

## Die Marke zwischen Registereintrag und Benutzung

Ittinger Workshop vom 30. und 31. August 2013

STEFAN HUBACHER\*

- I. **Das Spannungsverhältnis zwischen Eintrag und Benutzung**
- II. **Die verschiedenen Arten des Markengebrauchs**
- III. **Dogmatisches zum Markengebrauch**
  - 1. Die zwei Realitäten
  - 2. Die sieben Gebräuche
  - 3. Die vier Eigenarten des Markenregisters
- IV. **Praxis des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum**
  - 1. Beurteilungskriterien bei Verkehrsdurchsetzung und markenmässigem Gebrauch
  - 2. Teilgebrauch der Marke
- V. **Tücken für die Rechtsberatung**
- VI. **Die rechtserhaltende Benutzung von Marken in der EU**
  - 1. Wo muss eine Gemeinschaftsmarke benutzt werden?
  - 2. Wie muss eine Gemeinschaftsmarke benutzt werden?
- VII. **Workshops**
- VIII. **Schlussfolgerung**

*Währenddem sich der letztjährige Ittinger Workshop dem Verhältnis von Design- und Markenrecht widmete, stand die vom INGRES, dem IGE und dem Bundesverwaltungsgericht organisierte Tagung dieses Jahr wiederum ganz im Zeichen des Markenrechts. Thema bildete die Wechselwirkung zwischen Registereintrag und Benutzung einer Marke. Die Thematik wurde im Lichte der jüngsten schweizerischen und europäischen Rechtsprechung präsentiert und diskutiert. Die Teilnehmer konnten sich dabei aktiv mit den unterschiedlichen Tatbeständen, bei denen der tatsächliche Gebrauch eines Kennzeichens eine Rolle spielt, auseinandersetzen. Dabei zeigte sich, dass Fragen rund um die Zeichenbenutzung, z.B. bei der Beurteilung von Markenverletzungen, dem rechtserhaltenden Gebrauch, der Verkehrsdurchsetzung oder der berühmten Marke gleichermassen praxisrelevant wie komplex sind. So dürfte es kein Zufall sein, dass sich die Rechtsprechung gerade in letzter Zeit beachtlich häufig mit Fragen des Markengebrauchs zu beschäftigen hatte, was dem Thema besondere Aktualität verlieh. Die Analyse der Entscheide zeigte aber nicht nur die praktische Relevanz des Themas, sondern auch, dass Detailfragen rund um den Markengebrauch den Ausgang eines Verfahrens zunehmend entscheidend beeinflussen.*

### I. Das Spannungsverhältnis zwischen Eintrag und Benutzung

Eröffnet wurde der Workshop durch RA Dr. MICHAEL RITSCHER, LL.M., der sich dem zwischen Registereintrag und Markenbenutzung bestehenden Spannungsverhältnis widmete. Mittels rechtshistorischer Analyse untersuchte RITSCHER einerseits die geschichtlichen Ursprünge und Ursachen des Spannungsverhältnisses, andererseits die diesbezüglichen Folgen.

Als *Grund* für das Spannungsverhältnis nannte RITSCHER vorab den mit dem neuen Markenschutzgesetz vollzogenen Wechsel vom Gebrauchs- zum Hinterlegungsprinzip. Eine Rolle spielte aber auch der 1993 eingeführte offene Markenbegriff, wonach bei gegebenen Voraussetzungen grundsätzlich jedes Zeichen als Marke eingetragen werden könne. Beides habe zu einer Abstraktion der Wirklichkeit geführt: So sei beispielsweise selbst eine Wortmarke letztlich lediglich eine von Schriftweise, Formen und Farben abstrahierte Abbildung. Zudem verwies RITSCHER auf den Umstand, dass die Konsumenten in Wirklichkeit nur selten den tatsächlich (eingetragenen) Zeichen begegnen würden und sich da-

\* MLaw, Rechtsanwalt, Bern.

her nicht gewohnt seien, die wahrgenommene Realität in einzelne Zeichen<sup>1</sup> oder Markenkategorien<sup>2</sup> aufzuteilen.

Das sich aus diesem Spannungsverhältnis ergebende *Problem* liege daher im Auseinanderdriften von Markenwirklichkeit und Markenregister, das sich namentlich in drei Bereichen zeige:

- der abstrakten Natur des Registereintrags,
- der zeitlichen Unbeschränktheit des Markenrechts und
- dessen territorialer Geltung.

Der Umstand, dass die Marke beliebig oft verlängert werden könne, führe zwar einerseits zu einer theoretisch unendlichen Prosequierung des Schutzes, aber eben nur in der Art und dem Umfang des tatsächlichen Gebrauchs. Gerade die Art und der Umfang der Benutzung seien aber einer Anpassung an die sich ändernden Umstände und Gewohnheiten unterworfen. Zudem führe auch die territoriale Geltung zu Problemen, indem sich der Markenschutz stets an Landesgrenzen orientiere, währenddem die tatsächliche Benutzung eines Zeichens geografisch oftmals mehr oder weniger ausgedehnt erfolge.

All dies führe im Markenrecht zu einer ständigen Diskrepanz zwischen der starren Markeneintragung und der dynamischen Markenwirklichkeit. Nicht zuletzt würde die Problematik zusätzlich dadurch erschwert, dass die unterschiedlichen Instanzen die sich stellenden Fragen nach unterschiedlichen Spielregeln und mit unterschiedlichen Möglichkeiten zu lösen hätten.

## II. Die verschiedenen Arten des Markengebrauchs

RA Dr. CHRISTOPH GASSER, LL.M., widmete sich der Definition des Markengebrauchs und untersuchte, bei welchen markenrechtlichen Tatbeständen der Gebrauch des Zeichens eine Rolle spielt. Hierzu schlug GASSER die Unterscheidung von rechtserwerbendem, rechtsverstärkendem, rechtserhaltendem und rechtsverletzendem Markengebrauch vor. Diese Unterscheidung bot den Teilnehmern eine optimale Übersicht und erleichterte die Orientierung zwischen den unterschiedlichen Gebrauchstatbeständen. So stellte GASSERS Vortrag eine wertvolle Grundlage für die nachfolgenden Referate und Diskussionen dar.

