

# **BGer 4A\_630/2025 vom 21. April 2026**

Bundesgericht, 2026-04-21, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_630\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_630_2025)

FR: TF 4A\_630/2025 du 21 avril 2026

IT: TF 4A\_630/2025 del 21 aprile 2026

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das angefochtene Urteil betrifft die teilweise Löschung einer Marke im Markenregister und stellt demnach einen mit Beschwerde in Zivilsachen anfechtbaren Entscheid im Sinne von Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG dar. Er schliesst das Verfahren vor der Vorinstanz ab, was ihn als Endentscheid qualifiziert ( Art. 90 BGG ). Das Bundesverwaltungsgericht zählt zu den Vorinstanzen des Bundesgerichts im Verfahren der Beschwerde in Zivilsachen ( Art. 75 Abs. 1 BGG ).

Streitigkeiten betreffend den Bestand einer Marke sind vermögensrechtlicher Natur. In der vorliegenden Registersache, die erstinstanzlich vom IGE und zweitinstanzlich vom Bundesverwaltungsgericht zu entscheiden war, womit die Ausnahme vom Streitwerterfordernis nach Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG nicht zum Tragen kommt, gilt die Streitwertgrenze von Fr. 30'000.-- ( Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG ). Laut Vorinstanz beträgt der Streitwert in casu zwischen Fr. 50'000.-- und Fr. 100'000.--. Der Beschwerdegegner stimmt dem zu, wobei er von einem Streitwert von Fr. 100'000.-- ausgeht. In der Replik schliesst sich die Beschwerdeführerin dieser Ansicht an, nachdem sie in der Beschwerde, wohl in der Annahme, der Streitwert liege unter Fr. 30'000.--, das Vorliegen von Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Ausnahmetatbestands nach Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG plädiert hat. Auf diesbezügliche Ausführungen kann verzichtet werden, da mit der Vorinstanz und nunmehr mit beiden Parteien von einem Streitwert über Fr. 30'000.-- auszugehen ist (vgl. BGE 133 III 490 E. 3.3; Urteile 4A\_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 1; 4A\_509/2021 vom 3. November 2022 E. 1).

Unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ; vgl. E. 2), an der es - wie zu zeigen sein wird - teilweise mangelt, ist auf die Beschwerde einzutreten.

### **E. 2.1**

Mit Beschwerde in Zivilsachen können Rechtsverletzungen nach Art. 95 und Art. 96 BGG gerügt werden. Die Beschwerde ist hinreichend zu begründen, andernfalls wird darauf nicht eingetreten ( BGE 140 III 115 E. 2; 134 II 244 E. 2.1). In der Beschwerdeschrift ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Unerlässlich ist, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Verletzung von Bundesrecht liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen ( BGE 140 III 86 E. 2, 115 E. 2).

Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Macht die beschwerdeführende Partei beispielsweise eine Verletzung des Willkürverbots ( Art. 9 BV ) geltend, genügt es nicht, wenn sie einfach behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkürlich; sie hat vielmehr im Einzelnen zu zeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist ( BGE 141 III 564 E. 4.1; 140 III 16 E. 2.1).

Die Begründung hat in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen. Der blosser Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus ( BGE 143 II 283 E. 1.2.3; 140 III 115 E. 2).

### **E. 2.2**

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 148 V 366 E. 3.3; 145 V 188 E. 2; 140 III 115 E. 2). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können ( Art. 97 Abs. 1 BGG ).

Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG ( BGE 140 III 264 E. 2.3 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 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat ( BGE 140 III 86 E. 2). 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).

### **E. 2.3**

Die Beweiswürdigung ist nicht schon dann willkürlich, wenn sie nicht mit der Darstellung der beschwerdeführenden Partei übereinstimmt, sondern bloss, wenn sie offensichtlich unhaltbar ist. Dies ist dann der Fall, wenn das Gericht Sinn und Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkannt, wenn es ohne sachlichen Grund ein wichtiges und entscheidungswesentliches Beweismittel unberücksichtigt gelassen oder wenn es auf der Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen gezogen hat ( BGE 144 II 281 E. 3.6.2; 140 III 264 E. 2.3; 137 III 226 E. 4.2).

### **E. 3.1**

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben

[Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11]). Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird ( Art. 11 Abs. 1 MSchG ).

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 unbenützlichem 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 ).

