

Urteilstkopf

139 III 424

61. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Migros-Genossenschafts-Bund gegen Mondaine Watch Ltd (Beschwerde in Zivilsachen) 4A\_128/2013 vom 30. September 2013

Regeste (de):

Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 Abs. 1 MSchG; rechtserhaltender Gebrauch der Marke.

Beurteilung des erforderlichen Gebrauchs einer Wort-/Bildmarke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (E. 2.1-2.3).

Erfordernis des Gebrauchs der Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren (E. 2.4).

Regeste (fr):

Art. 11 al. 1 et 2 ainsi qu'art. 12 al. 1 LPM; usage de la marque propre à en assurer la protection.

Examen de l'usage requis d'une marque combinée dans une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée (consid. 2.1-2.3).

Exigence de l'utilisation de la marque en relation avec les produits enregistrés (consid. 2.4).

Regesto (it):

Art. 11 cpv. 1 e 2 nonché art. 12 cpv. 1 LPM; uso del marchio idoneo ad assicurarne la protezione.

Esame dell'uso necessario di un marchio combinato in una forma che non diverge in modo essenziale dal marchio registrato (consid. 2.1-2.3).

Esigenza dell'uso del marchio in relazione ai prodotti per i quali esso è rivendicato (consid. 2.4).

Erwägungen ab Seite 424

BGE 139 III 424 S. 424

Aus den Erwägungen:

2. Die Vorinstanz wies das klägerische Rechtsbegehren, es seien die beiden Marken M-WATCH MONDAINE (CH P-341 261) und

BGE 139 III 424 S. 425

(CH P-512 831) infolge Nichtgebrauchs gestützt auf Art. 12 Abs. 1 MSchG (SR 232.11) zu löschen, ab. Der Beschwerdeführer erblickt darin eine Verletzung von Bundesrecht und bringt vor, die beiden Marken seien nicht rechtserhaltend gebraucht worden.

## 2.1

2.1.1 Die Vorinstanz führte aus, die Marke setze sich aus "M", Abstand, "Watch" zusammen, wobei der Einzelbuchstabe "M" und das Wort "Watch" die dominanten Gestaltungselemente bildeten. Derselbe Aufbau finde sich bei dem von der Beschwerdegegnerin gebrauchten Zeichen M-WATCH. Die beiden Zeichen, so die Vorinstanz weiter, unterschieden sich lediglich dadurch, dass der Abstand bei der eingetragenen Marke aus einem Kreiszeichen bestehe, während beim tatsächlich gebrauchten Zeichen der Abstand durch einen Bindestrich gefüllt sei. Der in der eingetragenen Marke verwendete Kreis füge der Aussage der Worte jedoch kein zusätzliches Gewicht zu; er habe als figuratives Beiwerk weder begriffliche noch phonetische Bedeutung. Gleiches gelte für den Bindestrich, der ebenfalls als austauschbare Ausschmückung aufzufassen sei. Der Sinngehalt der Marke ändere sich für das Publikum durch das Ersetzen der nicht ausgefüllten Kreisform durch einen blossen Bindestrich jedenfalls nicht massgebend; der Gesamteindruck der Marke werde durch diese geringfügigen Abweichungen nicht beeinflusst. Keine Rolle spiele im Weiteren, ob das Zeichen M-WATCH in Fett- oder Normalschrift geschrieben werde, weil dadurch der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert werde. Entsprechend gelte der Gebrauch des Zeichens M-WATCH (sowohl in Fett- als auch in Normalschrift) als rechtserhaltender Gebrauch der hinterlegten Marke. Auch mit dem Zeichen werde die Marke rechtserhaltend gebraucht. Es unterscheide sich von der eingetragenen Marke insofern, als das "M" und das "WATCH" verbindende leere Kreiszeichen durch einen ausgefüllten Kreis, das Schweizerkreuz enthaltend, ersetzt werde. Dabei verändere sich der Aufbau der Marke nicht; der Austausch des leeren Kreiszeichens durch den das Schweizerkreuz enthaltenden Kreis erscheine als nicht erhebliche Abweichung des Zeichens. Dies müsse umso mehr gelten, als das Schweizerkreuz als Marke oder als Bestandteil von Marken nicht verwendet, d.h. auch nicht eingetragen werden dürfe, die Verwendung eines Wappens als Verzierung einer

