

LU_GERICHTE 1A 23 13 vom 10. Juni 2024

LU Gerichte, 2024-06-10, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/lu_gerichte_1A_23_13

FR: LU_GERICHTE 1A 23 13 du 10 juin 2024

IT: LU_GERICHTE 1A 23 13 del 10 giugno 2024

Regeste

Rechtsschutzinteresse bei Nichtigkeitsklagen nach Markenschutzgesetz;
Gemeingutcharakter eines Zeichens. | Art. 2 MSchG, Art. 11 MSchG, Art. 12 MSchG, Art. 52 MSchG. | Markenschutz

Erwägungen

E. 1

Abteilung Rechtsgebiet: Markenschutz Entscheiddatum: 10.06.2024 Fallnummer: 1A 23 13
LGVE: 2025 I Nr. 1 Gesetzesartikel: Art. 2 MSchG, Art. 11 MSchG, Art. 12 MSchG, Art. 52 MSchG. Leitsatz: Rechtsschutzinteresse bei Nichtigkeitsklagen nach Markenschutzgesetz; Gemeingutcharakter eines Zeichens. Rechtskraft: Dieser Entscheid ist rechtskräftig. Entscheid: Sachverhalt (Zusammenfassung): Die Beklagte ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 647 612 "SCHNITTSCHUTZ", die am 30. März 2013 hinterlegt und am 21. August 2013 im Markenregister des Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum (IGE) veröffentlicht wurde. Die Klägerin und die mit der Beklagten verbundene C._____ AG stellen unter anderem sogenannte Wannendichtbänder (auch Zargenbänder genannt) her, die von Sanitärinstallateuren zur Abdichtung von Dusch- und Badewannen gegenüber Wänden und Böden verwendet werden. Dabei bewirbt die C._____ AG ihre Produkte unter anderem damit, dass sie einen Schutz gegen versehentliches Durchtrennen des Zargenbands mit einem Messer bei einer Silikonfugenrenovation aufweisen. Die Klägerin beantragt dem Kantonsgericht, es sei die Nichtigkeit der Marke Nr. 647 612 "SCHNITTSCHUTZ" festzustellen und dem IGE mitzuteilen. Die Beklagte schliesst auf Nichteintreten, eventualiter auf Abweisung der Klage. Aus den Erwägungen:

E. 4

Die Klägerin macht einerseits geltend, die Beklagte verwende die angegriffene Marke nicht für sämtliche gemäss Markenregister beanspruchten Waren und Dienstleistungen, weshalb sie insoweit infolge Nichtgebrauchs nichtig sei. Andererseits führt die Klägerin ins Feld, im Umfang, in dem die Beklagte die Marke gebrauchte, sei deren Nichtigkeit festzustellen, da ihr Gemeingutcharakter zukomme und sie deshalb nicht schutzfähig sei und weil sie als Konkurrentin der Beklagten durch die angefochtene Marke in ihrer wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit behindert werde. Wie nachstehend zu zeigen sein wird, bestehen unterschiedliche Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse an der Nichtigkeitsklärung bzw. Löschung einer eingetragenen Marke, abhängig davon, ob die Markeninhaberin die Marke effektiv im Wirtschaftsverkehr verwendet oder nicht (E. 5.4 und 6.3). [...] Über die beiden geltend gemachten Ansprüche ist deshalb gesondert zu entscheiden. [...]

E. 5

[...]

E. 5.4.1

Gemäss Art. 52 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG; SR 232.11) kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Die markenrechtliche Feststellungsklage erlaubt in der Form der Löschungs- oder Nichtigkeitsklage die Nichtigerklärung und Löschung einer Marke aus dem Markenregister. Das Rechtsschutzinteresse muss erheblich sein (BGE 136 III 102 E. 3.1, 120 II 144 E. 2a). Wann ein solches Interesse gegeben ist, bestimmt das Bundesrecht (BGE 135 III 378 E. 2.2). Ein Feststellungsinteresse liegt insbesondere 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). Die Anforderungen an das Feststellungsinteresse sind indes nicht zu überspitzen und für Nichtigkeitsklagen geringer als für andere positive oder negative Feststellungsklagen. Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden (Frick, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 21; Staub, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 52 MSchG N 53). Ein schutzwürdiges Interesse haben namentlich Inhaber einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, Träger eines Namens, die unter ihrem Namen tätig und bekannt sind und befürchten müssen, vom Beklagten bei der Führung des Namens in absehbarer Zeit behindert zu werden, Personen, welche die Marke bereits selbst gebrauchen oder dartun, dass sie beabsichtigen, die fragliche Marke in Zukunft zu gebrauchen, sowie Kläger, die von der Markeninhaberin gestützt auf die nichtig zu erklärende Marke abgemahnt oder sogar schon auf Unterlassung eingeklagt worden sind (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53-54 mit Hinweisen). Nicht vorausgesetzt ist, dass der Kläger über ein eigenes Markenrecht verfügt (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 55 unter Verweis auf BGE 140 III 251 E. 5.2). Die blossen Sorge um die Reinhaltung des Registers ist für sich allein allerdings nicht schutzwürdig (Frick, a.a.O., Art. 52 MSchG N 21; Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53). Das Feststellungsinteresse gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Prozessvoraussetzung im Sinn von Art. 59 Abs. 2 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272; BGer-Urteil 4A_129/2020 vom 26.10.2020 E. 3.3).