### **E. 3.2**

Mithin ist die Marke nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist von fünf Jahren ( Art. 12 Abs. 1 MSchG ) nur so weit 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 Gebrauchsobliegenheit entspricht der wettbewerbsbezogenen Funktion der Marke: Einzig bei denjenigen Zeichen, die auch effektiv benutzt werden und damit im Wettbewerb die ihnen zugeordnete Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion erfüllen, rechtfertigt sich nach Ablauf der Schonfrist das markenschutzrechtliche Monopol. 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 ( BGE 139 III 424 E. 2.2.1; Urteile 4A\_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 6.3.2; 4A\_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 3.3).

### **E. 3.3**

Zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs steht neben der Möglichkeit einer zivilprozessualen Löschungs- oder Nichtigkeitsklage das administrative Lösungsverfahren nach Art. 35a-35c MSchG zur Verfügung (in Kraft seit 1. Januar 2017, AS 2015 3631 ff., 3641; vgl. dazu etwa David Aschmann, Das neue administrative Lösungsverfahren im Gefüge des Markenprozessrechts, sic! 2016 S. 196 ff.).

#### **E. 3.3.1**

Danach kann jede Person beim IGE einen Antrag auf Löschung der Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Der Antrag kann frühestens fünf Jahre nach unbenützlichem Ablauf der Widerspruchsfrist, oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens, fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden ( Art. 35a Abs. 1 und 2 MSchG ). Das IGE weist den Antrag ab, wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke nicht glaubhaft macht oder der Markeninhaber den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Wird der Nichtgebrauch nur für einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so heisst das IGE den Antrag nur für diesen Teil gut ( Art. 35b Abs. 1 und 2 MSchG ).

#### **E. 3.3.2**

Betreffend die anwendbaren Verfahrensbestimmungen im administrativen Lösungsverfahren gilt Folgendes:

Grundsätzlich wickelt es sich nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) ab. Ergänzend ( Art. 4 VwVG ) finden die besonderen Bestimmungen des MSchG und der Verordnung vom 23. Dezember 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzverordnung, MSchV; SR 232.111) Anwendung. Einschlägig sind die Art. 24a-24e MSchV , die der Bundesrat gestützt auf Art. 35c MSchG erlassen hat. Auf das Beweisverfahren sind die in Art. 19 VwVG aufgezählten Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess (Bundeszivilprozess, BZP; SR 273) ergänzend bzw. sinngemäss anzuwenden, wobei die dort enthaltene Aufzählung abschliessend ist ( BGE 130 II 473 E. 2.4).

In der Doktrin wird zu Recht die besondere Natur des administrativen Lösungsverfahrens hervorgehoben (Wild/Gasser, in: Stämpfli Handkommentar, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 35c MSchG ) : Wie im Zivilprozess stehen sich zwei (oder mehr) gleichberechtigte private Parteien gegenüber, die den Streit kontradiktorisch führen. Insofern besteht eine Nähe zum Zivilprozess. Das IGE als Bundesverwaltungsbehörde ( Art. 1 Abs. 2 lit. c VwVG ) wendet im Rahmen eines kontradiktorisch geführten Zwei- oder Mehrparteienverfahrens nicht öffentliches Recht, sondern materielles Privatrecht an. Für die Einleitung, den Umfang und die Beendigung von Lösungsverfahren gilt wie im Zivilprozess (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO ) die Dispositionsmaxime. Das IGE nimmt ohne Lösungsantrag ( Art. 35a MSchG , Art. 24a MSchV ) nicht von Amtes wegen eine Löschung wegen Nichtgebrauchs einer Marke vor. Zudem wird der Untersuchungsgrundsatz ( Art. 12 VwVG ) durch eine gesteigerte Mitwirkungspflicht der Parteien ( Art. 13 Abs. 1 lit. a VwVG ; vgl. Art. 24a lit. d und e MSchV ) überlagert (Gasser/Wild, a.a.O., N. 15 zu Art. 35a MSchG ), was die Ermittlung des Sachverhalts im Sinne der im Zivilprozess geltenden Verhandlungsmaxime ( Art. 55 Abs. 1 ZPO ) primär in die Verantwortung der Parteien legt.

Auf ein solches atypisches Verwaltungsverfahren ist das VwVG nicht zugeschnitten und hält bisweilen keine passende Regelung bereit. Insoweit greifen in subsidiärer Anwendung neben den besonderen Bestimmungen des MSchG und der MSchV bzw. den in Art. 19 VwVG aufgezählten Bestimmungen des BZP die einschlägigen Regeln der Zivilprozessordnung (Gregor Wild, in: Stämpfli Handkommentar, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, N. 9 zu Art. 31 MSchG ; Gasser/Wild, a.a.O., N. 14 zu Art. 35a MSchG ).