Im Zusammenhang mit dem *rechtserwerbenden Gebrauch* führte der Referent aus, dass aufgrund des Hinterlegungsprinzips der Gebrauch einer Marke zum Erwerb des Markenrechts grundsätzlich keine Rolle spiele<sup>3</sup>. Praktisch bedeutsame Ausnahmen seien aber z.B. die Verkehrsdurchsetzung<sup>4</sup>, die notorisch bekannte Marke<sup>5</sup> oder die berühmte Marke<sup>6</sup>. Der tatsächliche Markengebrauch zum Zwecke des Rechtserwerbs spiele darüber hinaus auch bei der Beurteilung des Weiterbenützungsbrechens<sup>7</sup>, der Gebrauchspriorität<sup>8</sup> oder der Verwirkung<sup>9</sup> eine zentrale Rolle.

Im Sinne einer zweiten Ausnahme vom reinen Hinterlegungsprinzip nannte GASSER Tatbestände, bei denen sich der Gebrauch rechtsverstärkend auswirke (*rechtsverstärkender Markengebrauch*). Hierzu zählen namentlich die erhöhte Kennzeichnungskraft<sup>10</sup> oder die berühmte Marke<sup>11</sup>.

Grundlage für den *rechtserhaltenden Gebrauch* (Gebrauchspflicht) bilde der Ausgleich zum gewährten Monopolrecht. Wie oben dargestellt, ist der Gebrauch der Marke zum Rechtserwerb nur ausnahmsweise erforderlich; zum langfristigen Erhalt ist er demgegenüber unabdingbar. Daher müsse der Markeninhaber sein Zeichen benutzen, um sein Ausschliesslichkeitsrecht zu erhalten. Dies erfasse sowohl den Gebrauch im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren und Dienstleistungen wie auch den Gebrauch in der eingetragenen Form. In beiden Fällen gebe es aber auch hier Ausnahmen, in-

1 So ist das tatsächlich im Geschäftsverkehr benutzte Logo (kombinierte Marke) oft (auch) als blosse Wort- oder Bildmarke hinterlegt.

2 Z.B. durch kombinierte Benutzung einer Formmarke mit einem Logo oder einem Logo mit einem Jingle (Klangmarke).

3 Art. 5 und 6 MSchG.

4 Art. 2 lit. a MSchG.

5 Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ.

6 Art. 15 MSchG, Art. 16 Abs. 2 TRIPS.

7 Art. 14 MSchG.

8 Art. 78 MSchG.

9 Art. 2 Abs. 2 ZGB.

10 Art. 3 et al. MSchG.

11 Art. 15 MSchG.

dem bspw. der Teilgebrauch<sup>12</sup> oder der Gebrauch in einer vom Eintrag nicht wesentlich abweichenden Form<sup>13</sup> toleriert werde. Weiter könne die Marke stellvertretend durch Dritte<sup>14</sup>, zu Exportzwecken<sup>15</sup> oder sogar einzig im Ausland rechtserhaltend gebraucht werden<sup>16</sup>.

Zwingend zu berücksichtigen sei der Gebrauch einer Marke schliesslich bei der Beurteilung einer potenziellen Verletzungshandlung. Der *rechtsverletzende Gebrauch* sei dabei grundsätzlich umfassend zu verstehen, da das Markenrecht jede Art (Qualität, Quantität) des kennzeichenmässigen Gebrauchs durch nichtberechtigte Dritte verbiete. Dennoch würden sich hier heikle Abgrenzungsfragen stellen, so z.B. die Unterscheidung zwischen dem markenmässigen und dem rein dekorativen oder parodistischen Markengebrauch oder den Benützungformen im Internet (Adwords, Domainnames, Framing, Linking, Metatags etc.).

### III. Dogmatisches zum Markengebrauch

Nach dem durch RITSCHER gemachten Blick zurück und der von GASSER vorgenommenen Unterscheidung der verschiedenen Arten des Markengebrauchs beleuchtete Bundesverwaltungsrichter Dr. DAVID ASCHMANN das Spannungsverhältnis zwischen Markengebrauch und Markenregister aus primär dogmatischer Optik. Hierzu kreierte er das Modell der zwei relevanten Realitäten und untersuchte sodann deren Massgeblichkeit bei den verschiedenen Gebrauchstatbeständen.

#### 1. Die zwei Realitäten

Beim Markengebrauch kreierte ASCHMANN zwei Arten von relevanten Realitäten: Die sog. Realität 1 und Realität 2. Als *Realität 1* verstehe er sämtliche äusseren Tatsachen, die sich naturgemäss der Vergangenheit widmeten und somit dem direkten Beweis zugänglich seien (z.B. Gebrauch einer Marke in Inseraten, Katalogen oder Rechnungen, getätigter Werbeaufwand, Bedeutung gemäss Wörterbüchern etc.). *Realität 2* hingegen beziehe sich auf die inneren Tatsachen und beschäftige sich mit der Zukunft. Sie können entsprechend nur indirekt – über die Erfahrung – beurteilt werden (z.B. Erwartungen der Abnehmer, Bekanntheit einer Marke, Gesamteindruck, Zuordnung zu Unternehmen etc.). Im Rahmen der Realität 2 stehe jeweils eine kollektive Wahrnehmung durch die massgeblichen Verkehrskreise und damit eine kognitive Gewichtung der unmittelbar wahrnehmbaren Tatsachen im Zentrum. Diese Realität 2 sei es aber auch, die bei der Mehrheit der Gebrauchstatbestände im Mittelpunkt stehe (siehe Ziff. 3. lit. b sogleich). Das Markenregister hingegen stehe zwischen diesen beiden Realitäten, was – zusammen mit den Eigenheiten des Registers (siehe Ziff. 3. lit. c sogleich) – oft zu Spannungen führe.