BGE 139 III 424 S. 426

Marke nach Lehre und Praxis jedoch zulässig sei. Dies führe dazu, dass derjenige, der ein Wappen als Verzierung seiner Marke gebrauchen wolle, gar keine andere Möglichkeit habe, als die Marke ohne das verzierende Zeichen eintragen zu lassen und dieses im Gebrauch dann hinzuzufügen. Das Schweizerkreuz im Zeichen werde als Verzierung verwendet; insofern stelle die Verwendung dieses Zeichens nichts anderes als den Gebrauch der eingetragenen Marke dar.

2.1.2 Zum rechtserhaltenden Gebrauch der Wortmarke M-WATCH MONDAINE (CH P-341 261) hielt die Vorinstanz fest, die Bestandteile "M-WATCH" und "MONDAINE" würden auf den von der Beschwerdegegnerin gekennzeichneten Ziffernblättern räumlich auseinandergestellt (M-WATCH oberhalb des Zentrums in grösserer Schrift geschrieben, MONDAINE am unteren Rand des Ziffernblatts neben der Ziffer 6 in kleinerer Schrift); die Gesamtmarke finde sich zusammenhängend aber zumindest auf dem Uhrenarmband. Dieser Gebrauch sei für die Warenklassen Uhren und Zeitmesser rechtserhaltend, da ein funktioneller Zusammenhang mit den registrierten Waren bestehe.

## 2.2

2.2.1 Die 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 (EUGEN MARBACH, Markenrecht, SI-WR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 1287; vgl. auch MARKUS WANG, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth und andere [Hrsg.], 2009, N. 2 zu Art. 11 MSchG). Mit dem Gebrauchserfordernis soll gleichzeitig verhindert werden, dass Marken gewissermassen auf Vorrat hinterlegt werden und damit der Registerbestand künstlich aufgebläht sowie die Schaffung neuer Marken behindert wird (vgl. MARBACH, a.a.O., Rz. 1287; WANG, a.a.O., N. 2 zu Art. 11 MSchG; CHRISTOPH WILLI, MSchG, Markenschutzgesetz, 2002, N. 1 zu Art. 11 MSchG; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, N. 1 zu Art. 11 MSchG).

#### BGE 139 III 424 S. 427

Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der Nichtgebrauch kann mit Löschungsklage geltend gemacht werden. Das Markenschutzgesetz erwähnt eine solche Klage zwar nicht ausdrücklich, setzt diese aber stillschweigend voraus (BGE 130 III 267 E. 2.2).

2.2.2 Der Gegenstand der Markenbenutzung hat mit dem Gegenstand des Markenschutzes übereinzustimmen. Die Marke ist daher grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck zu bewirken vermag, der ihren Funktionen entspricht (BGE 130 III 267 E. 2.4 S. 271 mit Hinweisen). Die mit der Registergebundenheit der Marke angestrebte Transparenz würde andernfalls zu stark eingeschränkt; auch könnte der Zweck der Entlastung des Registers bzw. der Verhinderung von Defensiv- und Sperrzeichen, leicht unterlaufen werden, falls zu grosse Abweichungen toleriert würden (MARBACH, a.a.O., Rz. 1368). Allerdings können sich im Lauf der Zeit aus den Gegebenheiten und Anforderungen des Wettbewerbs Unterschiede zwischen dem eingetragenen und dem verwendeten Zeichen ergeben, die der Kennzeichnungsfunktion der Marke nicht abträglich sind. Diesen Anliegen des Inhabers an einem dynamischen Gebrauch der Marke trägt Art. 11 Abs. 2 MSchG Rechnung. Die Bestimmung lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten (vgl. BGE 130 III 267 E. 2.4 S. 271 f. zur Umschreibung der unwesentlichen Abweichung gemäss Art. 5C Abs. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 [PVÜ; SR 0.232.04] und Art. 15 Abs. 2 lit. a der Verordnung [EG]Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. L 11 vom 14. Januar 1994 S. 1 ff.). Entscheidend ist dabei, dass der kennzeichnende Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt (BGE 130 III 267 E. 2.4 S. 271 f. mit Hinweis auf § 26 Abs. 3 des deutschen Markengesetzes).