### **E. 3.4**

Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen (Art. 12 Abs. 3 Teilsatz 1 MSchG und Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG ). Das Beweismass ist mithin im Vergleich zum Regelbeweismass des strikten Beweises nach Art. 8 ZGB herabgesetzt. Der Gesetzgeber hat mit dieser Regelung dem Umstand Rechnung getragen, dass der Gebrauch einer Marke naturgemäss bedeutend leichter zu beweisen ist als der Nichtgebrauch (vgl. Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 I 1 ff., 26). Da es sich um eine negative Tatsache handelt, ist der (direkte) Nachweis des Nichtgebrauchs in den meisten Fällen unmöglich zu erbringen. Er ist daher indirekt, gestützt auf ein Bündel von Indizien, glaubhaft zu machen (Urteile 4A\_423/2024 vom 17. Dezember 2024 E. 3.3.2; 4A\_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1).

### **E. 3.5**

Gelingt die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs, ist für die Verteidigungsmöglichkeit des Markeninhabers zu unterscheiden: Während der Markeninhaber bei der zivilprozessualen Löschungs- oder Nichtigkeitsklage den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch strikte zu beweisen hat (Art. 12 Abs. 3 Teilsatz 2 MSchG), genügt im Lösungsverfahren die blosser Glaubhaftmachung des Gebrauchs oder der wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch ( Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG ). Diese Beweiserleichterung gegenüber Art. 12 Abs. 3 Teilsatz 2 MSchG auch für den Markeninhaber rechtfertigt sich zum einen durch die geringen Anforderungen an die Einleitung eines administrativen Lösungsverfahrens. Namentlich kann ein Lösungsantrag - unter Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs - von jeder Person ohne besonderen Interessensnachweis gestellt werden ( Art. 35a Abs. 1 MSchG ). Insofern genügt das allgemeine Interesse an der freien Zeichenbildung (MARBACH/DUCREY/WILD, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2017, Rz. 792). Hinzu tritt der Umstand, dass dem unterlegenen Antragsteller weiterhin die Klage vor dem Zivilgericht offen steht (Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen [«Swissness»-Vorlage]; BBl 2009 8533 ff., 8613).

### **E. 3.6**

Der strikte Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit der Sachbehauptung überzeugt ist. Demgegenüber genügt für das Glaubhaftmachen, wenn für die behauptete Tatsache gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte ( BGE 144 II 65 E. 4.2.2; 140 III 610 E. 4.1; 132 III 715 E. 3.1; betreffend den Markengebrauch: Urteile 4A\_423/2024 vom 17. Dezember 2024 E. 3.3.2; 4A\_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2; 4A\_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 3.4).

### **E. 3.7**

Der Gesetzgeber definiert nicht, was unter "Gebrauch der Marke" im Sinne von Art. 11 MSchG zu verstehen ist. Gemäss Rechtsprechung gilt Folgendes:

Der rechtserhaltende Gebrauch setzt voraus, dass die Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen effektiv gebraucht wird. Berücksichtigt wird nur ein

markenmässiger Gebrauch ("usage à titre de marque"), das heisst die Marke muss konkret zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen verwendet werden. Verlangt wird ein Gebrauch im Geschäftsverkehr, also ein Gebrauch, der auf den Markt bezogen ist und dort wahrgenommen werden kann; ein bloss unternehmensinterner oder privater Gebrauch genügt nicht. Die Art der Benutzung muss es den Abnehmern erlauben, die Marke als Mittel zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen zu erkennen ( BGE 139 III 424 E. 2.4).

Erforderlich ist sodann, dass es sich um einen

ernsthaften Gebrauch handelt, das heisst der Gebrauch muss von der Absicht getragen sein, 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 (Urteile 4A\_423/2024 vom 17. Dezember 2024 E. 3.1.3;

4A\_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2; 4A\_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3).

Der Antragsteller hat den Nichtgebrauch

nur in der Schweiz glaubhaft zu machen (Urteil 4A\_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2; BBl 2009 8614) bzw. der Gebrauch muss in der Schweiz erfolgt sein (Urteil 4A\_444/2013 vom 5. Februar 2014 E. 6.1). Dabei wird der Gebrauch im Export dem Gebrauch im Inland gleichgestellt ( Art. 11 Abs. 2 MSchG ; MARBACH/DUCREY/WILD, a.a.O., Rz. 781).