#### 2. Die sieben Gebräuche

Im zweiten Teil seines Referates ordnete ASCHMANN die verschiedenen Tatbestände den beiden Realitäten zu und entwickelte hierzu sieben Arten von Gebräuchen. Er unterschied zwischen rechtserhaltendem Gebrauch, Verkehrsdurchsetzung, Secondary Meaning, Notorietät, erweiterter Schutzzumfang, Verwechslungsgefahr und Rufausbeutung (berühmte Marke) und zeigte, dass – mit Ausnahme des rechtserhaltenden Gebrauchs – alle Tatbestände vorwiegend nach der Realität 2 beurteilt würden.

Die Liste mit den Tatbeständen, bei welchen der Gebrauch der Marke eine Rolle spiele, zeige auch, dass eine Marke an ganz verschiedenen «Schwächen» leiden könne. Diese müssten entsprechend auf verschiedene Arten bzw. durch verschiedene Gebräuche geheilt werden. So genüge für den Rechtserwerb unter Umständen eine äussere Gebrauchshandlung (ohne dass ein entsprechender Gebrauchserfolg verlangt würde<sup>17</sup>), wohingegen für die Beurteilung des rechtssteigernden Markengebrauchs stets eine wahrnehmungsbezogene Beurteilung erfolgen müsse<sup>18</sup>. Entsprechend warnte der Referent vor einem Transfer der für den einen Fall entwickelten Kriterien auf den anderen. Vielmehr müsse eine einzelfallspezifische Beurteilung, unter Berücksichtigung der Eigenheiten der massgebli-

12BVGer vom 4. März 2013, B-5871/2011, «Gadovist/Gadogita».

13Art. 11 Abs. 1 MSchG; BVGer, sic! 2009, 783, «Section d'un brin d'ADN (Doppelhelix)».

14Stellvertretender Gebrauch oder Mitgebrauch; vgl. EuGH, GRUR Int. 2007, 1009, «Bainbridge».

15Art. 11 Abs. 1 MSchG.

16Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136).

17BVGer vom 11. Juni 2013, B-4465/2012, «Life» und «Lifetec/Life Technologies» und «Life Technologies» sowie «Life/My Life» und «Life/Platinum Life».

18BVGer vom 27. Februar 2012, B-8240/2010, «Aus der Region. Für die Region».

chen Realität 1 oder 2, vorgenommen werden.

### 3. Die vier Eigenarten des Markenregisters

Im letzten Teil seiner Präsentation widmete sich ASCHMANN den vier Eigenarten des Markenregisters, namentlich dessen Normativität, Fixierung, Selektivität sowie Abstraktheit. Diesen vier typischen Eigenschaften sei bei der Beurteilung des Markengebrauchs stets Rechnung zu tragen.

Die vom Referenten präsentierten Modelle wirken auf den ersten Blick gewissermassen dogmatisch und abstrakt, in den Folgereferaten und insbesondere auch im Rahmen der Gruppenarbeiten am Folgetag zeigte sich aber, dass die von ASCHMANN entwickelten Realitäten und Gebräuche gerade bei komplexen Fragen durchaus eine praktische Orientierungshilfe bilden.

## IV. Praxis des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum

Nach einer primär dogmatischen Betrachtung der Fragen rund um den Markengebrauch präsentierte Dr. ERIC MEIER, Executive MBA HSG, Vizedirektor und Leiter der Markenabteilung des IGE, deren praktische Umsetzung am Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE). MEIER stellte in einem ersten Teil die Praxis des Instituts insbesondere bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung und dem rechtserhaltenden Gebrauch einer Marke vor. Anschliessend widmete er sich der Praxis im Zusammenhang mit dem Teilgebrauch und untersuchte hierzu insbesondere die jüngste Rechtsprechung.

### 1. Beurteilungskriterien bei Verkehrsdurchsetzung und markenmässigem Gebrauch

MEIER stellte vorab die Kriterien, die das IGE bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung und dem markenmässigen Gebrauch anwendet, vor. Wie ASCHMANN im Vorreferat dargelegt hatte, können die für den einen Gebrauchstatbestand entwickelten Kriterien nicht ohne Weiteres auf die anderen übertragen werden. Für den Praktiker von grossem Nutzen war daher die von MEIER präsentierte Umsetzung dieser Aussage durch das IGE. MEIER zeigte auf, bei welchen Gebrauchstatbeständen das IGE grundsätzlich die gleichen Kriterien anwendet und bei welchen Tatbeständen unterschiedliche Grundsätze gelten.

Gleiche Grundsätze würden vorab bei der Beurteilung des *markenmässigen Gebrauchs* gelten. Hier würde das IGE weder bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung noch dem rechtserhaltenden Gebrauch den rein internen oder dekorativen Gebrauch genügen lassen. Ebenso wenig genüge ein rein firmenrechtlicher Gebrauch. Selbstverständlich seien aber stets die gesamten Umstände einzu-beziehen, um zu ermitteln, wie ein Zeichen konkret wahrgenommen werde. Anhand des Beispiels, in dem eine für T-Shirts registrierte Marke (auch bzw. nur) in einem Kleiderkatalog gebraucht werde, erklärte MEIER den Unterschied zwischen Hauptware (hier: T-Shirts, Kl. 25) und Hilfswaren (hier: Druckereierzeugnisse, Kl. 16) und stellte klar, dass es das Institut nicht genügen lasse, wenn eine Marke einzig für Hilfswaren gebraucht werde. Demgegenüber anerkenne das IGE einen stellvertretenden Gebrauch<sup>19</sup> sowohl bei der Verkehrsdurchsetzung<sup>20</sup> als auch beim rechtserhaltenden Gebrauch.

