

Zur Diskussion / A discuter

Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht

FLORENT THOUVENIN*

Im Gegensatz zu den Voraussetzungen haben die Folgen der Ungültigkeit von Marken bisher in Lehre und Rechtsprechung nur wenig Beachtung gefunden. Namentlich fehlt eine systematische Untersuchung hinsichtlich Geltendmachung, Beachtung, Zeitpunkt und Reichweite der verschiedenen Ungültigkeitsgründe des Schweizer Markenrechts. Vor diesem Hintergrund nimmt dieser Beitrag eine Kategorisierung der Ungültigkeitsgründe vor, die es erlaubt, die Rechtsfolgen der verschiedenen Tatbestände zueinander in Bezug zu setzen und kohärent zu fassen.

Au contraire des conditions de la nullité des marques, ses conséquences n'ont que peu retenu l'attention jusqu'à présent dans la doctrine et la jurisprudence. Aucun examen systématique des différents motifs de nullité du droit suisse des marques n'a été effectué en ce qui concerne l'invocation, la constatation, le moment et la portée de la nullité. C'est pourquoi cette contribution propose diverses catégories de motifs de nullité, ce qui permet d'établir des relations entre les conséquences légales des différents cas de nullité et de les appréhender de manière cohérente.

- I. Einleitung
 - II. Kategorien der Ungültigkeitsgründe
 - III. Kategorisierung der Ungültigkeitsgründe im Markenrecht
 - 1. Absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG): Nichtigkeit
 - 2. Relative Ausschlussgründe (Art. 3 MSchG): Anfechtbarkeit
 - 3. Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter (Art. 4 MSchG): Anfechtbarkeit
 - 4. Nichtgebrauch der Marke (Art. 11/12 MSchG): Anfechtbarkeit
 - 5. Missbräuchliche Markenhinterlegungen: Nichtigkeit
 - IV. Relevante Anwendungsfelder
 - 1. Ansprüche für die Zeit vor Ungültigerklärung
 - 2. Vor Ungültigerklärung ergangene Urteile
 - 3. Parallelverfahren
 - V. Fazit
- Zusammenfassung / Résumé

I. Einleitung

Marken können aus einer Reihe von Gründen ungültig sein. Die Ungültigkeitstatbestände führen von den absoluten und relativen Ausschlussgründen über die Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter und den Nichtgebrauch bis hin zu den missbräuchlichen Markenhinterlegungen, etwa bei Defensiv- und Spermarken. Die Voraussetzungen dieser Tatbestände bilden Gegenstand einer kaum noch zu überblickenden Fülle von Literatur und Rechtsprechung, besonders bei den Ausschlussgründen. Vor diesem Hintergrund erstaunt, dass eine systematische Erfassung der Ungültigkeitsgründe des Schweizer Markenrechts bis heute ausgeblieben ist und die Folgen der Ungültigkeit meist nur fragmentarisch und mit Bezug auf den jeweiligen Tatbestand geklärt worden sind. In den typischen Verfahrenskonstellationen liegt die Lösung zwar meist auf der Hand. Die vermeintliche Klarheit geht aber rasch verloren, wenn Drittparteien auftauchen, eine bestimmte Marke Gegenstand mehrerer paralleler oder zeitlich verschobener Gerichtsverfahren bildet oder Ansprüche auf Geldleistungen für den Zeitraum vor dem Entscheid über die Ungültigkeit beurteilt werden müssen. Allein diese Beispiele zeigen, dass eine Kategorisierung der markenrechtlichen Ungültigkeitsgründe weder dogmatische Fingerübung noch Selbstzweck ist, sondern vielmehr einen Beitrag zur Lösung einer ganzen Reihe praxisrelevanter Probleme leisten kann.