### **E. 3.8**

Die Frage, ob der Nichtgebrauch bzw. der Gebrauch glaubhaft gemacht ist, beschlägt die Beweiswürdigung und unterliegt demnach lediglich der Willkürkognition des Bundesgerichts (Urteil 4A\_423/2024 vom 17. Dezember 2024 E. 3.3.2).

Demgegenüber beruht die Beurteilung, ob ein markenmässiger, ernsthafter Gebrauch vorliegt, auf Rechtsanwendung, die das Bundesgericht frei überprüft (Urteile 4A\_423/2024 vom 17. Dezember 2024 E. 3.1.3; 4A\_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 mit Hinweisen).

### **E. 4.1**

Die Vorinstanz erachtete den Nichtgebrauch der streitgegenständlichen Marke für die Waren der Klasse 25 entgegen der Bestreitung der Beschwerdeführerin für glaubhaft gemacht. Dabei stützte sie sich auf die von einem spezialisierten Unternehmen (Corsearch) durchgeführte Benutzungsrecherche vom 19. April 2021 zum Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 25, die der Beschwerdegegner mit seinem Löschantrag ins Recht gelegt hatte. Danach haben sich keine Hinweise auf eine Verwendung der Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 25 in der Schweiz oder in Deutschland ergeben. Die Vorinstanz unterzog diese Gebrauchsrecherche einer eingehenden Analyse und Prüfung ihres Beweiswertes. Die von der Beschwerdeführerin dagegen erhobenen Einwände verwarf sie mit ausführlicher Begründung.

### **E. 4.2**

In der Folge prüfte die Vorinstanz, ob es der Beschwerdeführerin ihrerseits gelungen ist, den Gebrauch ihrer Marke im Sinne von Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG glaubhaft zu machen, was sie verneinte. Dabei ging sie davon aus, dass die Beschwerdeführerin den Gebrauch ihrer Wortmarke im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 25 für den Zeitraum vom 23. April 2016 bis und mit 23. April 2021, dem Tag der Einreichung des Löschantrags, glaubhaft zu machen habe. Die Benutzungsnachweise müssten sich auf diesen Gebrauchszeitraum beziehen und ihm einwandfrei zugeordnet werden können. Auf dieser Basis unterzog die Vorinstanz die von der Beschwerdeführerin für den behaupteten Gebrauch ins Recht gelegten Belege eingehend und ging im Einzelnen auf die Vorbringen der Beschwerdeführerin ein. Indessen konnte sie nicht zu einer Würdigung zugunsten der Beschwerdeführerin gelangen, da die Gebrauchsnachweise entweder nicht den relevanten Zeitraum betrafen oder mangels Datierung diesem nicht zugeordnet werden konnten oder aber sich nicht auf die Waren der Klasse 25 bezogen.

### **E. 5**

Was die Beschwerdeführerin gegen die Beurteilung der Vorinstanz vorträgt, vermag nicht durchzudringen, soweit auf die erhobenen Rügen mit Blick auf die teilweise ungenügende Begründung (vgl. E. 2) überhaupt eingetreten werden kann:

### **E. 5.1**

Die Rüge einer Verletzung von Art. 1 MSchG und in diesem Zusammenhang von Art. 5 Abs. 2 BV (öffentliches Interesse) erschöpft sich in allgemeinen Betrachtungen zum Zweck des Markenschutzes, der durch die angefochtene Löschung ihrer "überaus bekannten, wenn nicht gar durchgesetzten" Marke C.\_\_\_\_\_ ausgehöhlt werde. Durch die Löschung drohe "eine erhebliche Verwechslungsgefahr bei den Schweizer Durchschnittskonsumenten" und entstünde Raum "für sog. Trittbrettfahrer, die von der Bekanntheit und den hohen Qualitätsstandards der Beschwerdeführerin profitieren" wollten. Mit diesen allgemeinen Darlegungen begründet die Beschwerdeführerin nicht, inwiefern die Vorinstanz die Legaldefinition der Marke in Art. 1 Abs. 1 MSchG verletzt haben soll, indem sie im konkreten Fall die Voraussetzungen für eine Löschung wegen Nichtgebrauchs der Marke für die Waren der Klasse 25 gemäss dem gesetzlich vorgesehenen Lösungsverfahren nach Art. 35a ff. MSchG bejaht hat.

