



Mitwirkend: Oberrichterin Dr. Claudia Bühler, Vizepräsidentin, und Oberrichter Dr. Daniel Schwander, die Handelsrichter Dr. Michael Ritscher, Prof. Dr. Mischa Senn und die Handelsrichterin Dr. Esther Nägeli sowie der Gerichtsschreiber Marius Zwicky

## Urteil vom 6. März 2019

in Sachen

**A.\_\_\_\_\_, Inc.,**  
Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1.\_\_\_\_

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. LL.M. X2.\_\_\_\_

gegen

**B.\_\_\_\_\_, S.A. de C.V.,**  
Beklagte

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1.\_\_\_\_

vertreten durch Rechtsanwältin MLaw X2.\_\_\_\_

betreffend **Marke**

**Rechtsbegehren:**

(act. 1 S. 2)

- "1. Die Schweizer Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ sei nichtig zu erklären.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten."

**Übersicht**

Sachverhalt und Verfahren .....	3
A. Sachverhaltsübersicht .....	3
a. Parteien und ihre Stellung.....	3
b. Prozessgegenstand .....	3
B. Prozessverlauf.....	3
Erwägungen .....	5
1. Formelles.....	5
1.1. Zuständigkeit.....	5
1.1.1. Örtliche Zuständigkeit .....	5
1.1.2. Sachliche Zuständigkeit .....	6
1.2. Anwendbares Prozessrecht .....	7
1.3. Stellungnahme zur Duplik .....	7
1.4. Übrige Sachurteilsvoraussetzungen.....	9
1.5. Zwischenergebnis .....	10
2. Nichtigklärung aufgrund Nichtgebrauch .....	10
2.1. Bestand der Marke .....	10
2.1.1. Gebrauch der Marke .....	10
2.1.2. Folgen des Nichtgebrauchs .....	11
2.1.3. Beweislastverteilung .....	13
2.2. Nichtigkeitsklage .....	13
2.2.1. Feststellungsinteresse / Aktivlegitimation.....	13
2.2.1.1. Parteivorbringen.....	13
2.2.1.2. Rechtliches .....	16
2.2.1.3. Würdigung.....	18
2.2.2. Glaubhaftmachung des fehlenden Gebrauchs.....	20
2.2.2.1. Parteivorbringen.....	20
2.2.2.2. Rechtliches .....	23
2.2.2.3. Würdigung.....	24
2.2.3. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch .....	30
2.2.3.1. Parteivorbringen.....	30
2.2.3.2. Rechtliches .....	34
2.2.3.3. Würdigung.....	35
2.3. Fazit .....	39
3. Kosten- und Entschädigungsfolgen .....	40
3.1. Streitwert .....	40
3.2. Gerichtskosten .....	41

3.3. Parteientschädigung..... 41

### **Sachverhalt und Verfahren**

#### A. Sachverhaltsübersicht

##### a. Parteien und ihre Stellung

Die Klägerin ist eine Corporation nach Recht des US-amerikanischen Bundesstaates Delaware mit Sitz in New York (USA). Sie ist eine Tochtergesellschaft des US-amerikanischen C.\_\_\_\_\_ Konzerns sowie weltweit Inhaberin diverser C.\_\_\_\_\_, C.\_\_\_\_\_ ... und D.\_\_\_\_\_ Marken. Die Klägerin beziehungsweise die C.\_\_\_\_\_ Firmengruppe bezweckt unter anderem den Verkauf von Waren im Bereich der Damenmode, insbesondere von Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Halstüchern, Kopfbedeckungen, Strumpfwaren, Schmuckwaren, Brillen, Sonnenbrillen, Uhren und Parfums (act. 1 Rz. 6 ff.; act. 3/6 Rz. 7 ff.; act. 9/18; act. 9/19; act. 9/20; act. 9/22; act. 9/23).

Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mexikanischen Rechts mit Sitz in Mexiko-Stadt. Sie bezweckt unter anderem den Grosshandel mit Modeschmuck, Uhren, Edelsteinen, Edelmetallen und Tafelsilber (act. 1 Rz. 10; act. 3/2; act. 3/7 Rz. 13).

##### b. Prozessgegenstand

Prozessgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist eine kennzeichenrechtliche Auseinandersetzung. Die Klägerin verlangt, die streitgegenständliche Schweizer Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ der Beklagten sei mangels rechtserhaltender Benutzung zu löschen (act. 1 Rz. 27 ff.). Die Beklagte beantragt, die Klage sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei (act. 16 S. 2).

#### B. Prozessverlauf

Am 30. August 2016 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin hierorts die Klage mit obgenanntem Rechtsbegehren ein (act. 1; act. 2; act. 3/2-17). Mit Verfügung vom 31. August 2016 wurde der Klägerin Frist angesetzt, um für die Gerichtskosten

ten einen Vorschuss von CHF 30'000.– zu leisten. Zudem wurde diese mit Ziffer 4 der besagten Verfügung aufgefordert, bis am 3. Oktober 2016 einen Handelsregisterauszug bzw. ein ähnliches Dokument einzureichen, sowie die Zeichnungsberechtigung der die Vollmacht unterzeichnenden E.\_\_\_\_\_ zu belegen (act. 4). Am 30. September 2016 reichte die Klägerin ein Fristerstreckungsgesuch ein (act. 7/1-2), welches am 3. Oktober 2016 hinsichtlich Ziffer 4 der Verfügung vom 31. August 2016 genehmigt wurde (Prot. S. 4). Mit Eingabe vom 3. Oktober 2016 reichte die Klägerin fristgerecht u.a. eine Kopie ihres "Certificate of Incorporation", Unterlagen betreffend die Zeichnungsberechtigung von E.\_\_\_\_\_, eine aktuelle Vollmacht sowie ein (aktualisiertes) Verzeichnis der Beweismittel ein (act. 8; act. 9/18-23; act. 10). Nachdem die Klägerin den Gerichtskostenvorschuss innert Frist bezahlt hatte (act. 6), wurde der Beklagten mit Verfügung vom 11. Oktober 2016 Frist bis am 14. Dezember 2016 angesetzt, um ihre Klageantwort einzureichen (act. 11). Mit Schreiben vom 12. Dezember 2016 ersuchte die Beklagte diesbezüglich um Ansetzung einer Notfrist (act. 13). Mit Verfügung vom 13. Dezember 2016 wurde der Beklagten eine einmalige Nachfrist bis am 19. Januar 2017 gewährt, um ihre Klageantwort einzureichen (act. 14). Am 19. Januar 2017 reichte die Beklagte ihre Klageantwort fristgemäss ein (act. 16; act. 17; act. 18/2-7). Mit Verfügung vom 23. Januar 2017 wurde die Leitung des vorliegenden Prozesses an Oberrichter Dr. Daniel Schwander als Instruktionsrichter delegiert (act. 19). Mit Verfügung vom 31. Januar 2017 wurde der Antrag der Beklagten auf Verfahrensbeschränkung auf die Frage des Vorliegens wichtiger Gründe für den Markennichtgebrauch abgewiesen. Zudem wurde der Klägerin Frist angesetzt, um die Replik einzureichen (act. 21), was diese mit Eingabe vom 31. März 2017 tat (act. 23; act. 24/1-14). Mit Verfügung vom 6. April 2017 wurde der Beklagten Frist zur Einreichung der Duplik angesetzt (act. 25). Die Duplik datiert vom 26. Juni 2017 (act. 27; act. 28/1-4). Damit trat Aktenschluss ein (act. 29). Am 12. Juli 2017 reichte die Klägerin eine Replik gemäss Art. 29 BV ein (act. 31), welche der Beklagten am 18. Juli 2017 zugestellt wurde (act. 32). Mit Verfügung vom 30. November 2018 wurde den Parteien Frist angesetzt, um zu erklären, ob auf die Durchführung einer Hauptverhandlung verzichtet werde, unter Androhung, dass bei Stillschweigen Verzicht auf die Hauptverhandlung angenommen würde

(act. 33). Die Beklagte verzichtete mit Eingabe vom 11. Dezember 2018 auf die Durchführung einer Hauptverhandlung (act. 35). Die Klägerin liess sich nicht vernehmen, was androhungsgemäss als Verzicht zu werten ist.

Wie zu zeigen sein wird, ist ein Beweisverfahren nicht notwendig. Nach durchgeführtem Hauptverfahren ist der Prozess spruchreif, weshalb ein Urteil zu ergehen hat (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Auf die Parteivorbringen ist im Folgenden, nur soweit für die Entscheidungsfindung notwendig, einzugehen.

### Erwägungen

#### 1. Formelles

##### 1.1. Zuständigkeit

##### 1.1.1. Örtliche Zuständigkeit

Im internationalen Verhältnis richtet sich die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte grundsätzlich nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG), wobei völkerrechtliche Verträge – insbesondere das LugÜ – vorbehalten bleiben (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Die Anwendbarkeit des IPRG und des LugÜ setzen das Vorliegen eines internationalen Sachverhalts voraus. Hat eine der Parteien ihren Sitz oder Wohnsitz im Ausland, was vorliegend hinsichtlich beider Parteien der Fall ist, so liegt immer – auch im Immaterialgüterrecht – ein internationales Verhältnis vor (BGE 135 III 185 E. 3.1; BGE 131 III 76 E. 2.3; BLUMER, in: Dasser/Oberhammer [Hrsg.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], Stämpflis Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2011, Art. 22 Ziff. 4 N. 127).

Geht es um Bestandesklagen betreffend von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ erfasste Immaterialgüterrechte der Schweiz, sind die schweizerischen Gerichte international zwingend und ausschliesslich zuständig. Die Anwendung von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ ist nicht vom Wohnsitz der beklagten Partei in einem LugÜ-Staat abhängig (JEGHER/VASELLA, in: Honsell/Vogt/Schnyder/Berti [Hrsg.], Basler Kommentar IPRG, 3. Aufl., 2013, Art. 109 N. 8 r f.). Gemäss Art. 22 Ziff. 4 LugÜ

sind für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die Gerichte des durch dieses Übereinkommen gebundenen Staates, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen wurde, zuständig. Da das vorliegende Verfahren die Nichtigkeitklärung einer im Schweizer Register eingetragenen Marke zum Gegenstand hat, sind somit gemäss Art. 22 Ziff. 4 LugÜ die schweizerischen Gerichte international zwingend und ausschliesslich zuständig.

Die örtliche Zuständigkeit innerhalb der Schweiz richtet sich dagegen nicht nach dem LugÜ, sondern nach dem anwendbaren nationalen Recht, also dem IPRG (JEGHER/VASELLA, a.a.O., Art. 109 N. 8 s). Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten örtlich zuständig. Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz, so sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters zuständig. Die Beklagte hat keinen Sitz in der Schweiz. Im Markenregister war jedoch die F.\_\_\_\_\_ AG mit Sitz in Zürich als schweizerische Vertreterin eingetragen (act. 3/2). Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind somit die Gerichte in Zürich örtlich zuständig, was von den Parteien denn auch nicht in Frage gestellt wird (act. 1 Rz. 4; act. 16 Rz. 29).

#### 1.1.2. Sachliche Zuständigkeit

Das Handelsgericht ist als einzige kantonale Instanz zuständig für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum (Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 44 GOG).

Vorliegend handelt es sich um eine Streitigkeit im Zusammenhang mit geistigem Eigentum (oben Ziffer A.b). Der Streitwert beträgt mehr als CHF 30'000.– (siehe unten).

Die sachliche Zuständigkeit ist gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 44 GOG somit gegeben.

## 1.2. Anwendbares Prozessrecht

Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG).

Vorliegend geht es um den Bestand einer Schweizer Marke beziehungsweise um die Nichtigerklärung derselben (vgl. act. 1 S. 2).

In Anwendung von Art. 110 Abs. 1 IPRG ist somit schweizerisches Recht anwendbar.

## 1.3. Stellungnahme zur Duplik

Mit Eingabe vom 12. Juli 2017 reichte die Klägerin eine Replik nach Art. 29 BV ein (act. 31). Die Beklagte liess sich diesbezüglich nicht vernehmen.