Unterschiedliche Grundsätze würden demgegenüber beim Tatbestand des *abweichenden Gebrauchs* angelegt. Währenddem im Rahmen des rechtserwerbenden Gebrauchs (Verkehrsdurchsetzung) grundsätzlich ein Gebrauch in der angemeldeten Form verlangt werde, würden beim rechtserhaltenden Gebrauch Abweichungen (innerhalb der Schranken von Art. 11 Abs. 2 MSchG) toleriert<sup>21</sup>. Ebenfalls unterschiedliche Massstäbe würden beim *Ort des Gebrauchs* angewendet. Während zur Erhaltung des Markenrechts Ausnahmen zum Gebrauch in der Schweiz zulässig seien, müsse die Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich in der ganzen Schweiz nachgewiesen werden<sup>22</sup>. Im letzten Fall lasse das IGE immerhin Belege aus den drei grossen Landesteilen (Deutschschweiz, Romandie und Tessin) genügen<sup>23</sup>. Auch beim erforderlichen *Umfang* und der *Dauer* des Markengebrauchs setze das IGE andere Massstäbe an. So genüge beim rechtserhaltenden Gebrauch ein bloss lokaler, ernsthafter

19Art. 11 Abs. 3 MSchG.

20Vgl. hierzu auch BVGer vom 4. Juni 2007, B-7397/2006, «Gitarrenkopf 3D».

21BVGer vom 23. November 2012, B-5786/2011, E. 7.1, «Qatar Airways».

22BGE 127 III 33 ff. E. 2, «Brico».

23Allenfalls ist auch eine Berücksichtigung grenznaher Filialen möglich (vgl. BVGer vom 20. Februar 2012, B-2687/2011, E. 6.2, «Norma»).

bzw. wirtschaftlich sinnvoller Gebrauch<sup>24</sup>, währenddem zur Begründung eines Anspruchs auf Eintragung kraft Verkehrsdurchsetzung langjährige<sup>25</sup> bedeutsame Umsätze oder intensive Werbeanstrengungen darzulegen seien<sup>26</sup>. Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen könne sich die Verkehrsdurchsetzung sodann nur auf die konkret nachgewiesenen Waren/Dienstleistungen beziehen, währenddem beim rechtserhaltenden Gebrauch eine gewisse Ausdehnung<sup>27</sup> möglich sei.

## 2. Teilgebrauch der Marke

Wird eine Marke nur für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen gebraucht, stellt sich die Frage, in welchem Umfang dies rechtserhaltend wirkt. Im Zusammenhang mit diesem sog. Teilgebrauch präsentierte MEIER einleitend die verschiedenen entwickelten Lösungsansätze:

- Ausdehnung auf den Gleichartigkeitsbereich (Benutzung für einzelne Waren wirkt rechtserhaltend für alle gleichartigen Waren und Dienstleistungen);
- Maximallösung (Benutzung einer Ware wirkt für den jeweiligen Oberbegriff);
- Minimallösung (Benutzung wird auf die tatsächlich benutzten, konkreten Waren und Dienstleistungen begrenzt, und zwar ihrer generischen Art nach<sup>28</sup>).

Das IGE praktiziere zurzeit im Grundsatz die «*Minimallösung*», indem bei Teilgebrauch eine Einschränkung auf inhärente objektive Eigenschaften der Waren/Dienstleistungen vorgenommen werde, die aus den eingereichten Belegen ersichtlich seien. Werde eine für «Kleider» eingetragene Marke nur für «Kleider für Babys und Kinder» gebraucht, sei bei der Beurteilung der Gleichartigkeit auch nur auf diese Waren abzustellen. Begründet werde diese Praxis mit deren einfacher Handhabung sowie dem fehlenden Risiko einer ungerechtfertigten Ausdehnung des Schutzzumfanges. Schliesslich könne der Teilgebrauch im Widerspruchsverfahren vor dem IGE nur einredeweise geltend gemacht werden. Der Bestand des Markenrechts werde trotz der Minimallösung also nicht tangiert.

In seiner neueren Praxis folge das Bundesverwaltungsgericht nun aber der im deutschen Recht entwickelten sog. «*erweiterten Minimallösung*», bei welcher die Rechtswirkung des Markengebrauchs – über die tatsächlich benutzten Waren hinaus – auf Waren bezogen werde, die nach der Verkehrsauffassung als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen würden<sup>29</sup>. Werde also eine für «Fleisch» registrierte Marke nur für «konserviertes Rindfleisch in Gelee» gebraucht, wirke dies immerhin rechtserhaltend für «Fleischkonserven», nicht aber für «Fleisch» als solches. Begründet werde dieser Ansatz damit, dass der Markeninhaber so nicht ungebührlich in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt werde.

## V. Tücken für die Rechtsberatung

Anhand einer fiktiven Fallstudie illustrierte RA GABRIELA TAUGWALDER, LL.M., die mannigfachen Tücken für die Rechtsberatung, die sich aus den möglichen Divergenzen zwischen Registereintrag und Benutzung einer Marke ergeben können. TAUGWALDER zeigte anhand von geschickt gewählten Sachverhalten, dass die Fragen rund um den Markengebrauch in jedem Lebensstadium einer Marke eine mitentscheidende Rolle spielen; sei dies im Rahmen der *Markencreation*, deren *Anmeldung* (was, wie, wo), deren *Aufrechterhaltung* oder deren *Durchsetzung*. Das interaktive Referat zeigte, dass es bei vielen Fragen oftmals zwar kein richtig oder falsch gibt und dass die konkret gewählte Kennzeichenstrategie nicht nur vom Temperament des Vertreters, sondern massgeblich auch von den Eigenschaften und Bedürfnissen des Klienten abhängig ist. In diesem Sinne zeigte das Referat eindrücklich

24BVGer vom 14. Oktober 2008, 4A-253/2008, E. 2.1, «Gallup».