Sofern die Beschwerdeführerin suggerieren möchte, der Lösungsantrag hätte betreffend die Waren der Klasse 25 nicht gutgeheissen werden dürfen, weil dies den Schutz ihrer "überaus bekannten" Marke C.\_\_\_\_\_ für andere Waren- und Dienstleistungsklassen gefährde, ist ihr der klare Gesetzeswortlaut von Art. 35b Abs. 2 MSchG entgegenzuhalten, wonach die Gutheissung des Lösungsantrags nur für einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vorgesehen ist, wenn der Nichtgebrauch bloss für diesen Teil glaubhaft gemacht ist. Es war demnach zulässig, dass der Beschwerdegegner den Lösungsantrag von Beginn weg auf Waren der Klasse 25 beschränkt hat. Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass aus einer beantragten Teillöschung einer allfällig historischen Marke noch nicht auf rechtsmissbräuchliche Antragstellung geschlossen werden kann.

### **E. 5.2**

Unbegründet ist sodann der in diesem Zusammenhang erhobene Vorwurf, die Vorinstanz verletze die Begründungspflicht nach Art. 29 Abs. 2 BV, weil sie die Ausführungen der Beschwerdeführerin betreffend Aushöhlung des Markenschutzes nicht ausreichend gewürdigt habe. Die Vorinstanz hat sich mit diesem Argument durchaus auseinandergesetzt (E. 6.2). Dass sie inhaltlich zu einer anderen Auffassung als die Beschwerdeführerin gelangte, bedeutet keine Verletzung der Begründungspflicht nach Art. 29 Abs. 2 BV.

### **E. 5.3**

Auf die Rüge, die Vorinstanz wende Art. 11, Art. 12 und Art. 35a ff. MSchG "falsch" an, kann nicht eingetreten werden. Mit ihren pauschalen Ausführungen, namentlich zur angeblich zu "strikten Anwendung der 5-Jahresfrist" und dem unzulässigen (BGE 143 II 283 E. 1.2.3) Verweis auf vorinstanzliche Rechtsschriften und Beilagen verfehlt die Beschwerdeführerin die Begründungsanforderungen an eine Bundesrechtsverletzung. Dies gilt erst Recht für die in diesem Zusammenhang gerügte Verletzung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes nach Art. 5 Abs. 2 BV, der Eigentumsgarantie nach Art. 26 Abs. 1 BV und den Vorwurf des überspitzten Formalismus nach Art. 29 Abs. 1 BV. Keines dieser Vorbringen erfüllt die strengen Begründungsanforderungen an Verfassungsrügen (Art. 106 Abs. 2 BGG, vgl. E. 2.1).

### **E. 5.4**

Das gilt auch für die nicht weiter konkretisierte und damit nicht rechtsgenügend begründete Rüge, die Vorinstanz verletze den Gleichbehandlungsgrundsatz nach Art. 8 BV, weil sie einseitig zu hohe Anforderungen an die Glaubhaftmachung des Markengebrauchs gestellt

habe. Im Umstand, dass die Vorinstanz im vorliegenden Einzelfall den Nichtgebrauch für glaubhaft erachtete, während sie den Gebrauch für nicht glaubhaft befand, liegt keine Verletzung des Gleichbehandlungsgebots.

### **E. 5.5**

An den strengen Begründungsanforderungen scheitert auch die Rüge "falscher bzw. unvollständiger Sachverhaltsfeststellung". Richtig besehen, kritisiert die Beschwerdeführerin unter diesem Titel die Würdigung der Vorinstanz, der Beschwerdegegner habe den Nichtgebrauch glaubhaft gemacht, während es der Beschwerdeführerin nicht gelungen sei, den Gebrauch der Marke glaubhaft zu machen. Wie ausgeführt (E. 3.8), beschlagen diese Themen die Beweiswürdigung. Die Beschwerdeführerin könnte mithin die Beurteilung der Vorinstanz vor Bundesgericht nur umstossen, wenn sie diese als willkürlich auszuweisen vermöchte (vgl. E. 2.3). Dies gelingt ihr indessen nicht, indem sie der eingehenden und überzeugenden Würdigung der Vorinstanz im Wesentlichen lediglich ihre eigene Sicht entgegenhält und dabei über weite Strecken auf ihre Darlegungen zu den eingereichten Belegen in den vorinstanzlichen Rechtsschriften verweist, muss doch die Begründung in der Beschwerde selbst enthalten sein (E. 2.1

in fine ). Damit lässt sich keine Willkür begründen.