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung gewährt den Parteien gestützt auf Art. 6 Abs. 1 EMRK und Art. 29 BV ein unbedingtes Replikrecht, welches das Recht umfasst, zu jeder Eingabe der Gegenpartei unaufgefordert Stellung zu nehmen, unabhängig davon, ob diese neue Tatsachen oder Behauptungen enthält (vgl. BGE 138 I 484 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 5A\_553/2015 vom 16. Dezember 2015 E. 4.1.1). Gemäss bundesrechtlicher Rechtsprechung wird erwartet, dass eine Partei, die eine Eingabe ohne Fristansetzung zur Kenntnisnahme zugestellt erhält und sich dazu äussern will, dies umgehend und spontan tut, oder wenigstens um Ansetzung einer Frist nachsucht; andernfalls wird angenommen, sie habe auf eine weitere Eingabe verzichtet (BGE 138 I 484 E 2.2). In einer allgemeineren Formulierung hielt das Bundesgericht fest, dass jedenfalls vor Ablauf von zehn Tagen nicht von einem Verzicht auf das Replikrecht ausgegangen werden darf (vgl. Urteil des Bundesgericht 9C\_159/2014 vom 7. April 2014 E. 3). Soweit das Bundesgericht losgelöst vom konkreten Fall auf die Zahl von zehn Tagen zu sprechen kommt, handelt es sich jedoch nicht um eine Aufforderung an die Partei, eine allfällige Replik bis spätestens am letzten dieser zehn Tage beim Gericht einzureichen. Vielmehr ist es die Behörde, die vor Ablauf einer Frist von zehn Tagen seit Zustellung der Eingabe nicht von einem Verzicht auf das Replikrecht ausgehen darf (Urteile des

Bundesgerichts 6B\_629/2010 vom 25. November 2010 E. 3.3.2; 5D\_81/2015 vom 4. April 2016 E. 2.3.4).

Die Duplik der Beklagten datiert vom 26. Juni 2017 (act. 27) und wurde von der Klägerin am 3. Juli 2017 entgegengenommen (act. 30/1). Die Replik nach Art. 29 BV der Beklagten vom 12. Juli 2017 (act. 31) erfolgte somit innerhalb von 10 Tagen.

Dessen ungeachtet besteht nach Abschluss des zweiten Schriftenwechsels jedoch Aktenschluss, da neue Tatsachen und Beweismittel nur noch beschränkt unter der Voraussetzung von Art. 229 Abs. 1 ZPO vorgebracht werden können. Ein dritter Schriftenwechsel (Triplik und Quadruplik) ist mithin ausgeschlossen (vgl. dazu WILLISEGGER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl., 2017, Art. 225 N. 12 f.; LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO Komm., 3. Aufl., 2016, Art. 225 N. 21 sowie Art. 229 N. 4; PAHUD, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., 2016, Art. 225 N. 5 und Art. 229 N. 7; KILLIAS, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar ZPO, 2012, Art. 225 N. 10). Die Äusserung der Klägerin zu mit der Duplikschrift neu vorgetragene Behauptungen der Beklagten oder von dieser neu eingereichte Beweismittel ist für die klagende Partei im Lichte von Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 53 Abs. 1 ZPO (rechtliches Gehör) dagegen zulässig, wobei eine allfällige Stellungnahme zur Duplik umgehend einzureichen ist (vgl. dazu LEUENBERGER, a.a.O., Art. 225 N. 23; PAHUD, a.a.O., Art. 225 N. 3; KILLIAS, a.a.O., Art. 225 N. 10; BGE 133 I 98 E. 2.1; BGE 138 I 154 E. 2.3.1; BGE 1B\_407/2012 E. 2.1). In diesem Sinne sind jedoch auch Noven, von denen eine Partei nach dem zweiten Schriftenwechsel Kenntnis erhält, unverzüglich (und nicht etwa erst an der Hauptverhandlung) mit einer entsprechenden Noveneingabe in den Prozess einzuführen (LEUENBERGER, a.a.O., Art. 225 N. 22 und Art. 229 N. 9; vgl. auch Botschaft ZPO, S. 7341). Diesbezüglich gilt, dass eine Partei, welche nach durchgeführtem zweiten Schriftenwechsel neue Tatsachen oder Beweismittel vorbringt, für jede einzelne neue Tatsache und jedes einzelne neue Beweismittel zu begründen hat, weshalb diese Noven nach Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig sein sollen (vgl. dazu: WILLISEGGER, a.a.O., Art. 229



N. 33; LEUENBERGER, a.a.O., Art. 229 N. 9 ff.; PAHUD, a.a.O., Art. 229 N. 6 ff.; KILLIAS, a.a.O., Art. 229 N. 17).

Nachfolgend wäre somit zu prüfen, ob es sich bei den Ausführungen der Klägerin in der Replik nach Art. 29 BV vom 12. Juli 2017 (act. 31) um Noveneingaben handelt und ob diese von der Klägerin im Einzelnen als solche bezeichnet und rechtzeitig in den Prozess eingeführt worden sind. Letztlich wäre auch zu prüfen, ob die Eingabe der Klägerin (act. 31) langatmige Ausführungen und Wiederholungen betreffend Tat- und Rechtsfragen (im Sinne einer Triplik) enthält, weshalb diesbezüglich (gerade unter Beachtung des eingeschränkten Äusserungsrechts nach Aktenschluss) von Weitschweifigkeit gemäss Art. 132 Abs. 2 ZPO auszugehen wäre.

Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, erübrigt es sich jedoch, auf diese Fragen einzugehen. Der Verfahrensausgang ist auch ohne Berücksichtigung der klägerischen Replik nach Art. 29 BV (act. 31) hinreichend klar.

#### 1.4. Übrige Sachurteilsvoraussetzungen

Nichtigkeitsklagen nach Art. 52 MSchG setzen ein Feststellungsinteresse voraus. Fehlt ein ausreichendes Feststellungsinteresse, ist auf die Klage nicht einzutreten. Beim Feststellungsinteresse handelt es sich somit um eine Prozessvoraussetzung i.S.v. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO (vgl. FRICK, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 52 N. 16; STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz (MSchG), Stämpfli Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2017, Art. 52 N. 8). Unabhängig davon kommt die Aktivlegitimation nach Art. 52 MSchG denjenigen Personen zu, welche ein "rechtliches Interesse" nachweisen können. Mit anderen Worten betrifft das Feststellungsinteresse somit nicht nur die Prozessvoraussetzungen, sondern auch die Frage der materiell-rechtlichen Sachlegitimation (vgl. STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 8). Auch die Aktiv- und Sachlegitimation ist von Amtes wegen zu prüfen. Fehlt sie, ist die Klage als unbegründet abzuweisen (BGE 118 Ia 129 E. 1, m.w.H.; BGE 138 III 737 E. 2, m.w.H.).

Das erforderliche Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit ist daher doppelrelevant. Es ist einerseits für die Zulässigkeit (Prozessvoraussetzung; Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO) und andererseits für die Begründetheit (Aktiv- bzw. Sachlegitimation; Art. 52 MSchG) der Klage bedeutsam, wird aber nur in einem Verfahrensstadium untersucht, nämlich bei der Prüfung der Begründetheit (vgl. BGE 137 III 32 E. 2.3, m.w.H.).

## 1.5. Zwischenergebnis

Abgesehen vom erforderlichen Feststellungsinteresse für die Nichtigkeitsklage erweisen sich die übrigen Prozessvoraussetzungen als erfüllt und geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Damit ist auf die Klage einzutreten.

## 2. Nichtigerklärung aufgrund Nichtgebrauch

### 2.1. Bestand der Marke

#### 2.1.1. Gebrauch der Marke

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). Der Gesetzgeber hat bewusst darauf verzichtet, den rechtserhaltenden Gebrauch näher zu umschreiben, und diese Aufgabe der Rechtsprechung zugewiesen. Aus Art. 11 Abs. 1 MSchG kann immerhin gefolgert werden, dass als solcher nur ein Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, in Betracht kommt. Gefordert wird damit ein Gebrauch der Marke als Kennzeichen für die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Produkte. Entsprechend kann der rechtserhaltende Gebrauch im Sinne von Art. 11 Abs. 1 MSchG als Einsatz der Marke als Kennzeichnungsmittel für die von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen definiert werden (WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz (MSchG), Stämpflis Handkommentar SHK, 2. Aufl. 2017, Art. 11 N. 3; vgl. VOLKEN, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 11 N. 6). Rechtserhaltend ist nur die funktionsgerechte Benützung der Marke als Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 7; MARBACH,

Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SWIR) III/1, 2. Aufl., 2009, N. 1305). Eine Marke gilt grundsätzlich nur für diejenigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend gebraucht, für die sie tatsächlich benützt wird (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 26; VOLKEN, a.a.O., Art. 11 N. 31). Rechtserhaltend ist zudem nur der Gebrauch der Marke im Wirtschaftsverkehr (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 47; MARBACH, a.a.O., N. 1324 ff.). Aus dem Territorialitätsprinzip folgt weiter, dass die Marke grundsätzlich in der Schweiz gebraucht werden muss. Rechtserhaltend ist zudem nur der ernsthafte Gebrauch der Marke. Erforderlich ist stets ein wirtschaftlich sinnvoller und nicht bloss zum Schein erfolgender Gebrauch (Urteil des Bundesgericht 4A\_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 – Gallup; BGE 107 II 356 S. 360 E. 1.c – La San Marco; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 51 sowie N. 68; VOLKEN, a.a.O., Art. 11 N. 65 sowie N. 83 ff.; MARBACH, a.a.O., N. 335 ff.).

#### 2.1.2. Folgen des Nichtgebrauchs

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). Grundsätzlich wird von einer eingetragenen Marke erwartet, dass sie in Gebrauch genommen wird. Da die Markteinführung einer neuen Marke bisweilen sehr zeitaufwendig sein kann und einige Hürden zu umschiffen hat, wird vom Markeninhaber nicht eine sofortige Aufnahme des Gebrauchs verlangt (VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 4). Es ist anerkannt, dass der Inhaber nicht nur während der zwischen Eintragung und erstmaliger Gebrauchsaufnahme liegenden Zeit, sondern auch während eines nach bereits erfolgter Gebrauchsaufnahme eintretenden Gebrauchsunterbruchs von der Gebrauchsschonfrist profitieren kann. Nach jedem Gebrauchsunterbruch beginnt somit eine neue Gebrauchsschonfrist zu laufen (VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 5 f.; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 4; MARBACH, a.a.O., N. 1296). Während der Dauer der Gebrauchsschonfrist besteht für den Markeninhaber keine Gebrauchsobliegenheit. Es ist

nicht einmal erforderlich, dass dieser erkennbare Anstalten macht, den Gebrauch der Marke vor Ablauf der Schonfrist aufzunehmen. Das latente Interesse und die objektive Möglichkeit, den Gebrauch nach Ablauf der Karenzfrist aufzunehmen, reichen (vgl. WANG, a.a.O., Art. 12 N. 6; VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 6; MARBACH, a.a.O., N. 1291). Die fünfjährige Karenzfrist wird durch unterschiedliche Ereignisse ausgelöst, je nachdem, ob der Gebrauch erstmals aufgenommen wird, oder ob ein Gebrauchsunterbruch zur Frage steht. Art 12 Abs. 1 MSchG bestimmt, dass die Gebrauchsschonfrist für schweizerische Marken entweder mit dem unbenützten Ablauf der Widerspruchsfrist oder aber der rechtskräftigen Erledigung eines Widerspruchsverfahrens beginnt. Die Fünfjahresfrist endet im letzten Monat an dem Tag um Mitternacht, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann (VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 9 ff.; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 8 ff.). Art. 12 Abs. 1 MSchG lässt die negativen Folgen des Nichtgebrauchs nach Ablauf der Benützungsschonfrist in den Fällen nicht eintreten, in denen "wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen". Die Möglichkeit der Rechtfertigung des Nichtgebrauchs durch wichtige Gründe soll den Inhaber in den Fällen vor dem Verlust des Markenrechts schützen, in denen die Aufnahme des Gebrauchs als unzumutbar erscheint. Was unter wichtigen Gründen im Einzelnen zu verstehen ist, definiert das Gesetz nicht. Entsprechend obliegt es gemäss Art. 4 ZGB dem Richter, über deren Vorliegen nach Recht und Billigkeit zu entscheiden (WANG, a.a.O., Art. 12 N. 18 f.; VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 17 ff.; MARBACH, a.a.O., N. 1430 ff.). Das Gesetz hält als einzige Folge des Nichtgebrauchs fest, dass der Inhaber der unbenutzten Marke sein Markenrecht nicht mehr geltend machen kann. Aus Art. 12 Abs. 2 MSchG ergibt sich zudem, dass eine interessierte Partei den Nichtgebrauch einer Marke geltend machen bzw. den Nichtgebrauch klageweise im Prozess zur Debatte stellen kann (VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 28). Sofern jedoch niemand rechtswirksam den Nichtgebrauch geltend macht, lebt das Markenrecht gemäss Art. 12 Abs. 2 MSchG mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf, wenn der Gebrauch der Marke nach Ablauf der Benützungsschonfrist erstmals oder erneut aufgenommen wird (WANG, a.a.O., Art. 12 N. 31). Wie der Nichtgebrauch geltend zu machen ist, lässt sich dem Gesetz nicht entnehmen. Die herrschende Lehre geht davon aus, dass der Nichtgebrauch einerseits klage-

oder einredeweise, sowie andererseits auch durch ausserprozessuale Erklärung rechtswirksam geltend gemacht werden kann (WANG, a.a.O., Art. 12 N. 41; VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 38; MARBACH, a.a.O., N. 1419).

