

# **BGer 4A 177/2019 vom 27. August 2019**

Bundesgericht, 2019-08-27, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_177\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_177_2019)

FR: TF 4A 177/2019 du 27 août 2019

IT: TF 4A 177/2019 del 27 agosto 2019

## **Regeste**

Unzumutbarkeit des Markengebrauchs | Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist ( BGE 141 III 395 E. 2.1 mit Hinweisen).

#### **E. 1.1**

Die Beschwerde hat eine Zivilsache zum Gegenstand ( Art. 72 BGG ), sie richtet sich gegen den Endentscheid ( Art. 90 BGG ) eines oberen kantonalen Gerichts, das als einzige Instanz gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO entschieden hat ( Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG ). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen unterlegen ( Art. 76 BGG ), ein Streitwert ist nicht erforderlich ( Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG ) und die Beschwerdefrist ist eingehalten ( Art. 100 BGG ). Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichender Begründung ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGB ) einzutreten.

#### **E. 1.2**

Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Mit Blick auf die Begründungspflicht der beschwerdeführenden Partei ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden ( BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; 137 III 580 E. 1.3; 135 III 397 E. 1.4 S. 400).

### **E. 2**

Nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist von fünf Jahren ist eine Marke 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 und Art. 12 Abs. 1 MSchG ). Dieses Gebrauchserfordernis entspricht der wettbewerbsbezogenen Funktion der Marke und soll gleichzeitig verhindern, dass Marken quasi auf Vorrat hinterlegt werden ( BGE 139 III 424 E. 2.2. S. 426). Bei Nichtgebrauch ist die Löschungsklage zulässig ( BGE 130 III 267 E. 2.2), ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen ( Art. 12 Abs. 1 MSchG ). Macht jemand den Nichtgebrauch glaubhaft, liegt es an der

Markeninhaberin den Gebrauch bzw. wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch zu beweisen (vgl. Art. 12 Abs. 3 MSchG). Das Handelsgericht erwog, die Beschwerdeführerin habe glaubhaft gemacht, dass die Beschwerdegegnerin ihre Marke - nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist von fünf Jahren (vgl. Art. 12 Abs. 1 MSchG) - nicht verwendet hatte. Den Nichtgebrauch erachtete das Handelsgericht allerdings als durch wichtige Gründe gerechtfertigt, namentlich durch einen Parallelprozess zwischen den Parteien, worin die Beschwerdeführerin sowohl die Gültigkeit einer der Marken bestreitet, die vorliegend auch Streitgegenstand bildet, als auch die Verwendung des Zeichens xxx für Uhren, (Sonnen-) Brillen und weitere Waren der Beschwerdegegnerin verboten haben will (vgl. das Verfahren vor Bundesgericht 4A\_181/2019).