25Grundsätzlich wird ein Markengebrauch von mindesten 10 Jahren verlangt. Je nach Intensität des Gebrauchs kann jedoch ein kürzerer Zeitraum genügen (vgl. Richtlinien des Instituts in Markensachen, Bern, 1. Juli 2012, Teil 4, Ziff. 10.2.4). Dies war z.B. bei der CH-Marke Nr. 600536 «Iphone» der Fall, wo aufgrund der gewaltigen Medienpräsenz ein Jahr als ausreichend erachtet wurde.

26BVGer vom 1. Dezember 2008, 4A\_370/2008, E. 6.2, «Post»; BVGer vom 18. März 2013, B-6629/2011, E. 9.3.1, «ASV».

27Richtlinien des Instituts in Markensachen (Fn. 25), Teil 5, Ziff. 6.4.5; BVGer vom 4. März 2013, B-5871/2011, «Gadovist/Gadogita».

28Ohne Bedeutung für die generische Art sind nicht dauerhaft bestimmende Merkmale (z.B. äussere Aufmachung, Vertriebsweg, Preissegment).

29Nach der Formel des BVGer ist die rechtserhaltende Wirkung aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auf jene Art/Kategorie der Waren/Dienstleistungen zu abstrahieren, deren künftiger Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung nahegelegt und erwartet wird (BVGer vom 4. März 2013, B-5871/2011, E. 2, «Gadovist/Gadogita»; zur Rechtsprechung auf europäischer Ebene vgl. EuG T-126/03, Nr. 45 f., «Aladin»; EuG T-256/04, Nr. 24, 27 f., 35, «Respicur»).

auf, dass eine Markenstrategie nur dann erfolgreich ist, wenn diese komplexen Fragestellungen frühzeitig erkannt und thematisiert werden.

## VI. Die rechtserhaltende Benutzung von Marken in der EU

Da sich INGRES traditionell auch den benachbarten Rechtsordnungen widmet, durften die Teilnehmer auch dieses Jahr einen hochkarätigen Referenten aus Deutschland begrüßen. Prof. Dr. MAXIMILIAN KINKELDEY, LL.M., widmete sich der rechtserhaltenden Benutzung von Gemeinschaftsmarken und präsentierte in diesem Zusammenhang ausgewählte «Blitzlichter» aus der Rechtsprechung des EuGH zum Ort und der Art der Markenbenutzung.

### 1. Wo muss eine Gemeinschaftsmarke benutzt werden?

Vorab widmete sich KINKELDEY der Frage der territorialen Wirkung des Markengebrauchs in der EU. Hier bezog er sich auf die Entscheidung «Omel/Onel»<sup>30</sup>, deren Ausgangspunkt die Unsicherheit betreffend des territorialen Umfangs der rechtserhaltenden Benutzung einer Gemeinschaftsmarke bildete. Im genannten Entscheid habe der EuGH klargestellt, dass die Ländergrenzen bei der Frage des territorialen Umfangs der rechtserhaltenden Benutzung einer Gemeinschaftsmarke *keine* Rolle spielen würden. Die Erwartung, dass eine Gemeinschaftsmarke – die einen umfassenderen Gebietsschutz als die rein nationale Marke genieße – auch in einem grösseren Gebiet benutzt werde, sei zwar berechtigt. Für die Ernsthaftigkeit der Benutzung sei dies aber nicht unbedingt erforderlich. Zu berücksichtigen seien vielmehr die *Merkmale der betreffenden Waren und Dienstleistungen auf dem entsprechenden Markt*. Entscheidend sei laut EuGH, ob der Zweck verfolgt werde, entsprechende Marktanteile zu gewinnen oder zu behalten. Damit sei jedenfalls unter bestimmten Umständen die Benutzung auch nur in einem einzigen Mitgliedstaat als ausreichend anzusehen. Somit habe sich der EuGH gegen eine starre Beurteilung ausgesprochen, was nach Ansicht des Referenten zwar grundsätzlich richtig sei, jedoch zu einer gewissen Rechtsunsicherheit führe. Zutreffend sei immerhin die Schlussfolgerung, dass sich eine Gemeinschaftsmarke nicht in jedem Fall rechtfertige. Insbesondere, wenn aufgrund des spezifischen Marktes nur eine nationale Benutzung in einem kleineren Mitgliedstaat geplant sei, stelle die Anmeldung einer nationalen Marke womöglich die bessere Alternative dar.

### 2. Wie muss eine Gemeinschaftsmarke benutzt werden?

Die Problematik bezüglich einer vom Register abweichenden Markenbenutzung beleuchtete KINKELDEY anhand der Fälle «Bainbridge»<sup>31</sup> und «Protj»<sup>32</sup>. Ausgangspunkt habe in beiden Fällen Art. 15 GMVO bzw. Art. 20 MRRL<sup>33</sup> gebildet, wonach die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, als rechtserhaltend gelte. Im Entscheid «Bainbridge» – bei dem es um die Benutzung einer *Markenserie* durch eine einzige Benutzungsform ging – habe der EuGH (mehr oder weniger eindeutig) zum Ausdruck gebracht, dass eine rechtserhaltende Benutzung *nur für die konkret benutzte Form*, nicht aber für davon abweichende, ebenfalls registrierte Formen erfolgen könne. Dies habe in der Praxis einigen Wirbel verursacht und insbesondere das Problem aufgeworfen, dass Art. 15 GMVO zwar Modernisierungen von Marken erlaube, aufgrund der Rechtsprechung zu «Bainbridge» dann aber nur die konkret benutzte Form rechtserhaltend gebraucht würde. Eine eingetragene Marke könne in modernisierter Form zwar rechtserhaltend benutzt werden, jedoch nur, solange diese nicht in der modernisierten Form ebenfalls als Marke registriert sei. Diesfalls würde der Inhaber nämlich Gefahr laufen, dass nur die *zweite* Registrierung rechtserhaltend benutzt würde. Begrüssenswert sei daher die durch den Entscheid «PROTI» erfolgte Präzisierung, wonach sich aus Art. 10 MRRL *nicht* ergebe, dass die abweichende Form, in der eine Marke benutzt wird, nicht auch als Marke eingetragen sein dürfe. Die einzige Voraussetzung für eine rechtserhaltende Benutzung sei, dass die Form, in der die Marke tatsächlich benutzt wird, keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke haben dürfe. Damit habe der EuGH bewusst einen Ausgleich zwischen dem Benutzungszwang und den Interessen des Markeninhabers an Modernisierung vorgenommen.