### 2.1.3. Beweislastverteilung

Nach Art. 8 ZGB hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt. Demzufolge müsste der Nichtgebrauch als rechtshindernde oder rechtsvernichtende Tatsache von jener Partei bewiesen werden, die ihn geltend macht. Da sich der Nichtgebrauch als negative Tatsache jedoch kaum beweisen lässt, hat der Gesetzgeber für diesen insofern eine Beweiserleichterung vorgesehen, als nach Art. 12 Abs. 3 MSchG derjenige, der den Nichtgebrauch geltend macht, diesen lediglich glaubhaft zu machen hat. Es obliegt sodann dem Markeninhaber, den Beweis für den Gebrauch seiner Marke bzw. für das Vorliegen von wichtigen Gründen für den Nichtgebrauch zu erbringen (vgl. Art. 12 Abs. 3 MSchG; VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 55 f.; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 61 ff.; MARBACH, a.a.O., N. 1355 ff.).

## 2.2. Nichtigkeitsklage

### 2.2.1. Feststellungsinteresse / Aktivlegitimation

#### 2.2.1.1. Parteivorbringen

Die Beklagte führt aus, mit einer ersten Klage im Parallel-Verfahren HG150021 vor dem hiesigen Gericht verlange die Klägerin ein an die Beklagte gerichtetes gerichtliches Verbot, die Marke C.\_\_\_\_\_ für Uhren zu gebrauchen, um im vorliegenden Verfahren der Beklagten vorzuhalten, dass sie genau diese Marke für genau diese Waren nicht gebrauche. Eine Logik in diesem klägerischen Vorgehen suche man vergeblich. Die Klägerin scheine keinen Aufwand zu scheuen, die Beklagte in unzählige aufwändige Verfahren zu verwickeln und so zu versuchen, sie in ihrer Geschäftstätigkeit zu behindern. Derartiges Verhalten verdiene keinen Rechtsschutz (act. 16 Rz. 15). Art. 52 MSchG setze das Bestehen eines rechtlichen Interesses an der Feststellung der Nichtigkeit der streitigen Marke voraus.

Im Zivilprozessrecht gelte zudem gemäss Art. 52 ZPO der Grundsatz des Handelns nach Treu und Glauben. Entsprechend sei der Missbrauch prozessualer Rechte nicht geschützt. Im Falle rechtsmissbräuchlicher Klagen fehle es an einem Rechtsschutzinteresse, weshalb auf entsprechende Klagen nicht einzutreten sei (act. 16 Rz. 16 f.). Als rechtsmissbräuchlich gelte insbesondere das widersprüchliche Verhalten einer Partei. So seien Klagen als rechtsmissbräuchlich zu betrachten, die unvereinbar mit der bisherigen Prozessführung derselben Partei mit demselben Gegner seien. Genau dies treffe vorliegend auf das Verhalten der Klägerin zu. Die Klägerin verlange im Rahmen des Parallel-Verfahrens HG150021 den Nichtgebrauch der C.\_\_\_\_\_ Marke durch die Beklagte. Die Beklagte solle ihre Marke nicht mehr gebrauchen dürfen. Im vorliegenden Verfahren beanstande die Klägerin nun aber genau das, was sie mit der ersten Klage erreichen wolle, nämlich dass die Beklagte die Marke nicht gebrauche, und leite daraus einen Anspruch auf Löschung der C.\_\_\_\_\_ Marke der Beklagten ab. Das Verhalten der Klägerin sei eindeutig widersprüchlich und als rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren. Vor diesem Hintergrund sei ein schützenswertes Rechtsschutzinteresse der Klägerin zu verneinen (act. 16 Rz. 18 ff.). Daran ändere auch nichts, dass beide Löschungsklagen den Bestand der Marke betreffen würden. Die Unterlassungsklage selber habe nicht den Bestand der Marke zum Gegenstand, sondern den Gebrauch derselben. Die Klägerin versuche, die Beklagte in unzählige aufwändige Verfahren zu verstricken, und behindere so die Beklagte in ihrer Geschäftstätigkeit. Ein solches Verhalten dürfe keinen Rechtsschutz verdienen (act. 27 Rz. 42). Die von der Klägerin konstruierte Verknüpfung der Unterlassungsklage (im Parallel-Verfahren) mit den beiden Nichtigkeitsklagen gehe zudem fehl. Insbesondere könne es nicht angehen, zu behaupten, die zeitlich frühere Unterlassungsklage im Parallel-Verfahren sei "die logische Konsequenz" der eineinhalb Jahre später eingereichten Nichtgebrauchsklage im vorliegenden Verfahren (act. 27 Rz. 45).

Die Klägerin entgegnet, ihr Verhalten sei mitnichten widersprüchlich. Zum einen wolle sie mit allen ihr zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten die schweizerischen Hinterlegungen der Beklagten für C.\_\_\_\_\_ löschen lassen. Hierfür sehe das Schweizer Gesetz mehrere Möglichkeiten vor, von denen sie deren

zwei in Anspruch nehme. So habe sie mit Klage vom 3. Februar 2015 beim hiesigen Gericht einerseits geltend gemacht, dass die Beklagte ihre drei schweizerischen Hinterlegungen unlauter, bösgläubig, und rechtsmissbräuchlich vorgenommen habe. Nach Ablauf der Karenzfrist für eine der von der Klägerin im Parallel-Verfahren angegriffenen beklagtischen Marken benütze sie nun die vom MSchG vorgesehene Möglichkeit, eine in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebrauchte Marke löschen zu lassen. Beide Klagen würden sich gegen den Bestand derselben Marke richten und stünden somit in keiner Weise im Widerspruch zueinander (act. 23 Rz. 19 f.). Zum anderen wolle die Klägerin verhindern, dass die Beklagte unter der klägerischen Hausmarke C.\_\_\_\_\_ eine Geschäftstätigkeit in der Schweiz aufnehme. Zur Erreichung dieses Ziels habe die Klägerin im Rahmen ihrer UWG bzw. Rechtsmissbrauchsverbots-Klage vom 3. Februar 2015 ein entsprechendes Unterlassungsbegehren gestellt, und zwar während der laufenden Karenzfrist. Bekanntlich könne auch eine nicht (oder nach einer Löschung nicht mehr) eingetragene Marke von einer Partei gebraucht werden und somit Rechte verletzen. Die Löschungsklage wegen Nichtgebrauchs sei nach Ende der Karenzfrist eingereicht worden, was ein absolut logisches und mitnichten widersprüchliches Vorgehen sei. Es sei nichts anderes als normal, ein Unterlassungsbegehren zu stellen im Hinblick darauf, dass in Zukunft ein Gebrauch drohe. Ein solches Begehren diene dem Entgegenwirken einer Erstbegehungsgefahr; diese Überlegung verwende die Beklagte ja selber als Grund für ihre Widerklage im Parallel-Verfahren (act. 23 Rz. 21 f.). Dass die Klägerin bereits vor dem Vorliegen eines Endentscheides im Parallel-Verfahren eine Löschungsklage wegen Nichtgebrauchs gegen eine der drei beklagtischen Hinterlegungen von C.\_\_\_\_\_ in der Schweiz eingereicht habe, stehe in keiner Weise im Widerspruch zu ihrem im Parallel-Verfahren gestellten Unterlassungsbegehren. Die Beklagte gehe in ihrer anderweitigen Behauptung fehl (act. 23 Rz. 24). Beide Löschungsklagen seien zulässige Verteidigungsmittel gegen die Widersprüche der Beklagten. Der bei der ersten Löschungsklage zusätzlich gestellte Unterlassungsantrag sei die logische Konsequenz für den Fall der Gutheissung einer der beiden Löschungsklagen (act. 23 Rz. 26). Bezeichnenderweise würden sich denn auch in der Literatur zu Art. 52 ZPO und zu Art. 132 ZPO keine Fallbeispiele für ein als missbräuchlich

qualifiziertes Verhalten in einem Verfahren finden, welche auch nur im Entferntesten vergleichbar wären mit dem, was die Beklagte vorliegend als missbräuchliches Verhalten beurteilt haben möchte (act. 23 Rz. 28). Anders als es die Beklagte vorliegend behauptete, habe die Klägerin nicht den Antrag gestellt, die Beklagte solle C.\_\_\_\_\_ "nicht mehr gebrauchen dürfen", was auf einen Antrag auf Vermeidung einer Wiederholungsgefahr deuten würde. Die Klägerin habe im Parallelverfahren stets geltend gemacht, dass die Beklagte das Zeichen C.\_\_\_\_\_ nie in der Schweiz gebraucht habe (act. 23 Rz. 29). Zum anderen ziele die vorliegende Löschungsklage mitnichten auf die Erlangung eines ungerechtfertigten Vorteils ab. Die Klägerin wolle die Löschung der beklagten Hinterlegungen ihrer Hausmarke in der Schweiz, so u.a. auch die Löschung der vorliegend streitgegenständlichen schweizerischen Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_, erreichen, damit die beiden Widersprüche der Beklagten gegenstandslos würden und der Klägerin bei ihrem Gebrauch ihrer Hausmarke in der Schweiz keine unrechtmässig erlangten, prioritären Markenrechte entgegenstünden bzw. sie in ihrem gewohnten Gebrauch ihrer Hausmarke nicht behindert werde. Zudem möchte die Klägerin auch verhindern, dass die Beklagte ihre Hausmarke C.\_\_\_\_\_ in der Schweiz als dannzumal nicht mehr eingetragene Marke verwende und dadurch Fehlzurechnungen provoziere. Ein solches Vorgehen sei mitnichten widersprüchlich oder gar rechtsmissbräuchlich (act. 23 Rz. 29). Das Rechtsschutz- bzw. Klageinteresse der Klägerin sei deshalb eindeutig zu bejahen (act. 23 Rz. 37).

#### 2.2.1.2. Rechtliches

Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht (Art. 52 MSchG). Die Nichtigkeits- oder Löschungsklage hat zum Ziel, eine im Register eingetragene Marke zu löschen und ihr damit die Abwehrbefugnis ein für alle Mal zu entziehen. Nichtigkeitsklagen sind gegen den Markeninhaber anzustrengen (FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 4 und N. 11 ff.). Stützt sich die Nichtigkeitsklage auf den Nichtgebrauch einer Marke, sind die Anforderungen an das Feststellungsinteresse reduziert (FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 24). Zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 MSchG ist grundsätzlich je-



dermann befugt; ein spezieller Interessennachweis ist nicht erforderlich, da das allgemeine Interesse, bei der freien Zeichenbildung nicht durch zufolge 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, so dass 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 – Yello/Yallo; BGE 125 III 193 E. 2a S. 206 – Bud; VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 40; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 43; MARBACH, a.a.O., N. 1418; BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern, 2008, S. 201 f.).

Unabhängig davon haben alle am Verfahren beteiligten Personen nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 52 ZPO). Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ergibt sich ohne Weiteres auch, dass jede Art missbräuchlichen Verhaltens im Prozess verboten ist (GÖKSU, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., 2016, Art. 52 N. 26). Unter dem Gesichtspunkt des Rechtsmissbrauchs verpönt ist das widersprüchliche Handeln im Prozess ("venire contra factum proprium"). Die Parteien und das Gericht haben sich im Prozessverlauf kohärent zu verhalten. Missbräuchlich ist danach etwa die Erhebung einer Klage oder Einwendung, die unvereinbar ist mit der früheren Prozessführung derselben Partei mit demselben Gegner und die auf Erlangung eines nicht zu rechtfertigenden Vorteils abzielt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A\_167/2010 vom 11. Oktober 2010 E. 3.4; HURNI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar ZPO, Band I: Art. 1-149 ZPO, Art. 52 N. 59 ff.). Die Rechtsfolgen der Verletzung von Treu und Glauben lassen sich nicht allgemein festhalten. Vielmehr ist die angebrachte Rechtsfolge nach dem konkreten treuwidrigen Verhalten zu bestimmen. Bei rechtsmissbräuchlichem Verhalten (insbesondere der Parteien) muss sich die Rechtsfolge nach Art. 2 Abs. 2 ZGB richten, wonach die-

ses Verhalten keinen Rechtsschutz findet. Der entsprechenden Prozesshandlung (z.B. der als widersprüchlich qualifizierten Handlung) ist also die an sich unter normalen Umständen angezeigte Rechtsfolge zu versagen (GÖKSU, a.a.O., Art. 52 N. 34 f.). Auf rechtsmissbräuchliche Klagen und Rechtsmittel ist mangels Rechtsschutzinteresse nicht einzutreten. Primäre Sanktion für Verstösse gegen den Grundsatz von Treu und Glauben im Zivilprozessrecht ist somit das Versagen des Rechtsschutzes. Als Grundsatz gilt weiter, dass eine als rechtsmissbräuchlich zu qualifizierende Prozesshandlung unbeachtlich bleiben muss. Art. 132 Abs. 3 ZPO sieht vor, dass querulatorische oder rechtsmissbräuchliche Eingaben ohne Weiteres zurückgeschickt werden, es ergeht kein Nichteintretensentscheid, der angefochten werden könnte (SUTTER-SOMM/CHEVALIER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar ZPO, 3. Aufl., 2016, Art. 52 N. 31).