E. 5.4.2.1

Fehl geht vorab die Argumentation der Klägerin, wonach ein spezieller Interessennachweis nicht erforderlich sei, wenn sich die Nichtigkeitsklage wie vorliegend teilweise auf den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke beziehe, weil sich das Rechtsschutzinteresse in derartigen Konstellationen auf die gesamte angefochtene Marke erstreckt. Diese Rechtsfolge lässt sich entgegen ihrem Dafürhalten aus BGE 136 III 102 nicht ableiten. Das Bundesgericht hielt im besagten Urteil in E. 3.4 fest, dass das Gericht das Rechtsschutzinteresse der Nichtigkeitsklägerin nicht von vornherein auf den Schutzbereich ihrer eigenen Marken beschränken dürfe; eine Beschränkung der Nichtigerklärung der angefochtenen Marke auf die "gleichen Klassen", für welche die Marke der Opponentin eingetragen sei, finde nicht statt. Vielmehr beschlage die Nichtigerklärung bei Bejahung des angerufenen Nichtigkeitsgrunds die angefochtene Marke im gesamten betroffenen Umfang; um ein solches Urteil zu ermöglichen, müsse im selben Umfang auch das

Rechtsschutzinteresse an einer entsprechenden Nichtigkeitsklage bejaht werden, sofern es grundsätzlich gegeben sei. Aus ihrem Rechtsschutzinteresse an der Nichtigkeitsklärung der Marke infolge Nichtgebrauchs kann die Klägerin somit nicht auf das Bestehen eines Rechtsschutzinteresses auch für jene Teilbereiche schliessen, in denen die Beklagte die eingetragene Marke effektiv und auch von der Klägerin (zumindest partiell) unbestritten verwendet hat. Vielmehr muss sich die Klägerin insoweit auf ein schutzwürdiges Feststellungsinteresse stützen können (vgl. auch E. 6.4.1 nachstehend).

E. 5.4.2.2

Wie die Beklagte zu Recht einwendet, ist die Klägerin weder Inhaberin einer älteren Marke, in deren Schutzbereich die Marke "SCHNITTSCHUTZ" fällt, oder Trägerin einer leicht mit der nichtig zu erklärenden Marke verwechselbaren Firma, die sie für ihre Produkte benutzt, noch hat sie die Marke "SCHNITTSCHUTZ" bisher verwendet, ist gestützt darauf abgemahnt oder auf Unterlassung eingeklagt worden oder hat die eindeutige Absicht bekundet, die identische oder eine ähnliche Marke künftig gebrauchen zu wollen. Diese in der Lehre diskutierten Fallkategorien sind indes nicht abschliessend zu verstehen. Es ist deshalb zu prüfen, ob die Klägerin, die wie die mit der Beklagten verbundene C. _____ AG unter anderem Wannendichtbänder für den Sanitärfachhandel produziert und vertreibt, anderweitig über ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit der Marke verfügt.

E. 5.4.2.3

Nichts zu ihren Gunsten ableiten kann die Klägerin vorab aus dem Umstand, dass sie und die Beklagte resp. die C. _____ AG direkte Konkurrenten sind, die beide Wannendichtbänder entwickeln, herstellen und vertreiben. Allein damit ist ein schutzwürdiges Interesse noch nicht dargetan.

E. 5.4.2.4

[...]

E. 5.4.2.5

Kein Rechtsschutzinteresse abzuleiten vermag die Klägerin schliesslich aus ihrer Patentrechtsstreitigkeit mit der Beklagten. Vielmehr stehen die unangefochten gebliebenen Feststellungen des Bundespatentgerichts in seinem Urteil O2019_005 vom 3. Mai 2021 dem von der Klägerin angerufenen Feststellungsinteresse sogar entgegen: Das Bundespatentgericht hielt in E. 22 unter anderem fest, das Wannendichtband der Klägerin (damals Beklagte) verfüge über einen Streifen aus einem Polyamid/Aramid-Gewebe. Die Klägerin bestreite, dass es sich dabei um einen "flexiblen Schnittschutzstreifen" handle; der Polyamid/Aramid-Gewebestreifen diene der mechanischen Verstärkung des Wannendichtbands, sei aber nicht schnittfest (im Sinn des Anspruchs). Zwischen den Parteien sei (unter anderem) insbesondere die Auslegung des Merkmals/Begriffs "Schnittschutz" streitig (E. 28). Die Klägerin mache geltend, "Schnittschutz" bedeute, dass das Dichtband in dem Bereich so widerstandsfähig sein müsse, dass es mit einem spitzen, scharfen Gegenstand wie einem Messer oder Teppichmesser nicht oder nur sehr schwer zerschnitten werden könne. Für die Beklagte (damals Klägerin) liege bereits ein Schnittschutz vor, wenn das Dichtband in dem Bereich des Schnittschutzstreifens schwerer durchtrennbar sei als ausserhalb. Ein Merkmal eines Patentanspruchs müsse so verstanden werden, dass es die Funktion erfüllen könne, die ihm im Rahmen des Anspruchs zgedacht werde. Vorliegend solle der Schnittschutz verhindern, dass bei der nachträglichen