#### BGE 139 III 424 S. 428

Dies ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede aus dem Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Zu fragen ist daher, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den geänderten, zugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene kennzeichnende Wirkung beimisst. Die Anforderungen an die Zeichenidentität im

Kernbereich der Marke sind dabei wesentlich strenger als bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit (BGE 130 III 267 E. 2.4 S. 271 f. mit Hinweisen).

## 2.3

2.3.1 Die Vorinstanz hat einen rechtserhaltenden Gebrauch der kombinierten Wort-/Bildmarke zunächst aufgrund der Verwendung des Wortteils M-WATCH allein bejaht. Sie hat zwar zutreffend auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung hingewiesen, wonach kein allgemeiner Grundsatz besteht, nach dem ein eingetragenes Kombinationszeichen bereits dann als rechtserhaltend benutzt anzusehen ist, wenn der Zeicheninhaber nur den kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil benutzt, sondern stets eine Beurteilung des Einzelfalls unter Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse zu erfolgen hat (BGE 130 III 267 E. 2.4 S. 273). Im konkreten Fall hat sie jedoch die in der Gebrauchsform weggelassene unausgefüllte Kreisform zu Unrecht als figuratives Beiwerk bzw. blosser Ausschmückung betrachtet, die den Gesamteindruck der Marke nicht beeinflusst. Jedes Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements führt grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild, weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Zwar trifft zu, dass dies etwa bei der Weglassung von Bildelementen der Fall sein kann, die vom Verkehr lediglich als ornamentale Ausschmückung des kennzeichnungstarken Markenkerns ohne eigene Unterscheidungskraft aufgefasst werden (BGE 130 III 267 E. 2.4 S. 272). Die von der Beschwerdegegnerin eingetragene kombinierte Marke wird jedoch entgegen dem angefochtenen Entscheid von der fraglichen Kreisform mitgeprägt. Das in der Gebrauchsform weggelassene Element ist als (einziges) grafisches Element für den Gesamteindruck der

### BGE 139 III 424 S. 429

Marke wesentlich. Dies gilt umso mehr, als die Wortbestandteile "M" und "WATCH" für sich allein kaum kennzeichnungskräftig sind, sondern als Einzelbuchstabe ohne Verkehrsdurchsetzung bzw. blosser Beschreibung der beanspruchten Waren dem Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) angehören (vgl. zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit eines Einzelbuchstabens BGE 134 III 314 E. 2). Entgegen dem angefochtenen Entscheid wird der Gesamteindruck der Marke durch eine blosser Benutzung des Wortbestandteils M-WATCH nicht gewahrt. Durch den Verzicht auf das einprägsame grafische Element in Form eines unausgefüllten Kreises wird der allgemeine Markeneindruck auffällig verändert. Die Beschwerdegegnerin hat daher ihre kombinierte Marke durch die Verwendung des Zeichens M-WATCH nicht im Sinne von Art. 11 Abs. 2 MSchG rechtserhaltend gebraucht.