#### 2.2.1.3. Würdigung

Die Klägerin reichte im Verfahren HG150021 vor dem hiesigen Gericht (nachfolgend: "Parallel-Verfahren") am 3. Februar 2015 eine Löschungsklage aufgrund missbräuchlicher Markenhinterlegung (u.a.) gegen die Schweizer Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ der Beklagten ein (act. 1 Rz. 12; act. 3/6). Zudem verlangte sie mit besagter Klage, es sei der Beklagten unter Strafdrohung gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall zu untersagen, in der Schweiz unter der Bezeichnung C.\_\_\_\_\_ u.a. Uhren anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen etc. (act. 3/6 S. 2). Im vorliegenden Verfahren beantragt die Klägerin dagegen, die Schweizer Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ sei aufgrund Nichtgebrauchs nichtig zu erklären (act. 1 S. 2).

In der Tat argumentierte die Klägerin im Parallel-Verfahren u.a. damit, dass der Beklagten zum Zeitpunkt der Hinterlegung der streitgegenständlichen Marke eine ernsthafte Gebrauchsabsicht gefehlt habe bzw. dass diese bis anhin keine konkreten Gebrauchshandlungen in der Schweiz vorgenommen habe (vgl. act. 24/1 Rz. 21 sowie Rz. 174 ff.). Dessen ungeachtet zielt die markenrechtliche Unterlassungsklage jedoch – wie die Klägerin zu Recht ausführt – darauf ab, den Verletzer an der Begehung zukünftiger Verletzungen gleicher Art zu hindern. Die Unterlassungsklage wirkt somit präventiv und ist geeignet, weitere Verletzungen dauer-

haft abzuwehren (vgl. FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 28). Das Vorgehen der Klägerin, wonach diese mit der vorliegenden Klage die Nichtigkeitserklärung der streitgegenständlichen Marke aufgrund Nichtgebrauchs innerhalb der Karenzfrist von 5 Jahren verlangt, ist demnach nicht unvereinbar mit der früheren Prozessführung der Klägerin mit derselben Gegnerin im Parallel-Verfahren, wo diese einerseits die Nichtigkeitserklärung der streitgegenständlichen Marken aufgrund missbräuchlicher Markenhinterlegung beantragte, sowie andererseits ein hinsichtlich allfälliger zukünftiger Gebrauchshandlungen bzw. ein auf Erstbegehungsgefahr ausgerichtetes Unterlassungsbegehren stellte. Ebenfalls nicht zutreffend sind die Ausführungen der Beklagten, wonach die Klägerin ihr "vorwerfe", die Marke nicht zu gebrauchen. Vielmehr handelt es sich bei den beiden geltend gemachten Nichtigkeitsgründen (missbräuchliche Markenhinterlegung sowie Nichtgebrauch) um unabhängige Verteidigungsmittel, welche nicht widersprüchlich zueinander sind. Dessen ungeachtet ist ebenfalls nicht ausgewiesen, inwiefern die Klägerin mit der vorliegenden Nichtigkeitsklage die Erlangung eines nicht zu rechtfertigenden Vorteils bezwecken sollte. Zusammenfassend ist die Erhebung der vorliegenden Klage durch die Klägerin somit nicht als rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren.

Wie oben bereits ausgeführt, ist zur Führung einer Nichtigkeitsklage im Sinne von Art. 12 MSchG grundsätzlich jedermann befugt; ein spezieller Interessennachweis ist nicht erforderlich. Gründe, weshalb die Klägerin die fragliche Marke vorliegend schon aus anderen Gründen selbst gar nicht benutzen könnte oder benutzen dürfte, so dass für sie die Markeneintragung von vornherein keine weitere Behinderung in der freien Zeichenbildung bewirken könnte, wurden zudem nicht vorgebracht. Zusammenfassend ist das Rechtsschutzinteresse der Klägerin somit gegeben.

Nachfolgend gilt es deshalb zu prüfen, ob es der Klägerin gelingt, den fehlenden Gebrauch der streitgegenständlichen Marke durch die Beklagte glaubhaft zu machen.

## 2.2.2. Glaubhaftmachung des fehlenden Gebrauchs

### 2.2.2.1. Parteivorbringen

Die Klägerin führt aus, die Karenzfrist für die Ingebrauchnahme der streitgegenständlichen beklagischen Marke Nr. 1 sei am tt.mm.2016 abgelaufen (act. 1 Rz. 13). Im Verlaufe ihrer umfangreichen Abklärungen habe jedoch kein Gebrauch dieser Marke durch die Beklagte in der Schweiz ausgemacht werden können (act. 1 Rz. 14). Die von der Beklagten angeblich als Vertriebskanal genutzte G.\_\_\_\_\_ AG führe auf ihrer Website keine Marke C.\_\_\_\_\_. Die Klägerin habe zudem durch eine Privatdetektei in den Flughäfen von Zürich und Genf abklären lassen, ob an diesen Standorten der G.\_\_\_\_\_ AG gegenwärtig, oder zumindest in den vergangenen fünf Jahren, Uhren der Marke C.\_\_\_\_\_ zum Verkauf angeboten worden seien. Die Marke C.\_\_\_\_\_ sei jedoch in keiner der aufgesuchten Uhren- und Schmuckboutiquen, auch nicht im Geschäftslokal "Genf ...", bekannt gewesen. Zudem hätten dort keine Verkäufe von Uhren dieser Marke stattgefunden (act. 1 Rz. 16 ff.). Durch die unter Beizug der Privatdetektei H.\_\_\_\_\_ AG durchgeführte Gebrauchsrecherche sei mehr als nur glaubhaft gemacht, dass die streitgegenständliche Marke der Beklagten im relevanten Zeitraum, d.h. in den letzten fünf Jahren vor dem tt.mm.2016, in der Schweiz nicht gebraucht worden sei (act. 1 Rz. 33 f.). Die Klägerin sei ihrer Pflicht zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs durchaus auf geeignete und ausreichende Weise nachgekommen. Sie habe just den einzigen von der Beklagten in beiden Verfahren genannten, angeblichen Vertriebskanal für beklagische Produkte der Marke C.\_\_\_\_\_, nämlich die G.\_\_\_\_\_ AG resp. deren Verkaufsstandorte auf dem EuroAirport Basel-Mulhouse geprüft und aufgezeigt, dass diese nicht auf Schweizer Gebiet liegen würden und dass die Ablieferung von Ware auf dem EuroAirport Basel-Mulhouse auch gemäss bundesgerichtlicher Praxis keine In-Verkehr-Setzung in der Schweiz bedeuten würde (act. 23 Rz. 87). Zudem hätten die Nachforschungen der von der Klägerin beauftragten Privatdetektei ergeben, dass auch an den Flughäfen Zürich und Genf sowie im Geschäftslokal "Genf ..." weder gegenwärtig, noch in den vergangenen fünf Jahren, jemals Uhren der Marke C.\_\_\_\_\_ zum Verkauf gestanden hätten (act. 23 Rz. 88 ff.). Weiter würden diese Ermittlungen bestätigen, dass be-

klagtische C.\_\_\_\_\_ Uhren offenbar einzig im G.\_\_\_\_\_ Main Store auf dem Flughafen Basel im Angebot gestanden hätten, aber bereits mindestens 6 Monate vor Einreichung der Löschungsklage vom 3. Februar 2015 durch die Klägerin im Parallel-Verfahren – und somit aus freien Stücken –, aus dem Sortiment genommen worden seien (act. 23 Rz. 160). Die von der Klägerin vorgenommenen Gebrauchsrecherchen seien sehr wohl geeignet, um den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Eine Umfrage bei den massgebenden Lieferanten sei lediglich ein Beispiel einer Dokumentation zur Glaubhaftmachung eines Nichtgebrauches, aber sicher keine Voraussetzung. Darüber hinaus hätte im vorliegenden Verfahren eine Umfrage bei den "massgeblichen Lieferanten der Markenware" zu keinem aussagekräftigeren Ergebnis geführt, da einziger Lieferant der beklagtischen C.\_\_\_\_\_ Uhren offenbar die Beklagte selbst sei (act. 23 Rz. 103).

Die Beklagte entgegnet, für die Frage, ob G.\_\_\_\_\_ mit C.\_\_\_\_\_ Produkten der Beklagten gehandelt habe, spiele es keine Rolle, ob die Marke in der Rubrik "Our Company – Our Brands" auf der Website von G.\_\_\_\_\_ abgebildet sei. Gemäss eigenen Angaben auf ihrer Website verkaufe G.\_\_\_\_\_ rund 50'000 verschiedene Artikel. Es verstehe sich bei dieser schieren Menge von selbst, dass G.\_\_\_\_\_ nicht alle Brands auf ihrer Website abbilden könne. Aus dem Fehlen von C.\_\_\_\_\_ in der Rubrik "Our Company – Our Brands" dürfe somit keinesfalls geschlossen werden, diese Marke werde von G.\_\_\_\_\_ gar nicht verkauft (act. 16 Rz. 48; act. 18/7). Die von der Privatdetektei H.\_\_\_\_\_ AG eingereichten Ermittlungsberichte bzw. "Gebrauchsrecherchen" seien zudem ungeeignet, um den behaupteten Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs gehöre insbesondere (aber nicht nur) die Dokumentation über eine ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgeblichen Lieferanten der Markenware. Die von der Klägerin eingereichten Belege würden diesen Anforderungen bei Weitem nicht genügen. Die äusserst limitierte private Gebrauchsrecherche der Klägerin umfasse lediglich zwei Stichtage im Juli 2016. Zudem sei die Recherche einzig in ein paar wenigen ausgewählten Läden am Flughafen Zürich sowie in Genf durchgeführt worden (act. 16 Rz. 60). Die Klägerin dürfe sich nicht nur auf einen einzigen möglichen Vertriebskanal beschränken. So habe sich die Klägerin damit begnügt, die Geschäftsstandorte von G.\_\_\_\_\_ an den Flughäfen Zürich,

Genf und Basel sowie Genf ... zu überprüfen. Wie bereits dargelegt, vertreibe G.\_\_\_\_\_ aber auch an anderen Standorten wie Samnaun. Bereits in Bezug auf die G.\_\_\_\_\_ ... AG hätten folglich nur unvollständige Recherchen stattgefunden, deren Massgeblichkeit und Inhalt weiterhin bestritten würden. Vor allem aber beschränke sich die von der Klägerin eingereichte Gebrauchsrecherche auf einen einzigen Anbieter von Uhren. Es würde jegliche Dokumentation von Gebrauchsrecherchen hinsichtlich weiterer massgebender Vertreiber fehlen. Die Klägerin verkenne, dass Uhren nicht nur an Flughäfen vertrieben würden, und habe keine Dokumente eingereicht, welche einen fehlenden Gebrauch bspw. an bekannten Uhrenverkaufsstandorten wie Zürich, Genf oder Luzern generell glaubhaft erscheinen liessen. Die Klägerin versuche mittels Verweises auf die Ausführungen der Beklagten im Parallel-Verfahren, wo nur eine Gebrauchsabsicht (und kein tatsächlicher Gebrauch) darzulegen gewesen sei, ihre eigene Beweislast so einzuschränken, dass sie nur einen Nichtgebrauch im Zusammenhang mit Lieferungen an G.\_\_\_\_\_ glaubhaft zu machen hätte. Ihr obliege es jedoch, den Nichtgebrauch der streitgegenständlichen Marke in der Schweiz als Ganzes glaubhaft zu machen. Für die weitere Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs hätte die Klägerin jedoch noch weitere Dokumentationen über eine ergebnislos gebliebene Umfrage bei sämtlichen massgebenden Lieferanten von Uhren ins Recht legen müssen (act. 27 Rz. 11 ff.). Würde man der Logik der Klägerin folgen, müsste die Beklagte zunächst den Gebrauch der Marken bei allen möglichen Lieferanten substantiiert behaupten, woraufhin die Klägerin den Nichtgebrauch der Marke bei diesen Lieferanten glaubhaft machen könnte, was im Ergebnis die Beweisregel von Art. 12 Abs. 3 MSchG in ihr Gegenteil verkehren würde. Es gehe bei dieser Beweisregel lediglich um eine Beweiserleichterung, wonach nicht der Vollbeweis zu erbringen sei, sondern die Tatsachen nur glaubhaft zu machen seien. Die Klägerin dürfe sich dabei aber nicht einfach auf den von der Beklagten in einem Parallel-Verfahren erwähnten Vertriebskanal beschränken. Die Klägerin komme ihrer Beweisführungslast somit nicht nach; es sei ihr nicht gelungen, den Nichtgebrauch der Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist in der Schweiz glaubhaft zu machen. Sie

trage als Klägerin die Folgen der Beweislosigkeit. Die Klage sei bereits aus diesem Grund abzuweisen (act. 27 Rz. 89 f.).