Entfernung der Silikonfuge mit einem Cuttermesser das Dichtband durchtrennt werde. Bei der Renovation einer Silikonfuge werde ein Cuttermesser mit einer Kraft von 4 bis 8 N in die Silikonfuge eingestochen und anschliessend mit einer höheren Kraft parallel zur Silikondichtmasse geführt, wodurch diese abgeschnitten werde und entfernt werden könne. Damit das Dichtband die zugeordnete Funktion erfüllen könne, müsse es so widerstandsfähig sein, dass es bei einem Einstechen mit einem handelsüblichen Cuttermesser mit einer Kraft von 4 bis 8 N nicht durchtrennt werde. Es genüge nicht, wenn der Schnitenschutzstreifen zwar schwerer durchtrennbar sei als der Bereich des Dichtbands ohne Schnitenschutzstreifen, sich aber mit einer Einstichkraft im Bereich von 4 bis 8 N durchtrennen lasse, denn dann erfülle das Merkmal seinen erfindungsgemässen Zweck nicht. Ein "Schnitenschutzstreifen" sei daher ein Streifen, der einer Durchtrennung mit einem handelsüblichen Cuttermesser widerstehe, das mit einer Kraft von 4 bis 8 N geführt werde (E. 19, 21 und 33). Wie der Augenschein ergeben habe, lasse sich das Wannendichtband der Klägerin im Bereich des Polyamid/Aramid-Gewebestreifens mit einem handelsüblichen Cuttermesser bei einer Anpresskraft von 5 bis 7 N in der Längsrichtung vollständig durchtrennen. Damit vermöge der Polyamid/Aramid-Gewebestreifen das Dichtband bei der Entfernung alter Silikonfugen mit einem scharfen Werkzeug nicht zuverlässig vor einer Durchtrennung zu bewahren. Im Vergleich dazu lasse sich das Dicht- und Montageband der Beklagten selbst mit einer Kraft von 9 N nicht durchtrennen. Im Gegensatz zum Metallstreifen der "C. _____ Flexzarge" sei der gelbe Polyamid/Aramid-Gewebestreifen der Dicht- und Montagebänder der Klägerin kein Schnitenschutzstreifen (im Sinn des Anspruchs). Daran ändere nichts, dass sich das Band ausserhalb des Polyamid/Aramid-Gewebestreifens mit noch weniger Kraft durchtrennen lasse. Entscheidend sei nicht die relative Verstärkung, sondern, ob der Schnitenschutzstreifen die ihm zugeordnete Funktion erfülle, was er nicht tue. Die Klägerin behaupte in ihren Werbeunterlagen, dass ihr Wannendichtband dank seiner Verstärkung auch nach einer Kittfugenerneuerung dicht bleibe. Eine Schnitenschutzwirkung werde nicht behauptet. Angesichts der Ergebnisse der vom Gericht durchgeführten Schnittversuche wäre eine Berühmung, dass das Wannendichtband in der Ausführungsform, wie sie vom Gericht untersucht worden sei, schnitffest sei, wahrheitswidrig (E. 23 und 56). Entgegen dem Dafürhalten der Klägerin kann gestützt auf das Urteil des Bundespatentgerichts von einem "Schnitenschutz" nicht erst die Rede sein, wenn das Dichtband einer Einstichkraft von 40 N resp. einer Beanspruchung mit einer Auflast von 4 kg widersteht. Vielmehr greift der Schutzbereich des Patents laut den Erwägungen des Bundespatentgerichts bereits dann, wenn das Dichtband einer Schnittkraft von 4 bis 8 N (entsprechend einer Beanspruchung mit einer Auflast von 0.4 bis 0.8 kg) unbeschadet widersteht. Denn das Gericht widerlegte sämtliche Einwände, welche die (heutige) Klägerin im Patentverletzungsprozess einredeweise erhob, und wies die Klage der (heutigen) Beklagten mit Urteil vom 3. Mai 2021 letztlich allein deshalb ab, weil das Dichtband der Klägerin diesen Anforderungen nicht genüge, da es bei sämtlichen Versuchen bereits mit einer Einstichkraft von 5 bis 7 N vollständig durchtrennt wurde. Es hilft der Klägerin deshalb nicht weiter, wenn sie sich im vorliegenden Verfahren auf den Standpunkt stellt, der Begriff der Schnitffestigkeit sei relativ; ein Dichtband sei bereits schnitffest resp. biete einen "Schnitenschutz", wenn es sich bei einer Beanspruchung mit einer Auflast von weniger als 4 kg durchtrennen lasse. Das Bundespatentgericht erwog im Gegenteil ausdrücklich, die Klägerin bewerbe ihr Dichtband nicht mit einer Schnitffestigkeit und es wäre wahrheitswidrig, wenn sie ihr Zargenband als schnitffest anpreisen würde, solange es einer Schnittkraft von 8 N nicht

standhalte. Andererseits würde ein Wannendichtband (mit einem vergleichbaren Aufbau wie die "C._____ FLEXZARGE"), das eine hinlängliche Schnittfestigkeit gegenüber einer Einstichkraft von mindestens 8 N an den Tag legt, den Patentanspruch der Beklagten verletzen. Abgesehen davon argumentiert die Klägerin insoweit bis zu einem gewissen Grad ohnehin widersprüchlich, nachdem sie vor Bundespatentgericht zur Abwehr der Patentklage der Beklagten noch selbst eingewandt hatte, "Schnittschutz" bedeute, dass das Dichtband derart widerstandsfähig sein müsse, dass es mit einem spitzen, scharfen Gegenstand wie einem (Teppich-)Messer nicht oder nur sehr schwer zerschnitten werden könne. Wenn aber einerseits ein Wannendichtband – einschliesslich Berücksichtigung einer gewissen Toleranz – einer Schnittkraft von circa 10 N widerstehen können muss, damit es im Kontext einer Silikofugenrenovation wahrheitsgemäss einen "Schnittschutz" bietet, und andererseits ein Wannendichtband, das (wie jenes der Klägerin) identisch oder zumindest vergleichbar wie die "C._____ FLEXZARGE" konzipiert ist und einer Einstichkraft von ungefähr 10 N standhält, dem Patent CHxxx der Beklagten zuwiderläuft, bleibt für die Klägerin entsprechend dem Einwand der Beklagten kein Raum, das eigene Produkt wahrheitsgemäss mit dem Prädikat "Schnittschutz" anzupreisen. Infolgedessen mangelt es ihr an einem Feststellungsinteresse hinsichtlich der Nichtigerklärung der Marke "SCHNITTSCHUTZ", da sie dieselbe für ihre Dichtbänder nicht verwenden kann [...].

E. 5.4.2.6

Weitere Argumente, die ein Feststellungsinteresse zu begründen vermöchten, trägt die Klägerin in der Klage und der Replik nicht vor. Zusammenfassend mangelt es ihr mithin am erforderlichen Rechtsschutzinteresse, weshalb auf ihre Klage, nicht einzutreten ist, soweit sie Klassen resp. Oberbegriffe betrifft, unter denen die Beklagte ihre Marke effektiv gebraucht. Selbst wenn aber darauf einzutreten wäre, müsste sie aufgrund der nachstehenden Überlegungen abgewiesen werden.