Der Vorwurf der "mosaikartigen Würdigung" kann nicht nachvollzogen werden. Die Vorinstanz hat die von der Beschwerdeführerin zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs eingereichten Belege alle einzeln geprüft und ausführlich begründet, weshalb sie keinen Gebrauch der Marke für die Waren der Klasse 25 oder einen Gebrauch im relevanten Zeitraum zeigen. Schliesslich kam sie in einer Gesamtbetrachtung zum Schluss, der Gebrauch der Marke sei nicht glaubhaft gemacht. Die Beschwerdeführerin zeigt nicht auf, dass und inwiefern die Vorinstanz dabei in Willkür verfallen wäre. Sie verkennt, dass die Beweiswürdigung der Vorinstanz nicht schon dann willkürlich ist, wenn sie von der Auffassung der Beschwerdeführerin abweicht. Den Ausführungen unter dem Titel "falsche Beweiswürdigung" ist nicht zu entnehmen, weshalb die Beurteilung der Vorinstanz geradezu unhaltbar sein soll.

Die Vorwürfe "falscher bzw. unvollständiger Sachverhaltsfeststellung" und "falscher Beweiswürdigung" entbehren der Grundlage, soweit darauf einzutreten ist.

### **E. 6.1**

Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass das IGE und die Vorinstanz auf die vom Beschwerdegegner zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs eingereichte Gebrauchsrecherche der spezialisierten Firma Corsearch vom 19. April 2021 abgestellt haben. Sie bringt vor, die Gebrauchsrecherche sei ungenügend, weil sie sich einzig und allein auf

Online -Inhalte stütze. Vor allem hätten weitere Indizien herangezogen werden müssen. Jedoch seien der Fabrikladen der Beschwerdeführerin, die Versandhandelskataloge und eine Kontaktnahme mit Mitbewerbern vollständig ausser Acht gelassen worden. Die Gebrauchsrecherche stelle daher kein hinreichendes Beweismittel dar, um den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft zu machen.

### **E. 6.2**

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung stellen von spezialisierten Drittunternehmen durchgeführte Gebrauchsrecherchen geeignete Beweismittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs einer Marke dar, zumal wenn ihre Ergebnisse durch andere Indizien bestätigt werden (Urteil 4A\_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1).

Daran ändert das von der Beschwerdeführerin angerufene Urteil des Bundesgerichts 4A\_464/2022 vom 3. Januar 2023 nichts. Die in diesem Urteil verwendete Formulierung, wonach eine Gebrauchsrecherche "à lui seul insuffisant" sei, aber zusammen mit anderen Indizien den Nichtgebrauch einer Marke glaubhaft machen könne, will entgegen einer in der Literatur geäußerten Urteilscommentierung (Ralph Schlosser, "Trillium", Tribunal fédéral du 3 janvier 2023, sic! 2023 S. 351) nicht sagen, eine solche Gebrauchsrecherche könne von vorneherein

nur dann den Nichtgebrauch glaubhaft machen,

wenn sie - gewissermassen im Sinne einer

conditio sine qua non - durch andere Indizien bestätigt werde. Gegen ein derart enges Verständnis spricht, dass die zitierte Passage als Beleg das Urteil 4A\_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1 anführt, in dem das Bundesgericht die vorinstanzliche Würdigung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs gestützt auf eine solche Gebrauchsrecherche schützte, "

zumal die darin enthaltenen Ergebnisse durch weitere unbestrittene bzw. bewiesene Indizien untermauert wurden" (E. 4.1

in fine ).

### **E. 6.3**

Ohnehin sind die erwähnten Urteile des Bundesgerichts vor dem Hintergrund der früheren Rechtsprechung ( BGE 141 III 433 E. 2.6 mit Hinweisen) zur Qualifikation von Privatgutachten als blosse - wenn auch besonders substantiierte - Parteibehauptungen zu sehen (vgl. die diesbezüglichen Hinweise im Urteil 4A\_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1). Diese Rechtsprechung ist seit der Änderung der Zivilprozessordnung vom 17. März 2023 (in Kraft seit 1. Januar 2025, AS 2023 491) überholt. Gemäss dem revidierten Art. 177 ZPO gelten nunmehr auch private Gutachten der Parteien als Urkunden und damit als Beweismittel. Demoskopischen Erhebungen zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung hat das Bundesgericht (sowohl im markenrechtlichen Zivilprozess als auch im Verwaltungsverfahren vor dem IGE) schon vor der genannten Änderung der ZPO Urkundenqualität und damit Eignung zum Beweis der Verkehrsdurchsetzung zugesprochen, soweit sie auf wissenschaftlich konzipierten und korrekt durchgeführten Umfragen basierten, ja es hat sie als das "sicherste Beweismittel" bezeichnet ( BGE 148 III 409 E. 4.5.3-4.5.6; 131 III 121 E. 8; 130 III 328 E. 3.5 mit Hinweisen).