II. Kategorien der Ungültigkeitsgründe

Die Bildung von Kategorien der Ungültigkeitsgründe hat sich an den Rechtsfolgen zu orientieren, welche das Erfüllen der jeweiligen Tatbestände auslöst. Die Tatbestandsvoraussetzungen spielen hingegen keine Rolle, betreffen diese doch allein die Frage nach dem Ob und Weshalb, nicht aber diejenige nach den Folgen der Ungültigkeit. Aufgrund der Orientierung an den Rechtsfolgen ist entscheidend, wer sich auf die Ungültigkeit berufen kann, wie diese geltend gemacht wird, wann die Ungültigkeit eintritt und auf wen sie sich auswirkt. Die Kategorisierung ist damit nach den folgenden vier Kriterien vorzunehmen: (1) Geltendmachung der Ungültigkeit («wer»: jedermann/besser Berechtigter); (2) Beachtung der Ungültigkeit («wie»: auf Antrag/von Amtes wegen)¹; (3) Zeitpunkt der Ungültigkeit («wann»: ex nunc/ex tunc); (4) Reichweite der Ungültigkeit («wen»: inter partes/erga omnes).

Dem MSchG selbst lassen sich zu diesen Fragen weder in systematischer noch in terminologischer Hinsicht hinreichende Anhaltspunkte entnehmen². Die materiellen Bestimmungen zur Individualmarke (Art. 1–20 MSchG) normieren lediglich, wer zur Geltendmachung der Ungültigkeit berechtigt ist (Kriterium 1). Die Rechtsfolgen werden hingegen durchwegs äusserst offen formuliert: Art. 2 und 3 MSchG halten lediglich fest, dass die entsprechenden Marken «vom Markenschutz ausgeschlossen» sind³; «keinen Schutz geniessen» die Marken im Falle von Art. 4 MSchG, während Art. 12 MSchG bestimmt, dass der Markeninhaber «sein Markenrecht nicht mehr geltend machen» kann⁴. Im Übrigen wird im Gesetz einzig der Begriff der Nichtigkeit verwendet, mit Bezug auf Individualmarken allerdings nur im Zusammenhang mit der Löschung der Markeneintragung (Art. 35 MSchG), der zivilrechtlichen Klage auf Übertragung der Marke (Art. 53 MSchG) und der Aussetzung des Strafverfahrens (Art. 66 MSchG)⁵. Ein reflektiertes Begriffsverständnis lässt sich diesen Normen nicht entnehmen, geschweige denn eine inhaltlich präzise Definition der Nichtigkeit. Wie sich sogleich zeigen wird, hat der Gesetzgeber den Begriff der Nichtigkeit vielmehr ausgesprochen untechnisch verwendet und zwar als Oberbegriff zur Bezeichnung der Rechtsfolgen aller vorerwähnten Tatbestände, welche die Ungültigkeit einer Marke zur Folge haben⁶.

¹ Die materiellrechtlich determinierte Frage der Beachtung der Ungültigkeit ist von der Frage zu trennen, ob die befassende Instanz einen Entscheid über die Ungültigkeit der Marke zu fällen hat. Letzteres hängt nicht vom materiellen Recht, sondern von der Art des jeweiligen Verfahrens (Erteilungs-, Widerspruchs- oder Zivilverfahren) sowie den Anträgen der Parteien ab (im Zivilverfahren). Die Beachtung von Amtes wegen bedeutet deshalb keineswegs, dass die zuständige Instanz die fragliche Marke ungültig erklären könnte, wenn die Gültigkeit nicht Gegenstand des Verfahrens bildet (so im Widerspruchsverfahren, anders aber im Eintragungs- und Zivilverfahren bei Erhebung einer Klage bzw. Widerklage auf Ungültigkeit), wohl aber, dass ein Anspruch abzuweisen ist, wenn er sich auf eine Marke stützt, deren Ungültigkeit von Amtes wegen zu beachten ist. Leidet eine Marke hingegen an einem Ungültigkeitsgrund, der nur auf Antrag zu beachten ist, kann das Gericht die Gültigkeit der Marke nicht beurteilen und einen auf diese Marke gestützten Anspruch nicht wegen Ungültigkeit abweisen, wenn der Berechtigte die Ungültigkeit der Marke nicht geltend gemacht hat. Als Geltendmachung kommen dabei ein ausdrücklicher Antrag oder eine Einrede in Frage. Zu beachten ist allerdings, dass die blosser Erhebung der Einrede der Ungültigkeit selbst im Erfolgsfall lediglich dazu führen kann, dass die Marke im fraglichen Verfahren nicht durchgesetzt werden kann – ohne dadurch ihre Gültigkeit zu verlieren.