E. 5.5.1

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a MSchG). Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen ergeben können (BGE 148 III 257 E. 6.2.2, 145 III 178 E. 2.3.1, 143 III 127 E. 3.3.2, 139 III 176 E. 2). Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind und die folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht monopolisiert werden dürfen. Die Unterscheidungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbilds oder ihres sachlichen resp. beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können (BGE 148 III 257 E. 6.2.2, 145 III 178 E. 2.3.1, 143 III 127 E. 3.3.2, 139 III 176 E. 2). Zum Gemeingut gehören elementare Zeichen, Herkunftsangaben, beschreibende Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie Freizeichen (BGE 139 III 176 E. 2, 134 III 314 E. 2.3.3). Nicht schutzfähig sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung insbesondere Zeichen, die sich in Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Unterscheidungskraft nicht

aufweisen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (BGE 148 III 257 E. 6.2.2, 145 III 178 E. 2.3.1). Ob ein Zeichen als Marke in Frage kommt, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es bei den massgebenden Adressaten in der Erinnerung hinterlässt. Ob die massgebenden Adressaten ein Zeichen für die beanspruchten Produkte als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, ist dabei vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Als originär unterscheidungskräftig ist ein Zeichen schützbar, wenn es aufgrund einer minimalen ursprünglichen Unterscheidungskraft geeignet ist, die mit ihm gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu individualisieren, und es dem Verbraucher dadurch ermöglicht, diese im allgemeinen Angebot gleichartiger Waren und Dienstleistungen wiederzuerkennen. Bei der Prüfung, ob diese Schutzvoraussetzung erfüllt ist, ist das Zeichen so zu betrachten, wie es vom Hinterleger angemeldet worden ist. Die Auswirkungen des bereits erfolgten oder künftigen Zeichengebrauchs auf die Wahrnehmung durch die massgebenden Verkehrskreise müssen ausser Betracht bleiben. Das Zeichen muss aus sich selbst heraus und unabhängig von seinem Gebrauch geeignet sein, die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden (BGE 148 III 257 E. 6.2.2, 145 III 178 E. 2.3.1, 143 III 127 E. 3.3.2). Unter das beschreibende Gemeingut fallen Zeichen, die eine unmittelbare Aussage in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen machen und sich damit unmissverständlich auf den Kennzeichnungsgegenstand beziehen (Städeli/Brauchbar Birkhäuser, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 2 MSchG N 84). Betroffen sind zunächst Sachbezeichnungen (Waren- und Gattungsbezeichnungen), welche die vom Zeichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar bezeichnen. Neue Wortschöpfungen sind Sachbezeichnungen, wenn ihr Sinn für die Kreise, an die sie sich richten, auf der Hand liegt (Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 MSchG N 85). Beschreibend sind ferner alle weiteren Beschaffenheitsangaben, die offen oder leicht erkennbar Auskunft über bestimmte Eigenschaften und Merkmale der Ware oder Dienstleistung geben. Dabei ist unerheblich, ob sich die Hinweise auf Aussehen/Ausstattung, Funktion oder Wirkungsweise (z.B. "Rapid", "Forte", "Mobility"), den Verwendungszweck, Materialeigenschaften, Inhaltsstoffe und Zusammensetzung (z.B. "C-Vit", "Deozinc", "Ce'Real"), den Anwendungsbereich oder die Zweckbestimmung (z.B. "Supraderm", "On the Beach", "Snowsport"), den Erbringer- oder Destinatärkreis (z.B. "Professional", "Keytrader", "Gourmet"), den Herstellungs- oder Verkaufsort, den Preis, die Quantität (z.B. "Triple Pack") oder die Qualität (z.B. "Choco Stick") beziehen (Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 MSchG N 91-109 mit zahlreichen Beispielen). Die Neuartigkeit einer Marke ist weder eine erforderliche Voraussetzung für die Schutzfähigkeit, noch begründet sie für sich allein die Unterscheidungskraft: Allein der Umstand, dass es sich um ein lexikalisch nicht erfasstes Zeichen handelt, schliesst dessen Zuordnung zum Gemeingut nicht aus; auch Wortneuschöpfungen schliessen den beschreibenden Charakter von Wortzeichen nicht per se aus. Entscheidend ist, dass das Zeichen nach dem Sprachgebrauch von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz nicht als unmittelbare Aussage über bestimmte Merkmale und Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird. Für die Zuordnung zum beschreibenden Gemeingut reicht es aus, wenn der Sinngehalt der Wortschöpfung – obwohl sie nicht allgemein gebraucht wird – für diejenigen Kreise, an die sie sich richtet, auf der Hand liegt (z.B. "Swiss Business Hub", "American Beauty", "Ready2Snack"; zulässig hingegen "Minibon" für Back- und Konditoreiwaren;

Städli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 MSchG N 110-111; vgl. auch Aschmann, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a MSchG N 15). Verfügt ein Zeichen über eine Doppel- oder Mehrfachbedeutung, richtet sich die Beurteilung der Unterscheidungskraft nach derjenigen Bedeutung, die aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise im konkreten Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen beansprucht wird, im Vordergrund steht und damit den Sinngehalt des Zeichens dominiert. Soweit eine im Vordergrund stehende, ausschliesslich beschreibende Bedeutung mit individualisierenden Sinngehalten konkurriert, fehlt es an der Unterscheidungskraft und das Zeichen ist dem Gemeingut zuzuordnen (z.B. "Easyweiss" für Farben und Verputz, "Firemaster" für flammenhemmende chemische Waren). Eine bloss bei abstrakter Betrachtung bestehende Mehrdeutigkeit reicht demnach grundsätzlich nicht aus. Verfügt das Zeichen jedoch aus Sicht der betroffenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen über einen unbestimmten Sinngehalt (z.B. "Xpro" für Fungizide für den landwirtschaftlichen Gebrauch, "VitaCForte"), ist es als unterscheidungskräftig zum Markenschutz zuzulassen (Städli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 MSchG N 123-125). Rechtsfrage ist, wie der massgebende Adressatenkreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und wie das allgemeine Publikum aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnimmt (BGE 148 III 257 E. 6.2.3, 145 III 178 E. 2.3.1, 143 III 127 E. 3.3.2, 139 III 176 E. 2). Der massgebende Verkehrskreis kann je nach Prüfungsgesichtspunkt unterschiedlich sein. So beurteilt sich die Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der Konkurrenten, während bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf das Verständnis des durchschnittlichen Abnehmers abzustellen ist (BGE 139 III 176 E. 2).