30GRUR 2013, 182.

31GRUR 2007, 1009.

32EuGH vom 25. Oktober 2012, Az. C-553/11.

33RiLi 2008/05/EG.

Zu den Problemen im Zusammenhang mit der rechtserhaltenden Benutzung von zusammengesetzten Marken habe sich der EuGH in den beiden Entscheiden «Stofffähnchen»<sup>34</sup> und «Specsavers»<sup>35</sup> geäußert. Dem Entscheid «Stofffähnchen» sei die Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer Positionsmarke zugrunde gelegen. Konkret sei die Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer eingetragenen Marke durch Kombination mit einer anderen Marke zu beurteilen gewesen. So sei fraglich gewesen, ob die hinterlegte Positionsmarke (hier: ein oben links auf der Gesässtasche von Hosen angebrachtes rotes Rechteck) rechtserhaltend benutzt werde, obwohl sie den Schriftzug LEVI'S *nicht* aufweise, die Benutzung aber stets nur in Zusammenhang mit eben diesem Schriftzug stattfinde. Der EuGH habe die Frage bejaht und eine rechtserhaltende Benutzung angenommen. Im zweiten Entscheid «Specsavers» sei es vorab um die Frage gegangen, ob das tatsächlich benutzte Logo «Specsavers (fig.)» in der verwendeten Kombination nicht registriert war. Der EuGH sei hier zum Schluss gekommen, dass ein rechtserhaltender Gebrauch eines Markenlogos *ohne Wortelement* auch durch Gebrauch desselben Logos *mit* Wortelement möglich sei, solange die Unterschiede in der Benutzung die Unterscheidungskraft des Zeichens nicht veränderten. In einem zweiten Schritt habe sich der EuGH zur Frage der rechtsverletzenden Benutzung geäußert. Hier sei der Umstand zu beurteilen gewesen, dass die Marke «SPECSAVERS (fig.)» zwar schwarz-weiss hinterlegt, jedoch stets in einer bestimmten Farbe/Farbkombination benutzt wurde. Die potenzielle Verletzterin habe eine ähnliche Farbe verwendet. Der EuGH sei zum Schluss gekommen, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr mit einer schwarz-weiss hinterlegten Marke auch berücksichtigt werden müsse, welche Farbe die Markenverletzterin in ihrer Darstellung verwende. Der Umstand, dass die Verletzterin also eine ähnliche Farbe verwende, sei bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu beachten, unabhängig vom Umstand, dass die verletzte Marke lediglich schwarz-weiss hinterlegt wurde.

Die von KINKELDEY präsentierte Rechtsprechung und dogmatische Auseinandersetzung damit wirkten für das Schweizer Verständnis vertraut. Auch wenn einzelne Entscheide in der Schweiz nicht zwingend gleich ausfallen würden, ist es erfreulich festzustellen, dass doch viele Parallelen bestehen.

## VII. Workshops

Nach einem gelungenen Abend inmitten der idyllischen Kulisse der Kartause Ittingen standen am Folgetag die Gruppenarbeiten im Zentrum. Dabei galt es, die am Vortag erarbeiteten theoretischen Grundlagen und praktischen Ansätze umzusetzen und anhand der jüngsten Rechtsprechung zu überprüfen und zu diskutieren.

Die erste Gruppe, unter der Leitung von Dr. DAVID ASCHMANN, beschäftigte sich mit dem Thema des abweichenden Gebrauchs, welcher vor dem Hintergrund des Entscheides «Doppelhelix»<sup>36</sup> diskutiert wurde. Der Fall «Doppelhelix» beschäftigte sich insbesondere mit der Frage der Ergänzung der eingetragenen Marke mit weiteren Elementen. Dabei kam das Gericht zum Schluss, dass die konkrete Hinzufügung von (unterscheidungskräftigen) Wortelementen sowie die Verwendung von spezifischen Farben den Gesamteindruck der hinterlegten Marke veränderten und damit kein rechtserhaltender Gebrauch mehr vorliege. Hervorgehoben wurde vom Gruppenleiter insbesondere die Erkenntnis, dass eine ohne Farbanspruch hinterlegte schwarz/weiss-Abbildung zwar grundsätzlich in jeder Farbe verwendet werden könne; der Fall «Doppelhelix» zeige aber, dass die Verwendung von zwei Farben für ein in Schwarz/Weiss hinterlegtes Zeichen problematisch sein könne.