### **E. 6.4**

Wenn gestützt auf den geänderten Art. 177 ZPO die von einer Partei bei einem spezialisierten Drittunternehmen eingeholte Gebrauchsrecherche im zivilprozessualen Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahren als geeignetes Beweismittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in Betracht fällt, muss aus Kohärenzgründen Gleiches im administrativen Löschungsverfahren gelten, ist doch kein Grund für eine Differenzierung hinsichtlich der beweisrechtlichen Qualifizierung von Privatgutachten ersichtlich.

Zwar ist die ZPO im administrativen Lösungsverfahren nicht direkt anwendbar, sie wird jedoch ergänzend herangezogen (vgl. E. 3.3.2). Eine subsidiäre Anwendung von Art. 177 ZPO betreffend die Definition der Urkunde erscheint angezeigt, da Art. 12 lit. a VwVG zwar die Urkunde als Beweismittel aufführt, aber nicht definiert, was darunterfällt. Ebenso wenig findet sich in den besonderen Bestimmungen des MSchG und der MSchV eine diesbezügliche Regelung. Auch der Bundeszivilprozess, auf den Art. 19 VwVG für das Beweisverfahren ergänzend verweist, enthält in Art. 50 ff. BZP keine Legaldefinition von Urkunden. Damit besteht Raum, um den revidierten Art. 177 ZPO auf die Frage der Beweismittelqualität von Privatgutachten anzuwenden.

## **E. 6.5**

Somit kommt auch im administrativen Lösungsverfahren eine methodisch korrekt durchgeführte Gebrauchsrecherche eines spezialisierten Drittunternehmens, die aus verschiedenen Quellen einschlägige Informationen erfasst, auch wenn sie alle

online aufgefunden worden sein mögen, als geeignetes Beweismittel in Betracht, um den Nichtgebrauch einer Marke glaubhaft zu machen (gleicher Meinung: Schlosser, a.a.O., S. 352; vgl. auch Ueli Buri, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 5 zu Art. 35b MSchG ; Markus Wang, in: Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz, N. 63 zu Art. 12 MSchG ; MARBACH/DUCREY/WILD, a.a.O., Rz. 793; CHERPILLOD, a.a.O., Rz. 30).

Freilich sind das IGE bzw. das Bundesverwaltungsgericht nicht an die Schlussfolgerungen der Gebrauchsrecherche gebunden. Als Beweismittel unterliegt die Gebrauchsrecherche der freien Beweiswürdigung ( Art. 40 BZP i.V.m. Art. 19 VwVG bzw. Art. 37 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG; SR 173.32]) und kann durch weitere Indizien und Beweise bekräftigt werden.

Zusammenfassend ist eine Gebrauchsrecherche als Urkunde im Sinne von Art. 12 lit. a VwVG und damit als markenrechtlich taugliches Beweismittel zu qualifizieren. Seinen genauen Beweiswert hat das IGE bzw. das Bundesverwaltungsgericht im Einzelfall zu ermitteln.

## **E. 6.6**

Vor diesem Hintergrund ist es bundesrechtlich nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den Nichtgebrauch der streitgegenständlichen Marke gestützt auf die vom Beschwerdegegner ins Recht gelegte Gebrauchsrecherche für glaubhaft erachtete:

### **E. 6.6.1**

Gemäss Vorinstanz führt die Benutzungsrecherche verschiedene Informationen und Ergebnisse aus Internetrecherchen, einem (versuchten) Kontakt zur Markeninhaberin sowie sachbezogenen Quellen an. Die Recherche stütze sich auf öffentlich zugängliche Firmenregister, Handelsregisterauszüge, Einträge in Online- bzw. Web-Lexika, den Internet-Auftritt der Markeninhaberin und jenen ihrer Rechtsvorgängerin sowie verschiedene Sekundärquellen wie Auszüge aus Tageszeitungen und eine Reportage aus der Luzerner Zeitung mit einer ausführlichen Darstellung der Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Markeninhaberin. Die Ergebnisse der Recherche zeigten übereinstimmend keinen Gebrauch der strittigen Wortmarke im Zusammenhang mit Waren der Klasse 25. Zusammenfassend kam die Vorinstanz zum Schluss, die

Benutzungsrecherche beruhe auf aussagekräftigen Quellen unterschiedlicher Natur, welche sich wechselseitig bestätigten und damit gesamthaft glaubhaft auf einen Nichtgebrauch der strittigen Wortmarke im Zusammenhang mit Waren der Klasse 25 hinwiesen.