## E. 2.1

Die Beschwerdeführerin rügt vorab, die Vorinstanz habe den Sachverhalt unvollständig festgestellt. Namentlich habe die Vorinstanz mehrere Äusserungen nicht in den Sachverhalt aufgenommen und in der Folge verkannt, dass die Beschwerdegegnerin mit ihrem Aussageverhalten zugestanden habe, dass es ihr zuzumuten sei, die streitgegenständliche Marke zu gebrauchen. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt ( BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" ( BGE 140 III 115 E. 2 S. 117; 135 III 397 E. 1.5). Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG ( BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266 mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substantiiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen ( BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 18 mit Hinweisen). Genügt die Kritik diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden ( BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 18). Wie bereits aus der Rüge und erst recht der entsprechenden Begründung ergeht, verkennt die Beschwerdeführerin diese Grundsätze einer rechtsgenügenden Sachverhaltsrüge. So macht sie selbst einzig geltend, die Vorinstanz habe den Sachverhalt unvollständig festgestellt, nicht aber, dass die Feststellungen offensichtlich unvollständig respektive in willkürlicher Weise lückenhaft seien. Indem die Beschwerdeführerin angibt, die Beschwerdegegnerin habe durch ihr Aussageverhalten die Zumutbarkeit des Markengebrauchs eingestanden, wendet sie sich gegen die Würdigung der Aussagen respektive das Beweisergebnis und damit erneut gegen die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz. Sie beschränkt sich indes auch in diesem Zusammenhang darauf, dem Beweisergebnis der Vorinstanz ihre eigene Würdigung der Beweise gegenüber zu stellen. Sie behauptet weder, die Vorinstanz sei in Willkür verfallen, indem sie keine Gebrauchsabsicht für die Dauer des Parallelverfahrens feststellte, noch zeigt sie auf, worin Willkür erblickt werden könnte. Damit kann auf ihre Rüge mangels hinreichender Begründung nicht eingetreten werden. Im Übrigen könnte der Vorinstanz ohnehin kein Vorwurf gemacht werden, wenn sie aus der wenig bestimmten Aussage der Beschwerdegegnerin, sie beabsichtige ihre Marken im schweizerischen Markt zu benutzen, nicht ableitete, dass diese generelle Gebrauchsabsicht auch für die Dauer des parallelen

Gerichtsverfahrens gelte. Denn die Beschwerdeführerin übergeht in ihrer Darstellung, dass die Beschwerdegegnerin gemäss dem festgestellten Prozesssachverhalt ausdrücklich anfügte, zunächst seien die hängigen Gerichtsverfahren zu Ende zu bringen.

### **E. 2.2**

Die Beschwerdeführerin erblickt sodann eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör ( Art. 29 Abs. 2 BV , Art. 53 ZPO ) darin, dass die Vorinstanz nicht all ihre Einwände und eigene Darstellungen des Sachverhalts im angefochtenen Urteil wiedergab. Ihre Argumentation greift zu kurz. Denn nach konstanter Rechtsprechung zu Art. 29 Abs. 2 BV wird nicht gefordert, dass sich das Gericht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann es sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken ( BGE 141 III 28 E. 3.2.4 S. 41; 141 V 557 E. 3.2.1 ; 134 I 83 E. 4.1 S. 88; je mit Hinweisen). Diesen Anforderungen wurde die Vorinstanz gerecht. Sie gab die seitens der Beschwerdeführerin zitierte Aussage der Beschwerdegegnerin ausdrücklich wieder, wonach sie "jederzeit, d.h. auch für die Zukunft, eine Gebrauchsabsicht für die Schweiz habe" und ging insoweit auf das Hauptargument der Beschwerdeführerin eines angeblichen Zugeständnisses ein. Die Vorinstanz gelangte in der Folge schlicht zu einem anderen Ergebnis. Soweit die Beschwerdeführerin eine weitere Gehörsverletzung in den angeblich mangelhaften Erwägungen der Vorinstanz zur bestrittenen Kausalität zwischen der Unterlassungsklage und der Einstellung des Markengebrauchs erblickt, verfängt ihre Argumentation ebenfalls nicht: Die Vorinstanz führte aus, es könne keine sofortige Einstellung des Markengebrauchs nach Klageeinreichung gefordert werden. Vielmehr sei es naheliegend, dass der einstweiligen Einstellung des Warenvertriebs in der Schweiz ein Entscheidungsprozess vorausging. Vor diesem Hintergrund schloss die Vorinstanz, dass der fehlende Gebrauch der schweizerischen Marke auf den hängigen Parallelprozess zurückzuführen ist. Dass die Vorinstanz zur Begründung ihres Schlusses den Begriff der natürlichen Kausalität nicht ausdrücklich verwendete, kann ihr nicht vorgeworfen werden. Denn die Begründung ist auch insoweit zumindest so abgefasst, dass sich die Beschwerdeführerin über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an das Bundesgericht weiterziehen konnte. Mithin sind der Begründung die wesentlichen Überlegungen zu entnehmen, von denen sich das Gericht hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt (vgl. dazu BGE 141 III 28 E. 3.2.4 S. 41; 141 V 557 E. 3.2.1 ; 134 I 83 E. 4.1 S. 88; je mit Hinweisen).