E. 5.5.2

Der Begriff der Unterscheidungskraft bezeichnet die konkrete Eignung einer Marke, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel/Kennzeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens aufgefasst zu werden. Die Unterscheidungskraft kann sich im Laufe der Zeit verändern; namentlich kann eine Marke ihre Unterscheidungskraft vollständig einbüßen und zum Freizeichen degenerieren. Der Begriff der Unterscheidungskraft ist bei der Anwendung von Art. 2 MSchG zu verwenden, wenn geprüft wird, ob ein Kennzeichen gemeinfrei ist; sie stellt eine Eintragungsvoraussetzung dar (Noth/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 1 MSchG N 25; siehe auch Aschmann, a.a.O., Art. 2 lit. a MSchG N 8 und 235). Die Kennzeichnungskraft ist die Fähigkeit eines Zeichens, sich beim Publikum als Marke eines bestimmten Unternehmens einzuprägen und bei diesem in Erinnerung zu bleiben. Auch die Kennzeichnungskraft kann sich im Laufe der Zeit verändern. Sie bestimmt den Schutzzumfang der Marke. Der Begriff ist deshalb im Zusammenhang mit Art. 3 MSchG zu verwenden (Noth/Thouvenin, a.a.O., Art. 1 MSchG N 26; siehe auch Aschmann, a.a.O., Art. 2 lit. a MSchG N 229-230). Die Unterscheidungskraft wird im Zeitpunkt des Eintragungsentscheids über die Marke gemessen, die Kennzeichnungskraft im Zeitpunkt des Urteils über die Nichtigkeits- oder Verletzungsklage (Aschmann, a.a.O., Art. 2 lit. a MSchG N 232-233). Massgebend für die Beurteilung, ob ein Zeichen seine Unterscheidungskraft verloren hat und Gemeingut geworden ist, sind die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids (BGE 130 III 113 E. 3.2; Aschmann, a.a.O., Art. 2 lit. a MSchG N 121; zu wenig differenziert ders., a.a.O., Art. 2 MSchG N 36; a.M. wohl Städli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 MSchG N 22 unter Berufung auf die nicht

einschlägige E. 1b des Urteils des Bundesgerichts 4C.42/2000 vom 18.7.2000).

E. 5.5.3

Stützt sich die Nichtigkeitsklage auf absolute Ausschlussgründe, gilt zwar grundsätzlich, dass der Beklagte als Inhaber der Marke diejenigen Tatsachen vorzubringen hat, aus denen er die Gültigkeit seiner Marke ableitet. Umgekehrt gilt aber, dass Negative nicht zu beweisen sind. Und der Umstand der Eintragung der Marke indiziert deren Gültigkeit. Der Kläger trägt daher die Behauptungs- und Beweislast für Tatsachen, aus denen er ableitet, dass die Marke des Beklagten rechtswidrig ist oder zum Gemeingut gehört (Staub, a.a.O., Art. 52 MSchG N 73).

E. 5.5.4

[...]

E. 5.5.4.3

Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung liegen die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft. Die Unterscheidungskraft stellt – anders als die Kennzeichnungskraft – bereits eine Eintragungsvoraussetzung dar. Als solche ist sie [...] rückwirkend auf den Zeitpunkt der Eintragung zu beurteilen. Die Klägerin behauptet nicht, dass die Marke "SCHNITTSCHUTZ" in der Zwischenzeit – insbesondere aufgrund ihrer überragenden Bekanntheit – jegliche Unterscheidungskraft verloren und für Wannendichtbänder gleichsam zu einem Synonym avanciert sein soll. Vielmehr stellt sie sich ausschliesslich auf den Standpunkt, dass dem Zeichen a priori keine Unterscheidungskraft zugekommen sein soll und es deswegen gar nie als Marke hätte eingetragen werden dürfen. Infolgedessen hätte sie substantiiert aufzuzeigen, weshalb es der Bezeichnung "Schnittschutz" bereits im Zeitpunkt der Markenmeldung und der Registereintragung im Jahr 2013 an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemangelt haben soll, und hätte dafür (im Bestreitungsfall) die notwendigen Beweise zu erbringen. Dieser Obliegenheit kommt die Klägerin in der Klage und der Replik jedoch – mit Ausnahme des Verweises auf die Patentanmeldung der D. _____ AG und den Aufsatz von Henrik-Horst Wetzel, worauf nachfolgend zurückzukommen sein wird – nicht zureichend nach. Die blosser Berufung auf eine angebliche Gerichtsnotorietät hilft ihr nicht weiter: Es ist nicht ersichtlich, inwiefern und weshalb es gerichtlichen Instanzen allgemein bekannt sein soll, dass der Begriff "Schnittschutz" im Jahr 2013 eine für Wannendichtbänder vorteilhafte Eigenschaft beschrieben haben soll.

E. 5.5.4.4

Fehl geht sodann das Argument der Klägerin, die Beklagte resp. die C. _____ AG bewerbe ihr Dichtband mit der Aussage, es weise einen Schnittschutz auf. Sowohl auf den Broschüren als auch den Montageanleitungen erscheinen auf der Frontseite die C. _____ AG als Herstellerin gefolgt von den Marken "FLEXZARGE®" und "SCHNITTSCHUTZ®" jeweils in separaten Absätzen. In den Montageanleitungen erfolgt die Verwendung von "SCHNITTSCHUTZ" ausschliesslich im Sinn eines Produktnamens und nicht beschreibend im Sinn einer Eigenschaft oder eines Bestandteils. In den Werbebroschüren findet sich jeweils zusätzlich in einem eigenen Abschnitt/Kasten auf der zweiten Seite eine Beschreibung dessen, was die Marke "SCHNITTSCHUTZ®" aussagt. In der Beilage zur Werbe-E-Mail im Jahr 2016 wurde "SCHNITTSCHUTZ®" sogar sinngemäss als Marke/Name für die metallische Einlage verwendet ("Metallische Einlage

(Schnittschutz®)). Desgleichen erscheint auf den Messeständen der Beklagten "SCHNITTSCHUTZ®" oder "Schnittschutz®" jeweils (nur) als Überschrift. Die Beklagte verwendet die registrierte Marke mithin im Sinn einer "Überschrift" oder eines "Namens" (vornehmlich für den integrierten Metallstreifen), nicht aber im deskriptiven Sinn zur Wiedergabe von Eigenschaften ihres Dichtbands.