² Detaillierte Regelungen kennen hingegen gewisse ausländische Rechtsordnungen sowie insb. die GMVO. Die Normen der Letzteren unterscheiden sich aber in den hier relevanten Punkten derart vom MSchG, dass eine systematische Rechtsvergleichung wenig sinnvoll erscheint. Auf die GMVO wird deshalb nachfolgend nur punktuell, auf ausländische Rechtsordnungen gar nicht eingegangen.

³ Art. 2 MSchG, Ingress; Art. 3 Abs. 1 MSchG, Ingress.

⁴ Art. 12 Abs. 1 MSchG.

⁵ Die Bestimmungen zu den Kollektiv- und Garantimarken sehen zudem vor, dass ein rechtswidriges Markenreglement ebenso zur Nichtigkeit führt wie ein reglementswidriger Gebrauch, sofern nicht innert einer vom Richter anzusetzenden Frist Abhilfe geschaffen wird (Art. 25 und 26 MSchG).

⁶ Die Löschung der Markeneintragung im Sinne von Art. 35 lit. c MSchG wird vom IGE immer vorgenommen, wenn ein Gericht das Bestehen des fraglichen Markenrechts rechtskräftig verneint hat und zwar unabhängig davon, ob die Marke effektiv nichtig oder allenfalls nur anfechtbar war. Dies erscheint dermassen selbstverständlich, dass sich die Literatur hierzu erst gar nicht äussert; siehe dazu E. MARBACH, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, Rn. 1843 ff.; CH. WILLI, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG 35 N 11 ff.; L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 35 N 7 ff. Auch bei der Übertragungsklage im Sinne von Art. 53 MSchG ist ebenso offensichtlich wie unbestritten, dass die dort erwähnte «Nichtigkeit» nicht die Fälle eigentlicher Nichtigkeit, sondern vielmehr diejenigen der Anfechtbarkeit im Sinne der Art. 3 und 4 MSchG erfasst; siehe dazu: WILLI (Fn. 6), MSchG 53 N 5 f.; DAVID (Fn. 6), MSchG 53 N 4; I. CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, 229 f. Dasselbe gilt auch für die in Art. 66 MSchG vorgesehene Aussetzung des Strafverfahrens, in deren Zusammenhang die Frage ebenfalls nicht behandelt wird (siehe dazu WILLI [Fn. 6], MSchG 66 N 1 ff.; DAVID [Fn. 6], MSchG 66 N 2 ff.).

In Anlehnung an die allgemein anerkannte obligationenrechtliche Terminologie, der sich das Immaterialgüterrecht nicht ohne Grund entziehen sollte⁷, drängt sich damit auch für das Markenrecht die Anwendung der folgenden Begriffe auf: Ungültigkeit bildet den Oberbegriff, der Nichtigkeit und Anfechtbarkeit umfasst⁸. Nichtigkeit bezeichnet diejenige Form der Ungültigkeit, die erga omnes und ex tunc wirkt, von jedermann geltend gemacht werden kann und von Amtes wegen zu beachten ist⁹. Anfechtbarkeit liegt hingegen vor, wenn die Ungültigkeit nur auf Antrag eines Anfechtungsberechtigten hin zu beachten ist; bis zur Anfechtungserklärung steht die Rechtsposition unter der auflösenden Bedingung der Anfechtung, entfällt dann aber mit Wirkung ex tunc¹⁰. Im markenrechtlichen Kontext ist zudem zwischen Populارانfechtbarkeit und Partikularanfechtbarkeit zu unterscheiden, je nachdem ob jedermann oder nur bestimmte Berechtigte die Marke anfechten können¹¹.

