück) – reicht zum Beweis eines ernsthaften Markengebrauchs ohnehin nicht aus. Die Zigarren werden einzeln zu Preisen zwischen CHF 4.50 bis CHF 9.50 oder in Holzkisten à 25 Zigarren zu Preisen von CHF 100.– bis CHF 200.– angeboten (act. 7/8). Es handelt sich dabei grundsätzlich um ein Massenprodukt, wofür auch der jährliche Import von rund 58 Mio. Zigarren und Zigarillos in die Schweiz spricht (act. 11/43). Entsprechend wird gemäss den vorstehenden Ausführungen für einen ernsthaften Markengebrauch eine grössere Stückzahl verkaufter Produkte vorausgesetzt. Auch wenn die Beklagte ihre Zigarren als Nischenprodukt verstanden haben will (act. 14 S. 16), kann bei einem Import von lediglich 725 oder 775 Zigarren offenkundig nicht von einem ernsthaften Gebrauch der Marke gesprochen werden. Die Beklagte hat zudem ohnehin einzig Belege für Verkäufe im April 2013 im Betrag von insgesamt lediglich CHF 392.– eingereicht, welche aber allesamt nach der Geltendmachung des Nichtgebrauchs im März 2013 erfolgten und gemäss den vorstehenden Ausführungen nicht berücksichtigt werden können (Erw. 7.1.2 hiervor). Dasselbe gilt in Bezug auf die Rechnung der R.ch AG, welche für Dienstleistungen in der Zeit vom 30. April bis 10. Mai 2013 gestellt wurde (act. 14/49). Ebenso fand die Messe «Wohnen & Genuss» in W. erst nach der Geltendmachung des Nichtgebrauchs statt, gemäss Angaben der Beklagten nämlich vom 4. bis 7. April 2013 (act. 14 Rz 28, act. 14/44). An der Messe in F. nahm die Beklagte vom 20. bis 24. März 2013, und damit nach der Zustellung des Abmahnschreibens an den einzigen Verwaltungsrat, teil (act. 14/41–43). Gemäss den vorstehenden Erwägungen ist sodann ohnehin nur ein Markengebrauch in der Schweiz rechtserhaltend (Erw. 7.1.2 hiervor). Darüber hinaus waren die gesetzlichen Vorgaben für den Import und Weiterverkauf von Zigarren (noch) nicht erfüllt. Die Z. Trading GmbH, über deren Stimmanteile die Beklagte verfügt, ersuchte erst am 29. Mai 2013 um einen Revers für Importeure von Tabakfabrikaten zum Weiterverkauf, welcher am 3. Juni 2013 erteilt wurde (act. 14/53;

Art. 14 des Bundesgesetzes über die Tabakbesteuerung [TStG]). Die notwendigen Vorkehrungen für den rechtmässigen Import und Weiterverkauf von Zigarren wurden somit erst nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Marke im März 2013 getroffen. Waren aber bis dahin die rechtlichen Voraussetzungen gar nicht erfüllt, kann von einem ernsthaften Gebrauch der Marke für Tabakwaren keine Rede sein (vgl. sic! 2004 S. 421 E. 3.3). Nach dem Gesagten ist sodann nicht von Relevanz, dass bis Anfang 2014 angeblich über 23'000 Stück Zigarren importiert wurden (act. 14 S. 14), da diese Importe offenkundig – zumindest überwiegend – wiederum erst nach der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Klägerin im März 2013 erfolgten. Es braucht daher nicht geprüft zu werden, ob mit den geltend gemachten Importen überhaupt ein in der Schweiz rechtserhaltender Markengebrauch vorliegen würde, zumal die Lieferungen offenbar teilweise nach Deutschland erfolgten (act. 14/51).