2.3.2 Hinsichtlich des rechtserhaltenden Gebrauchs der Marke durch die Verwendung des Zeichens weist der Beschwerdeführer zutreffend darauf hin, dass die Vorinstanz allzu schematisch auf den Aufbau der beiden Zeichen abgestellt und die Kennzeichnungskraft der hinterlegten Marke zu Unrecht unberücksichtigt gelassen hat. Die Weglassung oder Veränderung von Bildbestandteilen einer Wort-/Bildmarke beim tatsächlichen Gebrauch eines Zeichens kann - im Gegensatz zur Weglassung kennzeichnender Wortelemente - eher unschädlich sein, soweit der als selbständig kennzeichnend hervortretende Wortbestandteil (nahezu) unverändert erhalten bleibt. Dies gilt insbesondere für Bildelemente, die nur als Verzierung oder Hervorhebungsmittel angesehen werden. Einprägsame oder gar dominierende Bildbestandteile dürfen demgegenüber nicht ohne Weiteres verändert oder weggelassen werden. Bei der Beurteilung des Einzelfalls ist neben der Kennzeichnungskraft des fraglichen Bestandteils auch das jeweilige Verhältnis der Wort- und Bildelemente zueinander massgebend: Je weniger der Wortbestandteil kennzeichnungskräftig ist, umso mehr kann das Bildelement als Herkunftshinweis in den Vordergrund treten; in solchen Fällen kann die Veränderung oder gar Weglassung des Bildbestandteils den kennzeichnenden Charakter der kombinierten Marke durchaus entscheidend berühren (PAUL STRÖBELE, in: Markengesetz, Ströbele/Hacker [Hrsg.], 10. Aufl., Köln 2012, § 26 <sup>Arz.</sup> 149; KARIN BÜRGI LOCATELLI,

Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, 2008, S. 72).

BGE 139 III 424 S. 430

Wie bereits ausgeführt, sind die Wortbestandteile "M" und "WATCH" in der kombinierten Marke der Beschwerdegegnerin für die beanspruchten Uhren kaum kennzeichnungskräftig, sondern gehören dem Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) an. Das Bildelement des unausgefüllten Kreises tritt daher als Herkunftshinweis in den Vordergrund, weshalb bereits geringe Veränderungen dieses Markenbestandteils den kennzeichnenden Charakter der Marke verändern können. Angesichts der schwachen Kennzeichnungskraft der hinterlegten Marke weist der Beschwerdeführer zu Recht darauf hin, dass der Spielraum der Beschwerdegegnerin für Abweichungen von der eingetragenen Form äusserst gering ist und die von ihr hinterlegte Marke nur rechtserhaltend gebraucht wird, wenn dieser Gebrauch in nahezu identischer Form erfolgt. Der Austausch des leeren Kreiszeichens durch ein kreisrundes Schweizerkreuz (im Gebrauchszeichen wird unbestrittenermassen ein weisses Kreuz auf rotem Grund verwendet) erscheint daher entgegen dem angefochtenen Entscheid nicht als unwesentliche Abweichung von der eingetragenen Form. Vielmehr beeinflusst die Abänderung angesichts der schwachen Unterscheidungskraft des Wortbestandteils den kennzeichnenden Charakter des Zeichens, so dass der Verkehr in der benutzten Form nicht mehr dieselbe Marke erblickt. Die Vorinstanz hat die Verwendung des Schweizerkreuzes im konkreten Fall zudem zu Unrecht als blosser Verzierung der Marke ohne jegliche markenrechtliche Bedeutung erachtet, zumal der Verkehr diesem gerade bei Uhren eine besondere Bedeutung im Sinne eines Qualitätshinweises zuschreibt, die auch den kennzeichnenden Charakter zu beeinflussen vermag (vgl. STRÖBELE, a.a.O., § 26 Rz. 148; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 71; je mit Hinweis auf den Beschluss I ZB 24/99 des BGH vom 11. Juli 2002, in: GRUR 2002 S. 1077 ff. bezüglich der nicht anzuerkennenden Weglassung der Herkunftsangabe "SUISSE" bzw. "SWISS" bei Uhren). Jedenfalls wird das Schweizerkreuz im Gebrauchszeichen aufgrund seiner grafischen Verschmelzung mit dem hinterlegten Zeichen nicht als von der Marke unabhängige Angabe oder blosser Verzierung aufgefasst (vgl. zur Bedeutung der direkten Verbindung von Elementen ohne eigene Unterscheidungskraft mit der Marke STRÖBELE, a.a.O., § 26 Rz. 126, 128 f.). Der an sich zutreffende Hinweis der Vorinstanz darauf, dass das Schweizerkreuz nicht als Marke bzw. Markenbestandteil eingetragen (Art. 1 Abs. 1 Ziff. 1 des Bundesgesetzes vom 5. Juni 1931