E. 5.5.4.5

Allgemein betrachtet handelt es sich bei der Bezeichnung "Schnittschutz" nicht um eine Waren- oder Gattungsbezeichnung im Sanitärbereich, was auch die Klägerin nicht geltend macht. Als Gemeingut wäre der Begriff somit nur zu qualifizieren, wenn er sich als beschreibendes Element im weiteren Sinn erweist. Zahlreiche der von Lehre und Rechtsprechung definierten Kategorien (E. 5.5.1) fallen aber von vornherein ausser Betracht. So lässt sich "Schnittschutz" weder als elementares Zeichen noch als Angabe zu Herkunft, Art, Menge oder Wert des Produkts noch als Hinweis auf das Aussehen, die Wirkungsweise, Inhaltsstoffe oder die Zusammensetzung, den Anwendungsbereich, den Erbringer- oder Destinatärkreis, den Herstellungs- oder Verkaufsort, den Preis, die Quantität oder die Qualität interpretieren. Die Bezeichnung "Schnittschutz" könnte vernünftigerweise nur als Angabe der Beschaffenheit/Ausstattung oder der Funktion/Zweckbestimmung verstanden werden. Insofern erweist sich das Zeichen aber als mehrdeutig. So ist namentlich denkbar, dass ein Montageband, das die Bezeichnung "Schnittschutz" trägt, (nur) als Schnittschutz für die eigentlichen Dichtbänder dient, wie es auf die von der Klägerin im Rahmen ihrer Internetrecherche zum Stichwort "Schnittschutzband" gefundenen Bänder zutrifft. Ebenfalls naheliegend wäre, dass das Dichtband zusammen mit einem "Schnittschutz" ausgeliefert wird, um den Einbauegegenstand, Armaturen oder Platten beim Anbringen von Zargenbändern vor Schnittbeschädigungen zu bewahren. Nicht offen auf der Hand liegt hingegen die eigentlich zutreffende Eigenschaft, wonach das Dichtband in einem gewissen Bereich eine Metallverstärkung aufweist, die es selbst davor bewahren soll, dass es – in ferner Zukunft – bei einer Nasszellenanierung aus Versehen durchtrennt wird. Mit der Eigenschaft eines Dicht- und Montagebands, das einer versehentlichen Durchtrennung mit einem Messer im Rahmen einer Renovation einen angemessenen Widerstand entgegensetzen soll, sind vielmehr Begriffe wie "Schnittfestigkeit", "Schnittwiderstand", "Schnittsicherheit" zu assoziieren. Denn der Zweck eines Dichtbands besteht nicht darin, andere Bauelemente (oder sich selbst) vor Beschädigungen durch Schneidwerkzeuge zu bewahren, sondern es soll vielmehr das Einsickern von Wasser in Hohl- und Zwischenräume in Nasszellen verhindern. Während bei "Schnittschutz" nicht eindeutig feststeht, welche Eigenschaft zum Ausdruck gebracht werden soll, lässt sich namentlich "Schnittfestigkeit" als Attribut nur dahingehend interpretieren, dass das Band nicht (leicht) "durchgeschnitten" werden kann. Die Bezeichnung "Schnittschutz" gibt somit nicht offen oder leicht erkennbar Auskunft über klar definierte Eigenschaften und Merkmale des konkreten Wannendichtbands. Sie zeigt weder offensichtlich auf, wie das Wannendichtband konkret beschaffen oder ausgestattet ist, noch, welche Funktion oder Zweckbestimmung es erfüllt. Die Bedeutung, für welche die Marke "SCHNITTSCHUTZ" beansprucht wird, steht somit gerade nicht im Vordergrund und dominiert damit deren Sinngehalt nicht. Vielmehr lässt das Zeichen mehrfache Interpretationsmöglichkeiten zu, womit sich sein Sinngehalt als unbestimmt erweist, weshalb es auch unter diesem Blickwinkel als minimal unterscheidungskräftig zum Markenschutz zuzulassen ist.

E. 5.5.4.6

Das Patent der D._____ AG bezieht sich auf einen "Montagesatz zum Erzielen einer Dichtwirkung", der einzig in einer von mehreren angedachten Ausführungsformen die Möglichkeit eines Schutzstreifens vorsieht, der gegen Schnittbeschädigungen schützen soll und der separat angebracht wird ("Im montierten Zustand ist der Schutzstreifen [...] mit dem Anschlussband [...] verbunden [...]"). Die D._____ AG bezog sich somit bei der Verwendung des Begriffs "Schnittschutz" nicht auf ein Wannendichtband, in den ein metallisch verstärkter Streifen gegen Schnittbeschädigungen bereits integriert ist, sondern auf einen separaten Schutzstreifen, dessen einziger Zweck darin besteht, vor Schnittschäden zu bewahren – ähnlich den von der Klägerin bei ihrer Internetrecherche zum Stichwort "Schnittschutzband" ausfindig gemachten Produkten. Wie die Beklagte zudem nachweisen konnte, hat sie die Bezeichnung "Schnittschutz" für ihr Montageband ab Mitte Februar 2011 verwendet. Die ebenfalls in der Innerschweiz ansässige D._____ AG hat ihr Patent unter Verwendung der Bezeichnung "Schnittschutz" erst neun Monate später, Mitte November 2011, angemeldet. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass die D._____ AG bei der Beobachtung des für sie relevanten Markts bereits Kenntnis vom damals neuen Produkt der Beklagten erlangte und in Anlehnung daran die Bezeichnung "Schnittschutz" verwendet hat. Im Übrigen handelt es sich bei der D._____ AG um eine Konkurrentin der Parteien, die sich ebenfalls mit der Entwicklung von Sanitärprodukten befasst. Die Unterscheidungskraft einer Marke beurteilt sich indes nach dem Verständnis des durchschnittlichen Abnehmers, in casu mithin anhand der Kenntnisse eines durchschnittlich ausgebildeten Sanitärinstallateurs. Den Nachweis für das Zeichenverständnis der relevanten Verkehrskreise und die behauptete fehlende Unterscheidungskraft im Jahr 2013 vermag die Klägerin mithin auch mit der Patentanmeldung der D._____ AG nicht zu erbringen.