#### 2.2.2.2. Rechtliches

Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Glaubhaftmachen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine belegte und wahrscheinliche Darstellung des Sachverhalts erfolgen muss, die dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck vermittelt, dass die infrage stehende Tatsache nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich ist. Nicht erforderlich ist die volle Überzeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (vgl. Urteile des Bundesgerichts 4A\_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 3.4; 4A\_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 4.1 – Gallup; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6986/2014 vom 2. Juni 2016 E. 3.7 – Eluage/Yaluage; B-5530/2013 vom 6. August 2014 E. 2.6 – Millésima/Millezimus; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 62; VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 57; MARBACH, a.a.O., N. 1359; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 190 f.). Als Einstieg in diese Beweisführung dienen oft Internetauftritte sowie die Unterlagen des Markeneigentümers selbst. Präsentiert derselbe sein Angebot auf der Homepage, fehlt jedoch die fragliche Marke, so ist dies ein starkes Indiz für einen fehlenden Gebrauch. Bestätigen seine sonstigen Unterlagen, namentlich Kataloge, Prospekte etc. diesen Eindruck, so ist der fehlende Gebrauch damit glaubhaft gemacht. Ziemlich zuverlässig sind auch die Ergebnisse von privaten Gebrauchsrecherchen, wie sie von spezialisierten Firmen angeboten werden. Hier werden Exponenten aus dem gesamten Marktumfeld (mögliche Abnehmer, Verbände etc.) kontaktiert, deren Auskünfte sich meistens zu einem doch recht zuverlässigen Bild verdichten (MARBACH, a.a.O., N. 1360 f.). Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs gehört insbesondere die Dokumentation über eine ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten der Markenware oder Dienstleistung (VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 59, vgl. auch: WANG, a.a.O., Art. 12 N. 63).

### 2.2.2.3. Würdigung

Die Klägerin reichte dem hiesigen Gericht verschiedene Unterlagen ein, welche den Nichtgebrauch der streitgegenständlichen Marke durch die Beklagte glaubhaft machen sollen:

Einerseits legte die Klägerin einen Auszug der Homepage von G.\_\_\_\_\_ vom 12. Juli 2015 ins Recht, welcher unter der Rubrik "Our Company – Our Brands – Watches, jewelry and accessories" eine "selection of brands", d.h. eine "Auswahl der Marken" im Segment Uhren, Schmuck und Accessoires, aufzeigt, welche in "G.\_\_\_\_\_ stores" zu diesem Zeitpunkt angeboten wurden (act. 3/9a-b). Die Marke C.\_\_\_\_\_ der Beklagten wird auf dem besagten Auszug nicht aufgeführt. Grundsätzlich handelt es sich bei diesem Auszug zwar nicht um einen Auszug von der Homepage der Beklagten, sondern von G.\_\_\_\_\_. Die G.\_\_\_\_\_ - Gruppe wurde von der Beklagten jedoch sowohl im vorliegenden Verfahren, als auch im Parallel-Verfahren als Vertriebskanal hinsichtlich ihrer C.\_\_\_\_\_ Uhren in der Schweiz bezeichnet (vgl. act. 1 Rz. 14; act. 3/7 Rz. 44 sowie Rz. 54; act. 16 Rz. 44). Somit kann dieser Auszug dennoch – entsprechend den obigen Ausführungen – zumindest als Indiz für einen fehlenden Gebrauch seitens der Beklagten in der Schweiz gewertet werden.

Andererseits reichte die Klägerin drei Ermittlungsberichte der Privatdetektei H.\_\_\_\_\_ AG ein (act. 3/10; act. 3/11; act. 24/14).

Dem Ermittlungsbericht vom 19. Juli 2016 (act. 3/10) lässt sich entnehmen, dass ein "Agent 14" am 14. Juli 2016 um 6:55 Uhr mit Ermittlungen im Bereich "Domestic" des Flughafens Zürich begonnen habe. In der Folge habe sich dieser anhand einer "Legende" – d.h. einer unter Ermittlern üblichen Bezeichnung für einen gegenüber der zu befragenden Personen geschilderten, erfundenen Sachverhalt, um an die gewünschte Information zu gelangen (vgl. act. 23 Rz. 91) – in diversen Stores nach C.\_\_\_\_\_ Uhren erkundigt (vgl. act. 3/10 S. 2). Bei den genannten Stores handelte es sich um: Arrival Duty Free Store (Ankunft 1), Arrival Duty Free Store (Ankunft 2), Duty Free Store (Busgates A 50-59), Duty Free Store (A 60), Duty Free Store (A 70), Duty Free Store (A 80), Duty Free Store (Level 1), Duty-



Free Store (Level 2), Pandora, Timebox, Atelier, Sun catcher (Level 1 ), Sun catcher (Level 2), Swarovski, The Spirit of Switzerland (Airside Center), sowie Hour Passion (vgl. act. 3/10 S. 2). Am Freitag, den 15. Juli 2016, erkundigte sich der besagte "Agent 14" um 7:55 Uhr zudem im Bereich "International – Öffentlicher Bereich" des Flughafens Zürich – wiederum unter Einsatz einer Legende – in den Stores Atelier, TravelStar, Victorinox, und Timebox nach C.\_\_\_\_\_ Uhren (act. 3/10 S. 2). Zudem suchte der Agent im "Passagierbereich International" die Stores Duty-Free Store (Gates D), Duty-Free Store E 34, Duty-Free Store E 47, sowie The Spirit of Switzerland (Gates E) auf. In keiner der aufgesuchten Uhren- und Schmuckboutiquen sei die Marke "C.\_\_\_\_\_" bekannt gewesen bzw. sei oder seien Uhren dieser Marke jemals verkauft worden (act. 3/10 S. 2 f.).

Der Ermittlungsbericht vom 19. Juli 2016 (act. 3/11) hält fest, dass ein "Agent 7" am Freitag, 15. Juli 2016, um 9.20 Uhr am Flughafen Genf im "Ankunftsbereich" den Duty Free Store Arrival aufgesucht habe. Weiter habe dieser im "Öffentlichen Bereich" des Flughafens die Stores Manor und Buzzano, im "Französischen Sektor" den Duty Free Store, sowie im "Abflug- und Transitbereich" die Stores Duty Free Store Express (2x), Duty Free Main Store, Souvenir-Geschäft, Hour Passion, Air Watch Center, Your Fashion Store, sowie All you need Bar & Shop besucht. Zudem habe der besagte "Agent 7" in der Stadt Genf den Duty Free Store ... an der Avenue ... aufgesucht (vgl. act. 3/11 S. 2). Die Duty Free Stores in Genf hätten, mit der Ausnahme des Stores ... in der Avenue ..., keine Uhren geführt und hätten dies auch nie getan. Weder im Store für ..., noch in den restlichen Geschäften am Flughafen Genf, in welchen Uhren erhältlich gewesen seien, habe man zudem jemals von der Uhren-Marke C.\_\_\_\_\_ gehört, bzw. seien solche Uhren jemals verkauft worden (act. 3/11 S. 2).

Dem Ermittlungsbericht vom 19. Juli 2016 (act. 24/14) lässt sich entnehmen, dass ein "Agent 10" am 14. Juli 2016 um 12:55 Uhr den EuroAirport Basel-Mulhouse erreicht und sich mittels einer Legende im Passagierbereich in folgenden Stores nach C.\_\_\_\_\_ Uhren erkundigt habe: Duty Free Main Store, Duty Free Y-Gate, Duty Free Fashion, Duty Free Gate Süd und Duty Free Arrival Shop (act. 24/14 S. 2). Im Duty Free Main Store (d.h. G.\_\_\_\_\_ Main Store) habe um 15:46 Uhr in

Erfahrung gebracht werden können, dass der Main Shop schon seit zwei Jahren keine Uhren der Marke C.\_\_\_\_\_ mehr im Sortiment führe. Darüber, wann die letzte Uhr verkauft worden sei, habe jedoch keiner der Angestellten Auskunft geben können (vgl. act. 24/14 S. 2). In den übrigen Duty Free Geschäften (d.h. G.\_\_\_\_\_ Geschäften) habe in Erfahrung gebracht werden können, dass die Marke C.\_\_\_\_\_ laut Aussagen der jeweiligen Mitarbeiter dort nie im Sortiment gewesen sei. Der Duty Free Store im Schengen-Bereich (d.h. G.\_\_\_\_\_ Schengen Geschäft; im "französischen Teil" des Flughafens) sei geschlossen und auch an darauffolgenden Tagen nicht geöffnet gewesen. Angeblich würden dort aber keine Uhren verkauft, sondern es handle sich um einen Geschenkladen (vgl. act. 24/14 S. 2).

Nachdem die Beklagte in der Klageantwort mit Nichtwissen bestritten hatte, dass die entsprechenden Ermittlungen die relevanten, von G.\_\_\_\_\_ betriebenen Geschäfte abdecken würden (vgl. act. 16 Rz. 50), reichte die Klägerin mit der Replik u.a. zwei Ausdrücke aus dem "Store Finder" des Flughafens Zürich vom 11. Juli 2016 ein (Such-Kategorie "Tax & Duty Free", alle Standorte; sowie: Such-Kategorie "Uhren & Schmuck", alle Standorte) (act. 24/7; act. 24/9). Zudem legte sie diverse Ausdrücke der Homepage der I.\_\_\_\_\_ -Group" ins Recht (act. 24/8a-8c; act. 24/10a-d).

Aus den besagten Ausdrücken geht hervor, dass der Ermittler der Privatdetektei H.\_\_\_\_\_ AG – wie die Klägerin zu Recht ausführt – alle im "Store Finder" des Flughafens Zürich (Such-Kategorie "Tax & Duty Free") (act. 24/7) aufgelisteten Duty Free Geschäfte besucht hat (vgl. act. 3/10; act. 24/7). Sämtliche aufgeführten Duty-Free Shops sind zudem Teil der I.\_\_\_\_\_ -Group, welche wiederum eine Konzerngesellschaft der G.\_\_\_\_\_ ist (act. 24/8a-8c). Weiter geht aus dem Ermittlungsbericht vom 19. Juli 2016 (act. 3/10) hervor, dass auf dem Flughafen Zürich auch in den Geschäften Timebox, Atelier und Sun Catcher ermittelt wurde, welche ebenfalls zur I.\_\_\_\_\_ -Group gehören (vgl. act. 24/10a). Zudem suchte der besagte Ermittler weitere Geschäfte am Flughafen Zürich auf, welche grundsätzlich Uhren und/oder Schmuckwaren anbieten, aber nicht zur I.\_\_\_\_\_ - bzw. G.\_\_\_\_\_ - Gruppe gehören (vgl. act. 24/9).

Weiter reichte die Klägerin vier Ausdrucke der Website des Flughafens Genf ein (act. 24/11a-d). Auch die auf dem Flughafen Genf vorhandenen und von Ermittlern aufgesuchten Duty Free Shops seien gemäss der Klägerin allesamt Shops der I.\_\_\_\_\_ Gruppe. Zudem hätten sich die Ermittler nicht nur auf die Duty Free Stores beschränkt, sondern hätten auch in den Geschäften auf dem Flughafen Genf ermittelt, in denen Uhren generell erhältlich seien (vgl. act. 23 Rz. 90).

Zudem legte die Klägerin einen Auszug der Homepage des EuroAirports Basel-Mulhouse ins Recht (act. 24/13), aus dem hervorgeht, dass die vom Ermittler der Privatdetektei H.\_\_\_\_\_ AG auf dem EuroAirport Basel-Mulhouse aufgesuchten Duty Free Stores zur G.\_\_\_\_\_ Gruppe gehören (vgl. act. 23 Rz. 159).

Wie bereits ausgeführt (siehe oben) bedeutet Glaubhaftmachen, dass eine belegte und wahrscheinliche Darstellung des Sachverhalts erfolgen muss, die dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck vermittelt, dass die infrage stehende Tatsache nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich ist. Nicht erforderlich ist dagegen die volle Überzeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil. Unabhängig davon stellen Privatgutachten zwar kein Beweismittel im Sinne von Art. 168 Abs. 1 ZPO, sondern eine blosser Parteibehauptung dar (BGE 141 III 433 E. 2.6 m.w.H.). Indessen dienen Parteibehauptungen der Substanziierung. Auch können Parteigutachten unter Umständen mit – durch Beweismittel nachgewiesenen – Indizien den Beweis für eine Tatsache erbringen. Umso mehr muss dies gelten, wenn nicht der strikte Beweis zu erbringen, sondern eine Tatsache bloss glaubhaft zu machen ist. Da kann eine in Form eines Privatgutachtens sehr gut substanziierte Parteibehauptung zusammen mit anderen, nachgewiesenen bzw. unbestritten gebliebenen Indizien, den Wahrscheinlichkeitsbeleg erbringen (Urteil des Bundesgerichts 4A\_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1; BGE 141 III 433 E. 2.6 m.w.H.).