Die zweite Gruppe stand unter der Leitung von RA Dr. MICHAEL NOTH, LL.M., und befasste sich mit dem Teilgebrauch, insbesondere im Lichte der Rechtsprechung zum Fall «Gadovist»<sup>37</sup>. Die Gruppe diskutierte vorab die im Entscheid entwickelten Kriterien, untersuchte deren allfällige Probleme und analysierte die daraus resultierenden Folgen für die Hinterlegungsstrategie. Gemäss dem Entscheid sei für den Teilgebrauch – anders als gemäss der vom IGE praktizierten «Minimallösung» – eine Ausdehnung des Gebrauchs auf branchentypische Waren/Dienstleistungen möglich, deren Gebrauch in Zukunft als naheliegend erscheint. Abgestellt werde also einerseits auf die *Branchentypizität* und andererseits auf den *naheliegenden künftigen Gebrauch*. Die Gruppe kam zum Schluss, dass in diesem Zusammenhang insbesondere die Gleichartigkeit der Waren/Dienstleistungen sowie spezifische Eigenschaften des Inhabers<sup>38</sup> keine Rolle spielen sollten. Zur Ermittlung allfälliger sich daraus ergebender

34EuGH vom 18. April 2013., Az. C 12/12, MarkenR 2013, 182.

35EuGH vom 18. Juli 2013, Az. C 252/12.

36BVGer vom 25. Juni 2009, sic! 2009, 783, «section d'un brin d'ADN (Doppelhelix)».

37BVGer vom 4. März 2013, B-5871/2011, «Gadovist/Gadogita».

38Grosskonzern oder Spezialitätenladen.

der Probleme wurden dann die Kriterien anhand konkreter Beispiele geprüft. Das Kriterium der «Branchentypizität» habe dabei insbesondere bei Dienstleistungen Probleme geboten<sup>39</sup>. Weiter habe sich gezeigt, dass auch das Erfordernis des «naheliegenden künftigen Gebrauchs» oftmals schwer fassbar sei. Die Diskussion habe ergeben, dass bspw. der Gebrauch einer Marke für «Weisswein» unbestrittenermassen einen Gebrauch auch für «Rotwein» erwarten lasse. Ob dabei in naher Zukunft auch ein Gebrauch für «Schaumwein» zu erwarten sei, wurde als fraglich erachtet; definitiv problematisch sei dann aber die Gebrauchswirkung für «Spirituosen» (z.B. Grappa). Die Gruppe kam daher zum Schluss, dass der Entscheid «Gadovist» zwar insofern richtig sei, dass sich der Gebrauch einer Teilmenge nicht auf den betreffenden Oberbegriff erstrecke, die entwickelten Kriterien aber dennoch Schwierigkeiten böten. Da der Umfang der Ausstrahlung des tatsächlichen Gebrauchs im Vorfeld nicht klar bestimmbar sei, wurde schliesslich die Schaffung von Rückfallpositionen im Rahmen der Anmeldestrategien diskutiert. Die Gruppe schlug vor, bspw. einen Oberbegriff mit (mehrstufigen) Präzisierungen zu ergänzen, um so dem Gericht bzw. Markenamt mögliche Rückfallpositionen aufzuzeigen. Im Fall «Gadovist» hätte eine mögliche Lösung darin bestanden, die Marke für «pharmazeutische Produkte, namentlich Diagnostika, namentlich Kontrastmittel» zu hinterlegen. Diese Lösung würde insbesondere bei internationalen Marken, welche in verschiedenen Jurisdiktionen und mir entsprechend verschiedenen Lösungsansätzen geprüft würden, Vorteile bringen.

Die dritte Gruppe wurde von RA Dr. RALPH SCHLOSSER, LL.M., geleitet und widmete sich Fragen im Zusammenhang mit der Benutzung von berühmten Marken, insbesondere unter Berücksichtigung des Bundesgerichtsentscheides «Vogue»<sup>40</sup>. In einem ersten Teil untersuchte die Gruppe, ob die Schutzvoraussetzungen der berühmten Marke – also die Frage des rechtserwerbenden Gebrauchs – durch den genannten Entscheid geändert bzw. weiterentwickelt wurden. In qualitativer Hinsicht sei das Kriterium der allgemeinen Wertschätzung im Entscheid «Vogue» um eine «*image positive*» ergänzt worden. In der Diskussion habe sich jedoch gezeigt, dass dieses Kriterium oftmals nicht sachgerecht sei. Vielmehr müsse das quantitative Kriterium, nämlich die überragende Verkehrsgeltung, im Zentrum stehen. Hier habe das Bundesgericht eine Bekanntheit von 25% («*une personne prise au hasard sur quatre*») genügen lassen, was bei erster Betrachtung als wenig erscheine. Dies sei jedoch zu relativieren. So sei festgestellt worden, dass rund 70% der Bevölkerung die Marke «Vogue» kennen und rund 40% die Marke mit einem Magazin (60% davon sogar mit einem Modemagazin) assoziieren würden. In einem zweiten Teil beschäftigte sich die Gruppe mit den Beweismitteln und untersuchte insbesondere, ob sich der Markeninhaber auf die Gerichtsnotorietät berufen kann/muss. Sie kam zum Schluss, dass einzig eine demoskopische Umfrage eine verlässliche Grundlage für den Nachweis der Bekanntheit bilden könne, diese aber selbstverständlich mit indirekten Beweismitteln (z.B. Parteigutachten oder eben auch Gerichtsnotorietät) untermauert bzw. ergänzt werden könne. Im Rahmen des rechtsverletzenden Gebrauchs einer berühmten Marke untersuchte die Gruppe schliesslich die Notwendigkeit eines Imagetransfers. Sie kam zum Schluss, dass ein eigentlicher Imagetransfer nicht erforderlich sei, sondern es genügen sollte, dass die Marke einen positiven Aufmerksamkeitseffekt auslöse.