7.4 Die Beklagte macht geltend, unter der Marke «C.» ausgewählten Personen ein Kapitalanlagevehikel anzubieten und die Marke somit in der Klasse 36 (Geldgeschäfte, Versicherungs-, Finanz- und Immobilienwesen) zu gebrauchen (act. 7 S. 9). Zum Beweis reichte sie zwei Honorarrechnungen für Vermögensverwaltung in den Jahren 2011 und 2012 über einen Betrag von je CHF 3 865.– ein (act. 7/18). Bei nur einem Auftrag in jenem Jahr, in welchem die Schonfrist ablief, sowie im darauffolgenden Jahr, kann nicht von einem ernsthaften Gebrauch der Marke gesprochen werden. Im Übrigen geht aus den Rechnungen ohnehin nicht hervor, dass diese überhaupt mit einem als «C.» bezeichneten Anlagevehikel in Zusammenhang stehen. Vielmehr scheint es sich um ein Vermögensverwaltungsmandat zu handeln und nicht um eine Investition in ein mit der betreffenden Marke bezeichnetes Produkt. Zu Recht stellt sich die Klägerin auf den Standpunkt, dass die Bezeichnung auf den Rechnungen «C. Vermögensverwaltung (...)» eine firmenmässige Nutzung darstellt. Wie bereits ausgeführt, liegt eine rechtserhaltende Benutzungshandlung nur vor, wenn eine Marke mit Bezug auf konkret definierte Waren oder Dienstleistungen verwendet wird. Mit hin ist die Verwendung eines Zeichens als Firma oder als Geschäftsbezeichnung grundsätzlich nicht rechtserhaltend. Zwar mag sich bei Dienstleistungsbetrieben allenfalls eine gewisse Grosszügigkeit rechtfertigen, da der markenmässige und der firmenmässige Gebrauch bei Dienstleistungsmarken in der Praxis häufig kaum auseinander gehalten werden kann (Karin Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 19 f.). Es ist aber zu beachten, dass die Markeninhaberin hier unter einer völlig anderslautenden Firma auftritt, nämlich im Zeitpunkt der Markenhinterlegung im Jahr 2006 als Z. Treuhand bzw. ab 2011 als Z. Group AG oder gemäss eingereichter Broschüre zur Kapitalanlage «C.» offenbar auch als Z. Invest (act. 7/16). Es kann vorliegend daher keine Rede davon sein, dass die Firma nicht nur das Unternehmen individualisiert, sondern gleichzeitig auch dessen Dienstleistungen kennzeichnet (vgl. Karin Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 20). Im Übrigen wurde die Marke «C.» nicht nur für Dienstleistungen eingetragen, sondern auch für Produkte. Durch Aufführung der Marke auf den Rechnungen als Firma kann demnach nicht von einem rechtserhaltenden Gebrauch

gesprochen werden. Da die Herstellung von Werbematerialien keinen Gebrauch im Wirtschaftsverkehr darstellt (Karin Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 36, m.w.H.), ist auch mit der eingereichten Rechnung einer Druckerei vom 15. April 2009 für Broschüren und Visitenkarten ein ernsthafter Markengebrauch nicht nachgewiesen (act. 7/17).

7.5 Sodann führt die Beklagte aus, unter der Marke «C.» auch in der Klasse 35 (Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten) Dienstleistungen zu erbringen, so etwa für die D. Bluesnights (act. 7 S. 10). Sie behauptet indes nicht substantiiert, um welche Dienstleistungen es sich konkret handeln soll. Die Klägerin wendet zu Recht ein, dass die Angabe auf der Website, wonach die Beklagte die D. Bluesnights unterstütze, ein Sponsoring impliziere (act. 11 Rz 81). Im Sponsoring liegt grundsätzlich aber keine rechtserhaltende Benutzungshandlung (Karin Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 19). Aus den eingereichten Quittungen lässt sich nicht ansatzweise erkennen, dass diese im Zusammenhang mit – unter der Marke «C.» – erbrachten Dienstleistungen der Klasse 35 ausgestellt wurden (act. 7/19). Die Beklagte legt ohnehin nicht dar, dass sie auf dem Markt unter der Marke «C.» überhaupt bestimmte Dienstleistungen der Klasse 35 anbietet. Ein ernsthafter Markengebrauch ist demnach nicht nachgewiesen.

7.6 Schliesslich trägt die Beklagte vor, Transportdienstleistungen für Waren aus Mexiko zu erbringen und Reisen zu veranstalten, womit ein Markengebrauch in der Klasse 39 vorliege (act. 7 S. 9 f.). Welche Dienstleistungen in dieser Klasse unter der Marke «C.» auf dem Markt konkret angeboten und erbracht werden, legt die Beklagte indes nicht substantiiert dar. Dem eingereichten Auszug aus der Website der Beklagten kann einzig entnommen werden, dass die «Grupo C.B. Internacional de Mexico» die Warenexporte bündelt, v.a. die Blumentöpfe, Gläser und Sarapes (act. 7/20). Die Klägerin stellt sich zutreffend auf den Standpunkt, dass die Erbringung von Verpackungsdienstleistungen für die eigenen Produkte markenrechtlich irrelevant ist (act. 11 Rz 84). Ein Marktgebrauch ist nur rechtserhaltend, wenn er im wirtschaftlichen Verkehr bzw. Geschäftsverkehr erfolgt, indem die Marke den Abnehmern zur Kenntnis gebracht wird. Die blosser interne Benutzung innerhalb des Betriebs oder Konzerns ist kein Gebrauch im Sinne des Gesetzes (Karin Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 35). Die Beklagte erbringt keinen Nachweis, dass sie in der Klasse 39 unter der Marke «C.» tatsächlich auf dem Markt Dienstleistungen anbietet und erbringt.

8. Die Klage erweist sich nach dem Gesagten als begründet. Antragsgemäss ist daher die Nichtigkeit der Marke «C.», Nr. (...), festzustellen (Art. 52 MSchG) und die Marke im Register zu löschen (Art. 35 lit. c MSchG).

(...)

Obergericht, II. Zivilabteilung, 13. Mai 2015