In der Tat gehört zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs gemäss Teilen der Lehre – wie bereits ausgeführt (siehe oben) – "insbesondere" die Dokumentation über eine ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten der Marke. Wie die Klägerin zu Recht ausführt (vgl. act. 23 Rz. 103), ist die

einzig bekannte Lieferantin der beklagten C.\_\_\_\_\_ Uhren jedoch die Beklagte selbst. Gerade im vorliegenden Fall hätte somit eine Umfrage bei den "massgeblichen Lieferanten der Markenware" zu keinem aussagekräftigen Ergebnis geführt. Bei der besagten G.\_\_\_\_\_ AG handelt es sich dagegen gerade nicht um eine Lieferantin, sondern vielmehr um die im Parallel-Verfahren als Vertriebskanal der Beklagten in der Schweiz bezeichnete Abnehmerin bzw. Vertreiberin der C.\_\_\_\_\_ Uhren (vgl. act. 3/7 Rz. 44).

Grundsätzlich ist der Beklagten zwar zuzustimmen, wonach die Klägerin keine Dokumente eingereicht hat, welche einen fehlenden Gebrauch der streitgegenständlichen Marke an bekannten Uhrenverkaufsstandorten wie Zürich, Genf oder Luzern generell glaubhaft erscheinen liessen. Auch reichte die Klägerin keine Gebrauchsrecherche hinsichtlich der zwei G.\_\_\_\_\_ -Stores in Samnaun ein. Dessen ungeachtet ergibt sich jedoch aus den eingereichten Rechtsschriften der Beklagten aus dem Parallel-Verfahren, dass diese dort konkret einzig und allein die G.\_\_\_\_\_ AG als angeblichen schweizerischen Vertriebskanal hinsichtlich ihrer C.\_\_\_\_\_ Uhren genannt hat (vgl. act. 1 Rz. 14; act. 3/7 Rz. 44; act. 18/3 Rz. 50, Rz. 96, Rz. 143, sowie Rz. 244 ff.). Zudem legte sie sowohl im vorliegenden als auch in besagtem Parallel-Verfahren "beispielhaft" drei Rechnungen an die G.\_\_\_\_\_ Basel-Mulhouse AG vom 21. Juni 2013, 15. Oktober 2013 und 13. Mai 2014 für die Lieferung von C.\_\_\_\_\_ -Uhren an den EuroAirport Basel-Mulhouse ins Recht (vgl. act. 3/7 Rz. 44; act. 16 Rz. 44; act. 18/6). Obwohl der Beklagten im Parallel-Verfahren nicht der Beweis eines rechtserhaltenden Gebrauchs oblag und die Beklagte die geltend gemachten Lieferungen an die G.\_\_\_\_\_ Basel-Mulhouse AG lediglich hinsichtlich des Nachweises einer ernsthaften Gebrauchsabsicht zum Zeitpunkt ihrer Markenhinterlegungen vorbrachte, vermag aufgrund dieser Vorbringen der Beklagten letztlich deren Argumentation, wonach sich die Klägerin hinsichtlich der Glaubhaftmachung eines Nichtgebrauchs vorliegend nun nicht mit Lieferungen an die G.\_\_\_\_\_ hätte begnügen dürfen, bzw. wonach diese einen fehlenden Gebrauch der streitgegenständlichen Marke vielmehr pauschal an bekannten Uhrenverkaufsstandorten wie Zürich, Genf, oder Luzern, generell hätte glaubhaft machen müssen, nicht zu überzeugen. Unabhängig davon umfas-

sen die Gebrauchsrecherchen der Privatdetektei H.\_\_\_\_\_ AG auch einige "Stores", welche nicht zur G.\_\_\_\_\_ -Gruppe gehören.

Wie die Beklagte zu Recht ausführt (vgl. act. 16 Rz. 60), erfolgten die von der Privatdetektei H.\_\_\_\_\_ AG durchgeführten Ermittlungen an den Standorten Genf, Basel und Zürich jeweils lediglich an einem bzw. an zwei Stichtagen (14. und 15. Juli 2016). Dessen ungeachtet klärten die jeweiligen "Agenten" in den betreffenden "Stores" jedoch ab, ob dort einerseits zum Zeitpunkt der Stichtage Uhren der Marke C.\_\_\_\_\_ zum Verkauf angeboten wurden, andererseits aber insbesondere auch, ob dort in der Vergangenheit (d.h. in den letzten fünf Jahren seit dem Stichtag) jemals Uhren der Marke C.\_\_\_\_\_ verkauft worden seien. So lässt sich den Ermittlungsberichten denn auch entnehmen, dass in den aufgesuchten Geschäften C.\_\_\_\_\_ Uhren weder zum Zeitpunkt des Stichtages noch in der Vergangenheit jemals zum Verkauf angeboten worden seien. Lediglich im G.\_\_\_\_\_ "Main Store" in ... [Stadt in der Schweiz] konnte in Erfahrung gebracht werden, dass dort seit zwei Jahren keine Uhren der Marke C.\_\_\_\_\_ mehr im Sortiment geführt würden (vgl. act. 24/14 S. 2). Diesbezüglich gilt es jedoch festzuhalten, dass die von der Beklagten geltend gemachten Uhrenlieferungen an die G.\_\_\_\_\_ ... AG insgesamt lediglich 131 Stück zu tiefen Durchschnittspreisen umfassten (vgl. act. 16 Rz. 44; act. 23 Rz. 81; act. 18/6). Selbst wenn man also davon ausgehen würde, dass die besagten Uhrenlieferungen an den klarerweise auf französischem Staatsgebiet liegenden EuroAirport Basel-Mulhouse dem Schweizer Territorium zuzurechnen wären, wären diese aufgrund deren marginalen Umfangs letztlich nicht geeignet, um einen ernsthaften, wirtschaftlich sinnvollen und nicht bloss zum Schein erfolgenden Gebrauch in der Schweiz nachzuweisen.

Unabhängig davon gilt es auch zu beachten, dass die Beklagte in der Schweiz unbestrittenerweise über keinen Sitz verfügt (vgl. act. 1 Rz. 4; act. 16 Rz. 29). Auch reichte die Klägerin vorprozessuale Korrespondenz zwischen den Parteien zum (Nicht-) Gebrauch ein (act. 3/12-15). Insbesondere aus dem Schreiben des klägerischen Anwaltes an den beklagtischen Anwalt vom 14. Juli 2016 geht hervor, dass Erstgenannter dem Letztgenannten mitgeteilt hat, dass Abklärungen seitens der Klägerin, der US-Anwälte der Klägerin, sowie auch seiner

selbst, ergeben hätten, dass keinerlei Gebrauch der streitgegenständlichen Marke C.\_\_\_\_\_ auf dem Gebiet der Schweiz habe festgestellt werden können und dass deshalb deren Nichtgebrauch bzw. Lösungsreife geltend gemacht werde (act. 3/12).

Zusammenfassend gelingt es der Klägerin somit, aufgrund der eingereichten Ermittlungsberichte der Privatdetektei H.\_\_\_\_\_ AG, den diversen Auszügen aus den Websites der Flughäfen Basel, Genf und Zürich sowie der Homepage der G.\_\_\_\_\_ -Gruppe, der eingereichten vorprozessualen Korrespondenz zum (Nicht-) Gebrauch, sowie der Tatsache, dass die Beklagte unbestrittenerweise über keinen Sitz in der Schweiz verfügt, beim hiesigen Gericht den Eindruck zu vermitteln, den Nichtgebrauch der streitgegenständlichen Marke durch die Beklagte in der Schweiz als wahrscheinlich erscheinen zu lassen. Mit anderen Worten wird die Möglichkeit, dass der von der Klägerin geltend gemachte Nichtgebrauch zutrifft, höher eingeschätzt, als das Gegenteil. Auf eine Vernehmung des von der Klägerin als Zeugen offerierten Geschäftsführers der Privatdetektei H.\_\_\_\_\_ AG, J.\_\_\_\_\_, kann demnach verzichtet werden (vgl. act. 23 Rz. 89).

Nachfolgend gilt es vielmehr zu prüfen, ob es der Beklagten gelingt, entweder den Beweis für den Gebrauch ihrer streitgegenständlichen Marke in der Schweiz, oder aber den Beweis für das Vorliegen von wichtigen Gründen für den Nichtgebrauch, zu erbringen.

### 2.2.3. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

#### 2.2.3.1. Parteivorbringen

Die Beklagte führt aus, der relevante Sachverhalt sei grundsätzlich unbestritten und aktenkundig. Auch die Rechtslage sei klar. Die fünfjährige Karenzfrist zur Gebrauchsaufnahme der streitgegenständlichen Marke C.\_\_\_\_\_ sei rein rechnerisch zwar frühestens am tt.mm.2016 abgelaufen, diese werde jedoch um die Zeitspanne verlängert, während der wichtige Gründe für den Nichtgebrauch gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG vorliegen würden. Im vorliegenden Fall habe sich die Karenzfrist aufgrund solcher wichtiger Gründe bis auf Weiteres verlängert und sei

aktuell noch nicht abgelaufen. Die Klägerin habe am 3. Februar 2015 ein Verfahren gegen die Beklagte beim hiesigen Gericht eingeleitet. Im Rahmen dieses parallel hängigen Verfahrens verlange die Klägerin nicht nur die Löschung der C.\_\_\_\_\_ Marke, sondern auch, dass der Beklagten der markenmässige Gebrauch der Marke C.\_\_\_\_\_ im Zusammenhang mit Uhren gerichtlich verboten werde. Die Beklagte habe sich deshalb nach Einleitung der Verbotsklage dazu entschlossen, einstweilen keine weiteren Lieferungen an Schweizer Abnehmer zu senden (act. 16 Rz. 9 ff.). Während der Hängigkeit des parallel laufenden Verfahrens bestünden für die Beklagte gemäss einschlägiger Lehre somit offensichtlich wichtige Gründe für den Nichtgebrauch bzw. einen weitergehenden Gebrauch der C.\_\_\_\_\_ Marke in der Schweiz. Grundsätzlich könne einer beklagten Partei – unabhängig von der von der Klägerin angerufenen Rechtsgrundlage – nicht zugemutet werden, ihre Marke zu einem Zeitpunkt zu gebrauchen, in dem unklar sei, ob diese gelöscht werde oder ob ihr deren Gebrauch untersagt werde. Genau dies sei vorliegend der Fall. Die fünfjährige Karenzfrist, welche rein rechnerisch zwar am tt.mm.2016 abgelaufen sei, verlängere sich entsprechend wegen wichtiger Gründe um die Dauer der Hängigkeit des parallel laufenden Verfahrens. Bis heute sei die Karenzfrist somit noch nicht abgelaufen. Mangels einer Pflicht zur Benutzung der Marke C.\_\_\_\_\_ entfalle somit das Erfordernis eines Gebrauchsnachweises durch die Beklagte (act. 16 Rz. 14 sowie Rz. 24 ff.; act. 27 Rz. 14 ff.). Die Karenzfrist habe bei genauerer Betrachtung sogar schon vor der Einleitung des ersten Verfahrens durch die Klägerin zu ruhen begonnen. Sogar Markeninhabern, welche ein Verfahren selbst einleiten, sei der Rechtfertigungsgrund für den Nichtgebrauch einer Marke während der Dauer des Prozesses zuzugestehen. Gemäss dieser Ansicht seien bereits die durch die Beklagte im April 2014 eingereichten, nach wie vor hängigen Widerspruchsverfahren als eine ernsthafte rechtliche Auseinandersetzung zu betrachten, welche einen allfälligen Nichtgebrauch der streitgegenständlichen Marke seitens der Beklagten zu rechtfertigen vermochten (act. 16 Rz. 27 f. sowie Rz. 70). Dessen ungeachtet bestehe nach wie vor die klare Absicht, die hinterlegte C.\_\_\_\_\_ Marke zu gebrauchen bzw. den bereits erfolgten Markengebrauch auszubauen. Damit zusammenhängende Aufwendungen würden jedoch bis zum Ergehen klärender Urteile einstweilen nicht getätigt

(act. 16 Rz. 82). Zudem habe die Beklagte die Marke vor der Klageeinreichung in der Schweiz gebraucht (act. 27 Rz. 56). Vor diesem Hintergrund sei die Klage wegen Vorliegens wichtiger Gründe abzuweisen, soweit überhaupt darauf einzutreten sei (act. 16 Rz. 28.).