E. 5.5.4.7

Ferner beruft sich die Klägerin auf den Aufsatz von Henrik-Horst Wetzel aus dem Jahr 2012 und möchte daraus ableiten, dass Sanitärinstallateure die Bezeichnung "Schnittschutz" als eine bei Wannendichtbändern und entsprechenden Dienstleistungen vorteilhafte Eigenschaft, mithin als bloße Beschaffenheitsangabe verstehen würden, weshalb es ihr an Unterscheidungskraft mangle. Henrik-Horst Wetzel verwendet die Bezeichnung "Schnittschutz" in seiner Publikation jedoch nicht, sondern weist vielmehr allgemein auf mannigfaltige Ursachen für Wasserschäden in Nassräumen sowie mögliche und gebotene Lösungsansätze hin. Allein die Tatsache, dass er postuliert, Abdichtungen seien im Bereich von Silikonfugen derart auszugestalten, dass als Folge von Renovationsarbeiten keine Schneide- und damit Wasserschäden resultieren, stellt keinen Beleg dafür dar, dass "Schnittschutz" schon vor 2013 eine bei Dichtbändern vorteilhafte Eigenschaft beschrieben haben soll. Darüber hinaus handelt es sich bei Henrik-Horst Wetzel um einen Diplomingenieur, der seine persönliche Eignung zum Sachverständigen und seine besondere Sachkunde in einem öffentlichen Überprüfungsverfahren unter Beweis gestellt hat (ö.b.u.v.: öffentlich bestellt und vereidigt). Auch er gehört somit nicht dem üblichen, vorliegend relevanten Verkehrskreis der Sanitärinstallateure an. Den Ausführungen der Klägerin kann deshalb auch insoweit nicht gefolgt werden.

E. 5.5.4.8

Zusammenfassend wäre der Klage somit im Bereich, in dem die Beklagte die Marke unbestritten verwendet, auch in materieller Hinsicht kein Erfolg beschieden, wenn auf sie

einzutreten wäre.

E. 6

[...]

E. 6.3.1

Eine Marke ist nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist von fünf Jahren (vgl. Art. 12 Abs. 1 MSchG) 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 Gebrauchsobliegenheit entspricht der wettbewerbsbezogenen Funktion der Marke: Einzig bei denjenigen Zeichen, die auch effektiv benutzt werden und damit im Wettbewerb die ihr zugedachte 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. 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, 130 III 267 E. 2.2). Zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs einer Marke ist grundsätzlich jedermann befugt; ein spezieller Interessennachweis ist nicht erforderlich, da das allgemeine Interesse, bei der freien Zeichenbildung nicht durch infolge Nichtgebrauchs ungültige Marken behindert zu werden, in der Regel genügt. Ausnahmsweise kann ein Rechtsschutzinteresse an der Nichtigerklärung jedoch dann fehlen, wenn die Opponentin das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnliches Zeichen schon aus anderen Gründen selbst gar nicht benutzen kann oder benutzen darf, sodass für sie die Markeneintragung von vornherein keine weitere Behinderung in der freien Zeichenbildung bewirken kann. In einem solchen Fall kann der Nichtgebrauch nur geltend gemacht werden, wenn die Opponentin aufgrund besonderer Umstände dennoch ein schutzwürdiges Interesse daran hat, ein Wiederaufleben des zufolge Nichtgebrauchs untergegangenen Markenrechts zu verhindern (BGE 136 III 102 E. 3.4, 125 III 193 E. 2a).

E. 6.3.2

Wie vorstehend erwogen (E. 5.4.2.5), kann die Klägerin ihre gemäss den Feststellungen des Bundespatentgerichts im Aufbau weitgehend mit der "C._____ AG Flexzarge" vergleichbaren Dichtbänder nicht einfach dergestalt neu konzipieren, dass sie einer Beanspruchung mit einer Auflast von circa 1 kg oder mehr widerstehen können und somit einen wirksamen Schutz gegen Schnittschäden bei einer Silikonfugenrenovation aufweisen, ohne damit das Patent CHxxx der Beklagten zu verletzen. Insoweit mangelt es ihr nach dem Gesagten am erforderlichen Rechtsschutzinteresse für eine Nichtigerklärung der Marke "SCHNITTSCHUTZ". Soweit die Beklagte diesen Einwand auch im Zusammenhang mit dem Antrag der Klägerin auf Löschung der Marke wegen Nichtgebrauchs nach Ablauf der fünfjährigen Schonfrist erhebt, verkennt sie jedoch, dass sich die klägerische Behauptung des Nichtgebrauchs auf jene Klassen und Oberbegriffe des Markenschutzes bezieht, unter die sich die "C._____ FLEXZARGE" – auch nach eigener Darstellung der Beklagten (vgl. E. 6.4.2 nachstehend) – gerade nicht subsumieren lässt. Dass die Beklagte resp. die C._____ AG die Marke zur Kennzeichnung für Dichtbänder (Dichtungs- und Isoliermaterial in Klasse 17) und entsprechende Dienstleistungen (Reparaturwesen und Installationsarbeiten in Klasse 37) tatsächlich verwendet, bestreitet die Klägerin nicht.