BGE 139 III 424 S. 431

zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen [WSchG; SR 232.21]) oder als Marke bzw. Bestandteil einer solchen zu geschäftlichen Zwecken auf Waren oder deren Verpackung angebracht werden darf (Art. 2 Abs. 1 Ziff. 1 WSchG), lässt entgegen den Erwägungen im angefochtenen Entscheid keine Rückschlüsse auf die konkrete Verwendung des Schweizerkreuzes durch die Beschwerdegegnerin zu. Von einer Verwendung zu dekorativen Zwecken, wie sie von der Rechtsprechung etwa beim Verkauf von Kaffeelöffeln mit dem Schweizerkreuz als zulässig erachtet worden war (BGE 83 IV 108 E. 3), kann jedenfalls keine Rede sein. Wie der Beschwerdeführer zutreffend vorbringt, lässt sich aus dem gesetzlichen Verbot bestimmter Verwendungen des Schweizerkreuzes nach dem Wappenschutzgesetz nichts zugunsten eines rechtserhaltenden Gebrauchs durch die Beschwerdegegnerin im konkreten Fall ableiten.

Aus den dargelegten Gründen stellt auch die Verwendung des Zeichens durch die Beschwerdegegnerin keinen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke (CH P-512 831) dar. Der angefochtene Entscheid verletzt auch in dieser Hinsicht Art. 11 Abs. 2 MSchG. Dass wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen würden (vgl. Art. 12 Abs. 1 MSchG), macht die Beschwerdegegnerin zu Recht nicht geltend. Soweit die Vorinstanz das klägerische Rechtsbegehren, es sei die Marke zu löschen, abgewiesen hat, ist der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Nichtigkeit dieser Marke festzustellen (Art. 52 MSchG). Entsprechend ist die Marke im Register zu löschen (Art. 35 lit. c MSchG).

2.4 Die Vorinstanz hat demgegenüber den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke M-WATCH MONDAINE ohne Verletzung von Bundesrecht bejaht. Nach den vorinstanzlichen Feststellungen wurde das gesamte Wortzeichen von der Beschwerdegegnerin auf Armbändern verschiedener ihrer Uhren angebracht. Der rechtserhaltende Gebrauch setzt voraus, dass die Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Entgegen dem, was der Beschwerdeführer anzunehmen scheint, muss die Marke nicht notwendigerweise auf der Ware selbst angebracht werden; vielmehr kann der geforderte funktionelle Zusammenhang auch anders als durch das Anbringen der Marke auf den Verkaufsobjekten hergestellt werden, sofern der

BGE 139 III 424 S. 432

Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht (Urteile 4A\_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1, in: sic! 4/2009 S. 269; 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2, in: sic! 2/2006 S. 100). Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, muss es die Art der Benutzung der Marke erlauben, von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen erkannt zu werden; diesen Zweck erfüllt die Marke, wenn sie bestimmten Waren oder Dienstleistungen zugeordnet werden kann. Diese Voraussetzungen sind im konkreten Fall erfüllt. Der Beschwerdeführer verkennt, dass weder festgestellt noch erheblich ist, dass die Beschwerdegegnerin bezüglich Armbändern mit einem Drittlieferanten zusammengearbeitet haben soll bzw. die Uhrenarmbänder kurzlebiger sein mögen als die Uhren selber. Das auf den Uhrenarmbändern angebrachte Zeichen M-WATCH MONDAINE kann vom Abnehmer von Uhren durchaus der Armbanduhr zugeordnet werden, die mit dem Armband eine Einheit bildet. Es wird vom Verkehr somit entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht als Herkunftshinweis für die Armbanduhr als solche aufgefasst. Gründe, die angesichts der konkreten Verwendung des Zeichens gegen ein solches Verständnis sprechen würden, werden in der Beschwerde nicht vorgetragen und sind auch nicht ersichtlich. Der Vorinstanz ist keine Rechtsverletzung vorzuwerfen, wenn sie einen rechtsgenügenden Gebrauch der Marke M-WATCH MONDAINE für die beanspruchten Waren bejaht hat. Sie hat die beantragte Löschung der Marke auf dieser Grundlage daher zu Recht verweigert.