Die Klägerin entgegnet, die Beklagte könne sich nicht auf das Vorliegen von wichtigen Gründen i.S.v. Art. 12 Abs. 1 MSchG berufen. Das Lösungsverfahren, welches die Beklagte als wichtigen Grund für den Nichtgebrauch geltend mache, sei auf das Einreichen von zwei Widersprüchen durch die Beklagte gegen die Schutzausdehnung der klägerischen IR-Marke Nr. 2 C.\_\_\_\_\_ auf das Gebiet der Schweiz zurückzuführen. Mit anderen Worten habe sie selbst das Lösungsverfahren vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich mit der Verfahrensnummer HG150021 verursacht, welches sie nun als "wichtigen Grund" i.S.v. Art. 12 Abs. 1 MSchG nenne, um einen Nichtgebrauch von C.\_\_\_\_\_ zu rechtfertigen (act. 1 Rz. 41 ff.; act. 23 Rz. 45 ff. sowie Rz. 121). Die Tatsache, dass im Parallelverfahren auch ein Unterlassungsbegehren gestellt worden sei, dürfe zudem nicht zum Schluss führen, dass die Klägerin aufgrund einer "verlängerten" Benutzungsschonfrist zugunsten der Beklagten das zweite Ungültigkeits-Verteidigungsmittel, nämlich den Nichtgebrauch, auch nicht mehr geltend machen dürfe (act. 23 Rz. 33). Weiter habe die Beklagte in ihrer Klageantwort vom 26. August 2015 im Lösungsverfahren HG150021 eindeutig und konstant ausgeführt, dass sie gegenwärtig, d.h. am 26. August 2015, in der Schweiz die Marke C.\_\_\_\_\_ gebrauche und dass sie diesen Gebrauch noch weiter ausbauen wolle. Die Klägerin habe jedoch bereits über ein halbes Jahr vorher eine Löschungsklage gegen die für Uhren hinterlegte Schweizer C.\_\_\_\_\_ Marke der Beklagten eingereicht. Wenn sie sich nun jedoch auf Art. 12 Abs. 1 MSchG berufen wolle, hätte sie ihren angeblichen Gebrauch kurze Zeit nach Erhalt der Klageschrift einstellen sollen (act. 1 Rz. 46 ff.). Somit sei offensichtlich, dass die Behauptung der Beklagten, wonach diese aufgrund der von der Klägerin am 3. Februar 2015 eingereichten Löschungsklage dazu bewegt worden sei, den Gebrauch in der Schweiz einstweilen auf Eis zu legen, offensichtlich eine blosser Schutzbehauptung und als solche unbeachtlich sei (act. 1 Rz. 49 f.). Die streitgegenständliche Marke der Beklagten sei am 13. April 2011 publiziert worden. Im Zeitpunkt der Klageeinleitung



im Parallel-Verfahren seien somit bereits beinahe vier Jahre vergangen gewesen, ohne dass die Beklagte einen Gebrauch in der Schweiz jemals aufgenommen hätte. Es sei somit auch unter diesem Aspekt ohne Weiteres davon auszugehen, dass der Nichtgebrauch nicht durch die Klageeinleitung im Parallel-Verfahren, sondern vielmehr auf andere Ursachen zurückzuführen sei (act. 23 Rz. 41). Dass sich der Inhaber einer Marke nicht mehr um den Gebrauchszwang zu kümmern habe, wenn er wegen bösgläubiger Markenmeldung angegriffen werde, könne nicht der Sinn der Regelung von Art. 12 Abs. 1 MSchG sein (act. 23 Rz. 36). Der einzige Grund, weshalb der Inhaber einer identischen, älteren Marke für identische Waren zu befürchten habe, in einem allfälligen gegen den Bestand seiner Marke gerichteten Lösungsverfahren zu unterliegen, sei, dass ihm unlauteres und/oder rechtsmissbräuchliches Verhalten bei der Markenhinterlegung vorzuwerfen sei. Sei dieser Markeninhaber dagegen überzeugt davon, seine Marke lauter und nicht rechtsmissbräuchlich angemeldet zu haben, habe er auch absolut keinen Anlass dazu, Bedenken über den Bestand seiner Markenregistrierung zu haben. Es sei ihm insbesondere in einem solchen Fall ohne Weiteres zumutbar, seine Marke trotz einer Löschungsklage gegen diese zu gebrauchen (act. 23 Rz. 36). Ein Markeninhaber aber, der – wie vorliegend – trotz seiner identischen, älteren Marke für identische Waren ein gegen seine Marke gerichtetes Lösungsverfahren als "wichtigen Grund" für einen Nichtgebrauch geltend mache, bezeuge damit offensichtlich, dass er selber Zweifel daran habe, dass seine Markenhinterlegung lauterkeitsrechtlich und/oder aus Sicht des Rechtsmissbrauchsverbots korrekt gewesen sei. Es könne aber nicht Sinn und Zweck der Ausnahmebestimmung von Art. 12 Abs. 1 MSchG sein, dass sich ein solcher Markeninhaber alleine wegen Zweifeln an der Lauterkeit seines eigenen Verhaltens auf "wichtige Gründe" für den Nichtgebrauch berufen und die Benutzungsschonfrist somit künstlich für sich verlängern könne. Der Sachverhalt, dass der Markeninhaber eine Marke angemeldet habe, welche nach seinem eigenen Wissen bereits von einem Dritten seit Jahren benutzt werde, und die daraus resultierenden Unsicherheiten für den Markeninhaber würden nun aber definitiv im Kontrollbereich des Markeninhabers liegen (act. 23 Rz. 36).

### 2.2.3.2. Rechtliches

Art. 12 Abs. 1 MSchG lässt die negativen Folgen des Nichtgebrauchs nach Ablauf der Benützungsschonfrist in den Fällen nicht eintreten, in denen "wichtige Gründe für den Nichtgebrauch" vorliegen. Die Möglichkeit der Rechtfertigung des Nichtgebrauchs durch wichtige Gründe soll den Inhaber in den Fällen vor dem Verlust des Markenrechts schützen, in denen die Aufnahme des Gebrauchs als unzumutbar erscheint. Was unter wichtigen Gründen im Einzelnen zu verstehen ist, definiert das Gesetz nicht. Entsprechend obliegt es gemäss Art. 4 ZGB dem Richter, über deren Vorliegen nach Recht und Billigkeit zu entscheiden (WANG, a.a.O., Art. 12 N. 18 f.; VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 17 f.; MARBACH, a.a.O., N. 1430 ff.). Grundsätzlich vermögen nur solche Gründe den Nichtgebrauch zu rechtfertigen, die ausserhalb der Einflussphäre des Markeninhabers liegen. Den Nichtgebrauch nicht zu rechtfertigen vermögen daher Umstände, die den Markeninhaber freiwillig dazu veranlassen, den Gebrauch nicht aufzunehmen, oder die er selbst zu vertreten hat, wie beispielsweise die verzögerte Markteinführung aufgrund technischer oder wirtschaftlicher Schwierigkeiten (WANG, a.a.O., Art. 12 N. 20; VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 19). Ausser Betracht zu bleiben haben zudem gebrauchshindernde Gründe, welche dem Inhaber im Zeitpunkt der Hinterlegung bereits bekannt waren bzw. deren Eintritt im damaligen Zeitpunkt bereits absehbar war. Zu weit geht es allerdings, wenn man nur "besonders gelagerte Ausnahmefälle, die ausserhalb dessen liegen, womit man üblicherweise rechnen muss", als wichtige, den Nichtgebrauch rechtfertigende Gründe anerkennen will (RKGE vom 16. April 1998, sic! 1998, Nr. 4, S. 406 E. 3 – Anchor/Ancora; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 123, WANG, a.a.O., Art. 12 N. 21). So können etwa die Verzögerung eines behördlichen Zulassungsverfahrens oder das Aufkommen einer rechtlichen Auseinandersetzung in den seltensten Fällen von vornherein ausgeschlossen werden. Den Markeninhaber allein aufgrund der Kenntnis der abstrakten Möglichkeit, dass solche Ereignisse eintreten könnten, bei deren Eintritt von der Berufung auf wichtige Gründe auszuschliessen, wäre unbillig. Entscheidend muss sein, ob ein gewissenhafter und sorgfältig handelnder Kaufmann bei der Hinterlegung aufgrund der gegebenen Umstände in guten Treuen davon ausgehen konnte, der Gebrauch der Marke könne spätestens nach Ablauf der Benüt-

zungsschonfrist aufgenommen werden (WANG, a.a.O., Art. 12 N. 21). Erfolgt ein Nichtgebrauch, weil eine ernsthafte, bedrohliche rechtliche Auseinandersetzung stattfindet, so muss differenziert werden, ob der Nichtgebrauch gerechtfertigt war. Richtet sich ein hängiger Prozess gegen die Verwendung oder die Gültigkeit der fraglichen Marke, erscheint der Nichtgebrauch gerechtfertigt. Es kann dem Inhaber nicht zugemutet werden, den Schwebezustand und das Nichtwissen über den Bestand der Marke hinzunehmen und ihm eine Gebrauchslast für diese Zeit aufzuerlegen (VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 23; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 28; vgl. auch: MARBACH, a.a.O., N. 1435; sowie: BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 126 f.).

### 2.2.3.3. Würdigung

Die streitgegenständliche Schweizer Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ wurde am tt.mm.2011 hinterlegt (vgl. act. 3/2). Wie bereits ausgeführt (siehe oben), beginnt die fünfjährige Gebrauchsschonfrist für schweizerische Marken gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG entweder mit dem unbenützten Ablauf der Widerspruchsfrist, oder aber der rechtskräftigen Erledigung eines Widerspruchsverfahrens zu laufen. Ein Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Gegen die streitgegenständliche Marke wurde kein Widerspruch erhoben (vgl. act. 3/2). Somit begann die Gebrauchsschonfrist vorliegend mit dem unbenutzten Ablauf der Widerspruchsfrist zu laufen. Die erste Veröffentlichung der streitgegenständlichen Marke erfolgte am tt.mm.2011 auf Swissreg (vgl. act. 3/2). Demnach begann die fünfjährige Karenzfrist zur Gebrauchsaufnahme der streitgegenständlichen Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ am tt.mm.2011 zu laufen und wäre rein rechnerisch am tt.mm.2016 abgelaufen, was zwischen den Parteien denn auch unbestritten ist (vgl. act. 1 Rz. 13; act. 16 Rz. 9 ff.).

Strittig ist dagegen, ob sich die Karenzfrist vorliegend aufgrund wichtiger Gründe verlängert hat. Wie die Beklagte zu Recht ausführt, hat die Klägerin im Rahmen des Parallel-Verfahrens am 3. Februar 2015 eine Klage gegen die Beklagte eingereicht (vgl. act. 1 Rz. 12; act. 3/6). Mit dieser Klage verlangte die Klägerin u.a., dass die streitgegenständliche Schweizer Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ der Beklagten aufgrund missbräuchlicher Markenhinterlegung für nichtig erklärt werden soll. Zu-

dem stellte die Klägerin ein Unterlassungsbegehren, wonach es der Beklagten unter Strafdrohung gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall zu verbieten sei, in der Schweiz unter der Bezeichnung C.\_\_\_\_\_ u.a. Uhren anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, etc.

Nicht zu überzeugen vermag das Argument der Klägerin, wonach die Beklagte das Parallel-Verfahren vor dem hiesigen Gericht "selbst verursacht habe", welches sie nun als "wichtigen Grund" i.S.v. Art. 12 Abs. 1 MSchG nenne, um einen Nichtgebrauch von C.\_\_\_\_\_ zu rechtfertigen (vgl. act. 1 Rz. 41 ff.; act. 23 Rz. 45 ff. sowie Rz. 121). Zwar mag die Motivation seitens der Klägerin für die Einleitung des Parallel-Verfahrens darin gelegen haben, dass die Beklagte zwei Widersprüche gegen die Schutzausdehnung der klägerischen IR-Marke Nr. 2 C.\_\_\_\_\_ auf das Gebiet der Schweiz eingereicht habe (vgl. act. 1 Rz. 41). Auch kann nachvollzogen werden, dass die Beklagte "zumindest" mit ihrem Widerspruch Nr. ... gegen die Schweizer Schutzausdehnung der IR-Marke Nr. 2 C.\_\_\_\_\_, welcher sich auf die Schweizer Marke Nr. 1 C.\_\_\_\_\_ stütze, die Klägerin dazu bewegt haben mag, eine Löschungsklage gegen ebendiese Schweizer Marke im Parallel-Verfahren einzuleiten (vgl. act. 1 Rz. 44; act. 23 Rz. 45 ff.). Unabhängig davon aber wurde das Parallel-Verfahren jedoch – wie die Beklagte zu Recht festhält (vgl. act. 16 Rz. 70 f.; act. 27 Rz. 111) – offensichtlich nicht durch die Beklagte eingeleitet. Die Argumentation der Klägerin, wonach anstelle eines Verfahrens "Einleiten" das unbestimmte "Verursachen" eines Verfahrens relevant sein soll, ist nicht zutreffend. Offensichtlich wird jede Klage durch ein bestimmtes Verhalten der jeweils beklagten Partei gewissermassen "verursacht", was jedoch nicht mit einer (formellen) Verfahreseinleitung gleichgesetzt werden kann. Da es klarerweise die Klägerin war, welche das vorliegende Verfahren eingeleitet hat, kann letztlich auch offenbleiben, ob sich ein Markeninhaber, welcher selbst ein Verfahren einleitet, auf das Vorliegen von wichtigen Gründen hinsichtlich des Nichtgebrauchs einer Marke für die Dauer des Prozesses berufen könnte.