Dies zeigt, dass sich die Gebrauchsrecherche auf eine Vielzahl von Informationen unterschiedlicher Quellen stützt, die allesamt übereinstimmend einen Nichtgebrauch der Marke für die betreffenden Waren der Klasse 25 ausweisen. Dass diese Inhalte überwiegend

online aufgefunden worden sind, ändert nichts an deren Aussagekraft. Ohnehin sind etwa die Zeitungsartikel zwar

online aufgefunden worden, existierten aber dazumal physisch. Der Beschwerdeführerin kann somit nicht gefolgt werden, wenn sie die Gebrauchsrecherche als ungenügend abtun will. Die Vorinstanz hat zu Recht darauf abgestellt.

#### **E. 6.6.2**

Die Beschwerdeführerin beharrt vor Bundesgericht auf ihrer Ansicht, die Gebrauchsrecherche sei unvollständig und damit nicht aussagekräftig, weil der Beschwerdegegner weder Kontakt zu Mitbewerbern aufgenommen, noch die physischen Warenkataloge oder gar den Fabrikladen berücksichtigt habe.

Die Vorinstanz führte dazu aus, dem Beschwerdegegner sei in Anbetracht dessen, dass die Beschwerdeführerin einen Warenversand im Zusammenhang mit einem Rabattpunkte-Sammelsystem, u.a. mit den sog. C. \_\_\_\_\_-Punkten, betreibe und sie auf ihrer Webseite detailliert über das Warensortiment ihres einzigen Schweizer Ladengeschäfts berichte, nicht anzulasten, dass er seine Recherche auf die Verwendung des Zeichens im Web-Auftritt der Beschwerdeführerin beschränkt habe. Selbst die Beschwerdeführerin behaupte nicht, dass sie via Dritte Waren der Marke "C. \_\_\_\_\_" vertreiben würde. In der Benutzungsrecherche werde denn auch sowohl auf den Onlineshop als auch auf die Warenkataloge, welche elektronisch aufrufbar seien, verwiesen. Insofern seien diese Quellen in der Recherche mitberücksichtigt worden. Auch verschweige die Recherche nicht, dass die Beschwerdeführerin in ihren A. \_\_\_\_\_-Katalogen Kleidungsstücke der Marken "D. \_\_\_\_\_" und "E. \_\_\_\_\_" zum Kauf angeboten habe. Was allerdings nicht gefunden werden können, seien Kleidungsstücke der strittigen Wortmarke "C. \_\_\_\_\_". Schliesslich gehe aus den Quellen der Benutzungsrecherche klar hervor, dass die Beschwerdeführerin im Bereich Rabattmarkensammelsysteme ihre gesamte Konkurrenz übernommen habe, so dass fraglich sei, inwiefern die Befragung von Mitbewerbern vorliegend möglich gewesen wäre. Angesichts der Konvergenz der in der Recherche enthaltenen Indizien seien weitere Abklärungen nicht zwingend notwendig, insbesondere die Konsultation von Mitbewerbern oder die Berücksichtigung des physischen Angebotes im "A. \_\_\_\_\_-Shop", dem Fabrikladen der Beschwerdeführerin. Ohnehin könne für ein blosses Glaubhaftmachen vom Beschwerdegegner nicht erwartet werden, dass er alle denkbaren Beweismittel einsetze.

Diesen zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz ist nichts beizufügen. Die Beschwerdeführerin setzt sich nicht ausreichend mit ihnen auseinander, sondern begnügt sich im Wesentlichen mit der blossen Wiederholung ihrer Rüge. Damit weist sie die vorinstanzliche Beurteilung nicht als bundesrechtswidrig aus. Ebenso wenig kann auch in diesem Zusammenhang von einer "schlicht falschen bzw. unvollständigen" Sachverhaltsfeststellung die Rede sein.

## **E. 7**

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG ).

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