### **E. 2.3**

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 12 Abs. 1 MSchG falsch angewandt. Mit der Vorinstanz übereinstimmend geht die Beschwerdeführerin davon aus, dass nach Art. 12 Abs. 1 MSchG die Inhaberin in den Fällen vor dem Verlust ihres Markenrechts geschützt sein soll, in denen die Aufnahme des Gebrauchs als unzumutbar erscheint. Die Beschwerdeführerin stellt ferner zumindest grundsätzlich nicht in Frage, dass die Einleitung einer Nichtigkeits- und Unterlassungsklage einen solchen wichtigen Grund zur Nichtverwendung darstellen kann. Sie behauptet indessen, die Vorinstanz habe für den vorliegenden Fall missachtet, dass die Beschwerdegegnerin selbst ausgeführt habe, den Markengebrauch gar ausweiten zu wollen. Es sei widersprüchlich, wenn sich die Beschwerdegegnerin vor diesem Hintergrund gleichzeitig auf eine angeblich mangelnde Zumutbarkeit der Benutzung berufe. Die Beschwerdeführerin verlässt mit dieser Begründung die Feststellungen der Vorinstanz, welche sich als willkürfrei erwiesen haben

(vgl. vorstehend E. 2.1). Sie beschränkt sich im Rahmen ihrer vermeintlich rechtlichen Rüge mithin im Wesentlichen darauf, tatsächliche Ausführungen zu machen, welche im angefochtenen Urteil keine Stütze finden. Damit kann sie nicht gehört werden. Entgegen der Unterstellung der Beschwerdeführerin brachte die Beschwerdegegnerin bezüglich ihrer grundsätzlichen Markengebrauchsabsicht einen ausdrücklichen Vorbehalt für die Dauer des parallelen Prozesses an. Werden die willkürfreien Feststellungen der Vorinstanz dem Urteil des Bundesgerichts zugrunde gelegt ( Art. 105 Abs. 1 BGG ), wonach die Beschwerdegegnerin die Marken aufgrund des - in Anbetracht des Parallelverfahrens - ungewissen Bestands einstweilig nicht mehr gebrauchen wollte, ist der Argumentation der Beschwerdeführerin der Boden entzogen. Nachdem die Beschwerdeführerin schliesslich selbst nicht behauptet, ihre Klage im Parallelprozess sei von vornherein haltlos, ist weder dargetan noch ersichtlich, inwiefern es sich hierbei nicht um eine ernsthafte, für die Beschwerdegegnerin bedrohliche Auseinandersetzung handeln würde. Dementsprechend hält der Schluss der Vorinstanz, der Beschwerdegegnerin sei es nicht zuzumuten, die Marke während des rechtshängigen Parallelprozesses zu verwenden, vor Bundesrecht stand. Dies hat erst recht zu gelten vor dem Hintergrund, dass die Beurteilung, ob ein wichtiger Grund im Sinne von Art. 4 ZGB vorliegt, einen Ermessensentscheid darstellt, in welchen das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung eingreift (vgl. dazu BGE 141 III 97 E. 11.2; 138 III 443 E. 2.1.3, 669 E. 3.1 S. 671; Urteil 4A\_54/2018 vom 11. Juli 2018 E. 3.1; je mit Hinweisen). Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe Art. 12 Abs. 1 MSchG verletzt, ist unbegründet.

### **E. 3**

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann. Die Gerichtskosten sind dementsprechend der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Sie hat die Beschwerdegegnerin, die sich vor Bundesgericht vernehmen liess, indem sie eine anwaltlich verfasste Beschwerdeantwort einreichte, ausserdem für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen ( Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.