Ebenfalls nicht zu hören ist das Argument der Klägerin, wonach die Beklagte mit Sicherheit habe davon ausgehen müssen, dass sich die Klägerin gegen die schweizerischen C.\_\_\_\_\_ Markenregistrierungen der Beklagten zur Wehr setzen

werde (vgl. act. 1 Rz. 42 ff.). Wie bereits ausgeführt (siehe oben), kann das Aufkommen einer rechtlichen Auseinandersetzung in den seltensten Fällen von vornherein ausgeschlossen werden. Es wäre demnach unbillig, die Beklagte allein aufgrund der Kenntnis der abstrakten Möglichkeit, dass ein solches Ereignis hätte eintreten können, beim tatsächlichen Eintritt des Ereignisses mit Klageeinreichung vom 3. Februar 2015 im Parallel-Verfahren von der Berufung auf wichtige Gründe auszuschliessen.

Ebenfalls nicht zu überzeugen vermag die Argumentation der Klägerin, wonach die Beklagte den (angeblichen) Gebrauch sofort nach Klageeinreichung hätte einstellen müssen (vgl. act. 1 Rz. 46 ff.). Der Beklagten oblag im Parallel-Verfahren – wie diese zu Recht ausführt (vgl. act. 16 Rz. 85) – nicht die Pflicht, einen umfassenden Gebrauchsnachweis zu erbringen. Vielmehr ging es in diesem Verfahren um das Vorliegen einer ernsthaften Gebrauchsabsicht zum Zeitpunkt der Hinterlegung der dort streitgegenständlichen Marken. Somit kann der Beklagten nicht vorgeworfen werden, sie hätte das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch spätestens mit ihrer Klageantwort im Parallel-Verfahren vom 26. August 2015 vorbringen müssen; dies unabhängig davon auch deshalb, weil die Karenzfrist zu diesem Zeitpunkt auch aus rein rechnerischer Sicht noch nicht abgelaufen gewesen wäre, wie die Beklage zutreffend festhält (vgl. act. 16 Rz. 84).

Auch kann aus dem Umstand, wonach die Beklagte nicht bestreitet, dass der letzte (angebliche) Markengebrauch im Mai 2014 erfolgt sei (vgl. act. 27 Rz. 132), nicht direkt und pauschal darauf geschlossen werden, dass ein Gebrauch endgültig – d.h. auch für die Zukunft – eingestellt worden sei. So lässt sich dem Schreiben des beklagten Rechtsanwaltes an den klägerischen Rechtsanwalt vom 8. August 2016 denn auch entnehmen, dass sich die Beklagte aufgrund der am 3. Februar 2015 beim hiesigen Gericht eingereichten Klage dazu entschlossen habe, den Verkauf von C.\_\_\_\_\_ Waren in der Schweiz im Jahr 2015 einstweilen auf Eis zu legen (vgl. act. 3/15). Auch sei der (vorübergehenden) Einstellung des Warenvertriebs in die Schweiz sodann ein gewisser Entscheidungsprozess voraus gegangen, der bei der Beklagten erst durch die Klageeinleitung vom 3. Februar 2015 ausgelöst worden sei (act. 16 Rz. 83). Zudem machte die Be-

klagte geltend, dass sie jederzeit, d.h. auch für die Zukunft, eine Gebrauchsabsicht für die Schweiz habe. Zunächst seien aber die hängigen Gerichtsverfahren zu Ende zu bringen (vgl. act. 16 Rz. 82; act. 27 Rz. 37 und Rz. 130). Letztlich ist demnach nicht erwiesen, dass Umstände vorgelegen hätten, welche die Beklagte freiwillig dazu veranlasst hätten, die streitgegenständliche Marke nicht zu gebrauchen.

Dessen ungeachtet ist es – wie die Beklagte zu Recht ausführt (vgl. act. 16 Rz. 86) – letzten Endes irrelevant, ob diese einen Markengebrauch nachweisen kann. Zweifelsfrei richtet sich das Parallel-Verfahren sowohl gegen die Gültigkeit als auch gegen die Verwendung der streitgegenständlichen Marke durch die Beklagte, und ist demnach als ernsthafte und für die Beklagte bedrohliche rechtliche Auseinandersetzung zu qualifizieren. Somit ist der Nichtgebrauch durch die Beklagte gerechtfertigt bzw. konnte es dieser nicht zugemutet werden, den Schweizbezustand um das Nichtwissen über den Bestand ihrer streitgegenständlichen Marke hinzunehmen. Unabhängig davon erfolgte die Klageeinleitung im Parallel-Verfahren am 3. Februar 2015 und somit klarerweise vor dem tt.mm.2016, also zu einem Zeitpunkt, in dem die fünfjährige Karenzfrist auch rein rechnerisch noch gar nicht abgelaufen gewesen wäre. Mit anderen Worten lag somit ab der Klageeinleitung im Parallel-Verfahren vom 3. Februar 2015 ein wichtiger Grund für den Nichtgebrauch vor, weshalb sich die fünfjährige Karenzfrist entsprechend – bis zur Beendigung des Parallel-Verfahrens – verlängert hat.

Letztlich vermag auch das Argument der Klägerin, wonach der einzige Grund, weshalb der Inhaber einer identischen, älteren Marke für identische Waren zu befürchten habe, in einem allfälligen, gegen den Bestand seiner Marke gerichteten Lösungsverfahren zu unterliegen, darin liege, dass ihm unlauteres und/oder rechtsmissbräuchliches Verhalten bei der Markenhinterlegung vorzuwerfen sei (vgl. act. 23 Rz. 36), nicht zu überzeugen. Vielmehr führt – wie die Beklagte zutreffend festhält – jedes Gerichtsverfahren, welches die Löschung einer Marke zum Gegenstand hat, zu einer Unsicherheit darüber, ob die Marke gelöscht werden und ob dadurch ein prioritäres, absolutes Recht verlustig gehen könnte (vgl. act. 27 Rz. 51 f.). Es sind deshalb – entgegen den Ausführungen der Kläge-

rin (vgl. act. 23 Rz. 36) – abschliessend auch keine Gründe ersichtlich, wieso sich die Beklagte vorliegend nicht auf den Rechtfertigungsgrund des Vorliegens eines wichtigen Grundes gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG sollte berufen dürfen bzw. wieso es dieser "in einem solchen Fall ohne Weiteres zumutbar" sein sollte, ihre Marke trotz einer gegen diese gerichteten Löschungs- und Unterlassungsklage dennoch zu gebrauchen. Der wichtige Grund für den Nichtgebrauch der Marke liegt zudem – wie die Beklagte zutreffend ausführt (vgl. act. 27 Rz. 54) – klarerweise nicht in deren Kontrollbereich bzw. Einflussosphäre. Die Beklagte selbst konnte weder auf die Einreichung der Nichtigkeits- und Unterlassungsklage der Klägerin im Parallel-Verfahren, noch auf die Hinterlegung der Marken der Klägerin einen Einfluss ausüben. Somit gelingt der Beklagten der Nachweis eines wichtigen Grundes für den Nichtgebrauch der streitgegenständlichen Marke.

### 2.3. Fazit

Zusammenfassend gelingt es der Klägerin, ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse hinsichtlich ihrer Nichtigkeitsklage nachzuweisen sowie den Nichtgebrauch der streitgegenständlichen Schweizer Marke Nr. 1 C. \_\_\_\_\_ seitens der Beklagten glaubhaft zu machen. Unabhängig davon erbringt die Beklagte jedoch den Nachweis für das Vorliegen eines wichtigen Grundes für den Nichtgebrauch. Die Nichtigkeitsklage ist demnach abzuweisen.

### 3. Kosten- und Entschädigungsfolgen

#### 3.1. Streitwert

Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt (Art. 91 Abs. 1 S. 1 ZPO). Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einig sind oder die Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO).

Massgebend für die Feststellung der Nichtigkeit einer Marke ist der Wert, den diese für ihren Inhaber hat. Die Schätzung des Wertes der als nichtig angegriffenen Marke bietet einige Schwierigkeiten. In der Praxis hat sich eine Dreiteilung entwickelt. Geht es um wirtschaftlich eher unbedeutende Zeichen, liegt der Streitwert etwa im Bereich von CHF 50'000.– bis CHF 100'000.–. Geht es um solche Marken, hinter denen erhebliche Werte (Umsatz, Werbung, usw.) stehen, werden schnell einmal Streitwerte von CHF 500'000.– bis CHF 1'000'000.– genannt. Darüber hinausgehende Streitwerte bleiben den sehr bekannten wenn nicht gar berühmten Klagemarken vorbehalten, wobei dann auch eine erhebliche Verletzungshandlung zur Diskussion stehen muss (vgl. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493, S. 504 f.).

Die Klägerin gibt den Streitwert mit "unbestimmt, übersteigt aber sicher CHF 100'000.–" an (act. 1 Rz. 5.). Mit Hinweis auf die von der Klägerin geltend gemachte weltweite Bekanntheit ihres Markennamens C.\_\_\_\_\_ wurde der Streitwert mit Verfügung vom 31. August 2016 einstweilen auf CHF 250'000.– festgesetzt (act. 4), was von der Klägerin in der Folge nicht beanstandet wurde. Die Beklagte wies in der Klageantwort darauf hin, dass der Streitwert aufgrund der fehlenden Bekanntheit der klägerischen Marke in der Schweiz eigentlich viel tiefer liegen dürfte, dieser für die Berechnung der Gerichtskosten und der Parteientschädigung in Höhe von CHF 250'000.– jedoch akzeptiert werde (act. 16 Rz. 7).

Vorliegend ist daher von einem Streitwert von CHF 250'000.– auszugehen.



### 3.2. Gerichtskosten

Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Sie richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG), welcher die Basis zur Berechnung der Grundgebühr bildet (§ 4 Abs. 1 GebV OG). Das Gericht kann die Grundgebühr unter Berücksichtigung des Zeitaufwandes des Gerichts und der Schwierigkeit des Falls ermässigen oder erhöhen (§ 2 Abs. 1 lit. c und d sowie § 4 Abs. 2 GebV OG). Die Gebühr kann bis auf das Doppelte erhöht werden, wenn keine der Parteien Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz hat (§ 11 GebV OG).

Bei einem Streitwert von CHF 250'000.– beträgt die nach § 4 Abs. 1 GebV OG ermittelte Grundgebühr rund CHF 15'000.–. Angesichts des ausländischen Sitzes beider Parteien, des Umfangs der Akten, der Anzahl der gerichtlichen Verfügungen sowie der Komplexität und Vielfalt der Rechtsfragen, rechtfertigt es sich, die Gerichtsgebühr auf rund fünf drittel der Grundgebühr zu erhöhen. Die Gerichtsgebühr ist deshalb auf CHF 25'000.– festzusetzen.

Die Verteilung der Gerichtskosten erfolgt nach Obsiegen und Unterliegen der Parteien (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Die Gerichtskosten sind jeweils mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Ausgangsgemäss sind die Kosten der Klägerin aufzuerlegen und teilweise mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

### 3.3. Parteientschädigung

Bei berufsmässig vertretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteientschädigung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b und 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Die Parteientschädigung richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV), welcher die Basis zur Berechnung der Grundgebühr bildet (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Das Gericht kann die Grundgebühr unter Berücksichtigung der Verantwortung, des not-

wendigen Zeitaufwands der Vertretung und der Schwierigkeit des Falls ermässigen oder erhöhen (§ 2 Abs. 1 lit. c, d und e, § 4 Abs. 2 AnwGebV). Die so ermittelte ordentliche Gebühr deckt den Aufwand für die Erarbeitung der Begründung oder Beantwortung der Klage und die Teilnahme an der Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere notwendige Rechtsschriften wird ein Einzelzuschlag von je höchstens der Hälfte der Gebühr berechnet (§ 11 Abs. 2 AnwGebV).

Bei einem Streitwert von CHF 250'000.– beträgt die nach § 4 Abs. 1 AnwGebV ermittelte Grundgebühr rund CHF 18'000.–. Für den doppelten Schriftenwechsel ist ein Zuschlag von 50 % zu berechnen (§ 11 AnwGebV). Die Anwaltsgebühr ist deshalb auf CHF 27'000.– festzusetzen. Die Beklagte macht keinen Mehrwertsteuerzuschlag geltend, weshalb ihr auch kein solcher zuzusprechen ist.

Die Zusprechung einer Parteientschädigung richtet sich nach Obsiegen und Untertliegen der Parteien (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Ausgangsgemäss ist die Klägerin zu verpflichten, der Beklagten die volle Parteientschädigung zu bezahlen.

**Das Handelsgericht erkennt:**

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 25'000.–.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 27'000.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie an das IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern.
6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 250'000.–.

Zürich, 6. März 2019

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vizepräsidentin:

Gerichtsschreiber:

Dr. Claudia Bühler

Marius Zwicky