Folglich ist irrelevant, dass die Klägerin die Marke "SCHNITTSCHUTZ" für ihre Zargenbänder nicht verwenden kann, da insoweit gar kein Nichtgebrauch der aktuellen Markeninhaberin zur Diskussion steht. Zu beantworten ist vielmehr die Frage, ob die Klägerin die Bezeichnung "Schnittschutz" oder ein dieser ähnliches Zeichen in den vom Nichtgebrauch durch die Beklagte betroffenen Klassen und Teilbereichen ausnahmsweise aus anderen Gründen selbst gar nicht benutzen kann oder darf, sodass für sie die Markeneintragung von vornherein keine weitere Behinderung in der freien Zeichenbildung bewirken kann. Solche Gründe trägt die Beklagte in casu nicht vor und sind auch nicht ersichtlich (vgl. insbesondere die Konstellation in BGE 125 III 193 betreffend geografische Herkunftsbezeichnungen als Marken). Infolgedessen hat die Klägerin kein spezielles Interesse nachzuweisen. Sie kann sich auf den Umstand des Nichtgebrauchs berufen und sich auf ihr allgemeines Interesse stützen, bei der freien Zeichenbildung nicht durch die von der Beklagten eingetragene, nicht gebrauchte Marke behindert zu werden. Auf die Klage ist deshalb insoweit einzutreten.

E. 6.4.1

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). Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 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 unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Wer den Nichtgebrauch einer Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Grundsätzlich gilt nicht jede Benutzung einer Marke als rechtserhaltend. Vielmehr ist eine qualifizierte Benutzung notwendig. Der grundlegende Zweck einer Marke liegt in der Abgrenzung der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu Konkurrenzprodukten (Unterscheidungsfunktion) und im Hinweis auf den Hersteller (Herkunftsfunktion). Voraussetzung des rechtserhaltenden Gebrauchs ist deshalb die funktionsbezogene Benutzung der Marke als Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen. Einzig bei Zeichen, die auch effektiv benutzt werden und damit im Wettbewerb die ihr zugeordnete Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion erfüllen, rechtfertigt sich nach Ablauf der Schonfrist das markenschutzrechtliche Monopol (BGE 139 III 424 E. 2.2.1; Volken, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 11 MSchG N 7). Dabei ist nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (Volken, a.a.O., Art. 11 MSchG N 7). Der erforderliche funktionelle Zusammenhang kann auch durch die Verwendung in Angeboten, Rechnungen, Katalogen und spezifischen Prospekten hergestellt werden (Volken, a.a.O., Art. 11 MSchG N 8 mit Hinweisen). Eine Marke wird in aller Regel zudem nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend gebraucht, für die sie tatsächlich benutzt wird (Spezialitätsprinzip). Beschränkt sich der Gebrauch der Marke auf lediglich einen Teil der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Produkte, treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs nur hinsichtlich dieses Teils, nicht jedoch bezüglich der restlichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein (Volken, a.a.O., Art. 11 MSchG N 31-32). Liegt mit anderen Worten Nichtgebrauch nur bezüglich eines Teils der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Produkte vor, treten auch die Folgen

des Nichtgebrauchs nur hinsichtlich dieses Teils, nicht jedoch bezüglich der restlichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein (Volken, a.a.O., Art. 12 MSchG N 27; Wang, Markenschutzgesetz [MSchG; Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 12 MSchG N 37). Der Gebrauch der Marke wird von der Rechtsprechung als rechtserhaltend für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt, wenn die Produkte oder Dienstleistungen typisch für diesen Oberbegriff sind und ins gängige Sortiment eines branchenüblichen Anbieters gehören (BVGer-Urteil B-5871/2011 vom 4.3.2013 E. 2.3; vgl. Wang, a.a.O., Art. 11 MSchG N 35 und 37; Volken, a.a.O., Art. 11 MSchG N 42-50).

E. 6.4.2

Die Klägerin trägt unter blossem Verweis auf die Recherche von J._____, die Website der Beklagten bzw. der C._____ AG sowie den "gesunden Menschenverstand" pauschal vor, die Beklagte habe die eingetragene Marke nur in sachlich geringem Umfang, nämlich lediglich für Wannendichtbänder (Dichtungs- und Isoliermaterial in Klasse 17) und entsprechende Dienstleistungen (Reparaturwesen und Installationsarbeiten in Klasse 37) verwendet. Der Bericht von J._____ betreffend die Benutzungsrecherche hält als Fazit jedoch einzig fest, es sei festzustellen, dass die untersuchte Marke "SCHNITTSCHUTZ" durch die C._____ AG als Produktbezeichnung "C._____ FLEXZARGE SCHNITTSCHUTZ" Verwendung finde. In welchem Umfang die Beklagte die Marke benutzt oder gerade nicht benutzt, erläutert der Recherchebericht nicht und ist anhand der (umfangreichen) Beilagen auch nicht ohne Weiteres ersichtlich. Ebenso wenig lässt sich der Nichtgebrauch der Marke – in Ermangelung konkreter Tatsachenbehauptungen der Klägerin – offensichtlich anhand der Website der C._____ AG erkennen, während die Beklagte selbst über keine eigene offizielle Homepage im Internet verfügt. Nicht weiter hilft der Klägerin schliesslich auch der Verweis auf den gesunden Menschenverstand. Ihr Tatsachenvortrag erweist sich insgesamt als zu wenig substantiiert, als dass sie damit den (partiellen) Nichtgebrauch der Marke glaubhaft gemacht hätte. Allerdings räumt die Beklagte implizit selbst ein, dass sie die Marke "SCHNITTSCHUTZ" nicht für sämtliche registrierten Waren und Dienstleistungen der Klassen 11, 17, 19, 35, 37 und 44 gebraucht hat, indem sie geltend macht, sie habe die Marke in grösserem Umfang als von der Klägerin behauptet rechtserhaltend genutzt, nämlich auch für Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate; Klasse 17), Baumaterialien (nicht aus Metall; Klasse 19) sowie im Bauwesen (Klasse 37). Da die Beklagte mithin den rechtserhaltenden Gebrauch in sämtlichen registrierten Klassen und für sämtliche Begriffe selbst nicht behauptet, geschweige denn nachweist, ist im Umfang, in dem die Beklagte den Nichtgebrauch konkludent anerkennt, die Nichtigkeit der Marke festzustellen (vgl. zum Vorgehen illustrativ BGer-Urteil 4A_429/2011 vom 23.2.2012 Sachverhalt lit. B). Die Klage ist deshalb insoweit teilweise gutzuheissen.

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