Die vierte Gruppe befasste sich sodann mit Fragen rund um den Markenkategorien übergreifenden Gebrauch und hier insbesondere mit den Fällen «Bainbridge»<sup>41</sup> und «Goldbären»<sup>42</sup>. Geleitet wurde die Gruppe durch RA Dr. PETER SCHRAMM, der vorab den Entscheid «Goldbären» des LG Köln diskutierte. In diesem Entscheid habe das Gericht erstmals eine Verletzung einer (überragend bekannten<sup>43</sup>) Wortmarke durch Verwendung einer dreidimensionalen Produktgestaltung bejaht. Entsprechend stellte sich die Gruppe die Frage, ob dies auch nach Schweizer Recht möglich wäre oder ob eine solche Rechtsprechung zu einem gesetzlich nicht vorgesehenen Motivschutz führe. Die Gruppe kam zum Schluss, dass ein markenkategorienübergreifender Schutz zwar auch in der Schweiz anerkannt sei, das LG Köln dem Markeninhaber vorliegend aber einen übertriebenen Motivschutz zugebilligt habe. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass es sich bei «Goldbären» um eine berühmte Marke handle. Zwar sei unbestritten, dass eine berühmte Marke Schutz über den Gleichartigkeitsbereich

39Was ist z.B. branchentypisch im Falle von «Landtransport von Schiffen»? «Landtransport jeglicher Art» oder «Spezialtransporte»?

40BGer vom 7. August 2012, sic! 2013, 42.

41EuGH vom 13. September 2007, GRUR Int. 2007, 1009.

42LG Köln vom 18. Dezember 2012, GRUR-RR 2013, 102.

43Die deutsche Marke «Goldbären» wurde aufgrund eines eingeholten Gutachtens als «überragend bekannt» im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG beurteilt. Der Sonderschutz der bekannten Marke ist mit der «berühmten Marke» gemäss Art. 15 MSchG vergleichbar.

hinaus genieße; ob der berühmten Marke (alternativ) aber auch Schutz über den Zeichenähnlichkeitsbereich hinaus zugesprochen werden könne, sei kontrovers diskutiert worden. Als mögliche Alternative sei immerhin die Möglichkeit der Ausweitung des Tatbestands der indirekten Verwechslungsgefahr genannt worden. Schliesslich kam die Gruppe zum Schluss, dass der Fall «Goldbären» in der Schweiz – sowohl unter markenrechtlichen wie auch unter lauterkeitsrechtlichen Aspekten – anders entschieden worden wäre. Hinsichtlich des zweiten Falles «Bainbridge» führte SCHRAMM aus, dass dieser aufgrund des kürzlich ergangenen Entscheides «Proti<sup>44</sup>» relativiert worden und dessen Bedeutung für die Schweiz entsprechend nicht mehr so gross sei.

### VIII. Schlussfolgerung

Die grösser werdende Anzahl Marken macht das Markenrecht kompetitiver, und auch die damit einhergehende erhöhte Dichte des Markenregisters führt zu grösseren Friktionen. Die Markeninhaber müssen sich «ihren Platz» zunehmend härter erkämpfen, was sich unter anderem darin manifestiert, dass das Thema des Markengebrauchs immer wichtiger wird. Die Tagung hat gezeigt, dass Fragen des Gebrauchs im Markenrecht heute allgegenwärtig und von grösster praktischer Relevanz sind. Nicht nur aufgrund der Vielzahl der betroffenen Tatbestände, sondern auch der teils sehr offen gehaltenen Normen stellen sich heikle Abgrenzungsfragen. Dennoch sind es gerade diese Fragen, die oft einen entscheidenden Einfluss auf die Marke, deren Schutzzumfang und damit deren praktischen Nutzen für den Inhaber haben. Dem Ausgleich zwischen gewährtem Monopolrecht und den Interessen der anderen Wettbewerbsteilnehmer kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. So ist es – zumindest heute noch – sachgerecht, die Anforderungen an den rechtserwerbenden Gebrauch eher hoch anzusetzen. Denn die nachträgliche Anfechtung einer einmal eingetragenen Marke ist nicht nur mit (unvermeidbaren) Rechtsunsicherheiten, sondern mit erheblichen Kostenrisiken verbunden. Aus dem gleichen Grunde ist die Schaffung eines administrativen und damit kostengünstigen Lösungsverfahrens sicher begrüssenswert.

Die im Bereich des Markengebrauchs zunehmende Rechtsprechung führt dazu, dass die einzelnen Tatbestände immer klarere Konturen erhalten. Entsprechend genügen pauschal behauptete Gebrauchshandlungen oder Einreden nicht mehr. Aufgrund der immer deutlicher definierten Kriterien ist es auch durchaus sinnvoll, an die nachzuweisenden Umstände gewisse Anforderungen zu stellen. Dennoch ist bei deren Beurteilung dem jeweiligen Verfahrenstypus Rechnung zu tragen. So kann z.B. der Vollbeweis des rechtserhaltenden Markengebrauchs einzig im Rahmen eines ordentlichen Zivilverfahrens adäquat erbracht werden. Aus Sicht der Markeninhaber ist damit erfreulich, dass das Bundesverwaltungsgericht mit der in jüngerer Rechtsprechung vorgeschlagenen «erweiterten Minimallösung» eine gegenüber dem IGE etwas liberalere Praxis verfolgt. Diese Lösung stellt gegenüber der eigentlichen «Minimallösung» zwar zusätzliche Abgrenzungsfragen und ist damit in der praktischen Handhabung schwieriger. Dennoch schafft sie einen nach Ansicht des Verfassers sinnvollen Ausgleich zwischen dem Interesse des Markeninhabers nach Bewegungs- und Entwicklungsfreiheit und dem Risiko einer ungerechtfertigten Ausdehnung des Markenschutzes.

In diesem Sinne ist der Vorhang noch lange nicht gefallen, und gespannt dürfen wir die weitere Entwicklung von Lehre und Rechtsprechung abwarten. Jedenfalls ist gut beraten, wer die wichtigen Punkte im Zusammenhang mit dem Markengebrauch zu Beginn weg diskutiert und anschliessend eine klare Strategie verfolgt. Fehler oder Korrekturen sind im Nachhinein nicht oder nur schwer korrigierbar bzw. machbar.

---

44EuGH vom 25. Oktober 2012, Az. C-553/11.