III. Kategorisierung der Ungültigkeitsgründe im Markenrecht

1. Absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG): Nichtigkeit

Die absoluten Ausschlussgründe schliessen bestimmte Zeichen aus jeweils spezifischen, im Zeichen selbst liegenden Gründen vom Markenschutz aus, namentlich weil dieses keine Unterscheidungskraft aufweist bzw. freihaltebedürftig ist (Art. 2 lit. a und b MSchG), irreführend wirkt (Art. 2 lit. c MSchG) oder gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstösst (Art. 2 lit. d MSchG)¹². Je nach absolutem Ausschlussgrund steht der Schutz der Interessen der anderen Anbieter, der Abnehmer oder das allgemeine öffentliche Interesse an der Einhaltung der Rechts- und Sittenordnung im Vordergrund. Zwar fliessen mit dem letztgenannten Aspekt weitere Wertungsgesichtspunkte ein, in erster Linie dient Art. 2 MSchG aber der Gewährleistung der Markttransparenz auf Abnehmer- und der Sicherstellung kennzeichenmässiger Handlungsalternativen auf Anbieterseite, mithin also dem Schutz der Interessen aller Marktteilnehmer¹³. Entsprechend kann sich denn auch jedermann auf das Vorliegen eines absoluten Ausschlussgrundes berufen und zwar jederzeit¹⁴. Eine ausdrückliche Geltendmachung ist allerdings nicht erforderlich, weil diese Ausschlussgründe von Amtes wegen zu beachten sind¹⁵. Dies bedeutet aufgrund der Dispositionsmaxime freilich nicht, dass der Richter eine Marke im Zivilverfahren von Amtes wegen nichtig erklären könnte, wenn ein entsprechender Parteienantrag fehlt¹⁶, wohl aber, dass in einem Verletzungsverfahren Anträge auf Unterlassung, Beseitigung, Schadenersatz etc. auch ohne ausdrückliche Nichtigkeitseinrede abzuweisen sind, wenn sich diese auf eine nichtige Marke stützen¹⁷. Liegt ein absoluter Ausschlussgrund vor, ist die Marke mit Wirkung

⁷ Mit gutem Grund wird denn das obligationenrechtliche Konzept von einem Teil der Lehre auch im Immaterialgüterrecht angewendet, namentlich von A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Basel 1983/85, Bd. II, 725; jüngst ebenso von K. BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, 154 ff.

⁸ Siehe dazu: A. VON THUR/H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. I, 3. Aufl., Zürich 1979, 223 ff.

⁹ Siehe dazu statt vieler: C. HUGUENIN, Basler Kommentar, OR I, 4. Aufl., Basel 2007, OR 19/20 N 53, m.w.H.; DIES., Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl., Zürich 2008, Rn. 397; VON THUR/PETER (Fn. 8), 225 f.; P. GAUCH/W. R. SCHLUEP/J. SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9. Aufl., Zürich 2008, Rn. 681; I. SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl., Bern 2006, Rn. 32.35 ff.; A. FURRER/ M. MÜLLER-CHEN, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zürich 2008, Kap. 5, Rn. 115; E. BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Zürich 1988, 241 f.

¹⁰ Siehe dazu statt vieler: I. SCHWENZER, Basler Kommentar, OR I, 4. Aufl., Basel 2007, OR 31 N 2 ff., insb. N 15; DIES. (Fn. 9), Rn. 39.11. ff., insb. Rn. 39.23; HUGUENIN (Fn. 9), Rn. 513, 519, 527; VON THUR/PETER (Fn. 8), 231 f.; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID (Fn. 9), Rn. 896; FURRER/MÜLLER-CHEN (Fn. 9), Kap. 7, Rn. 67, 73; BUCHER (Fn. 9), 214; B. SCHMIDLIN, Commentaire Romand, OR I, Genf 2003, OR 31 N 21.

¹¹ Eine solche Differenzierung ist dem Obligationenrecht fremd, weil sich die Frage der Anfechtbarkeit dort ohnehin nur inter partes stellt, eine Populارانfechtbarkeit also von vornherein ausgeschlossen ist.

¹² F. THOUVENIN, Funktionale Systematisierung von Wettbewerbsrecht (UWG) und Immaterialgüterrechten, Köln 2007, 342 f., m.w.H.

¹³ Nach MARBACH (Fn. 6), Rn. 186, dienen die absoluten Ausschlussgründe dem Ausgleich von Individual- und Verkehrsinteressen; WILLI (Fn. 6), MSchG 2 N 1, spricht vom «Schutz höherwertiger öffentlicher Interessen»; DAVID (Fn. 6), MSchG 2 N 1, verweist allein auf die Interessen der Allgemeinheit; TROLLER (Fn. 7), 285, nennt öffentliche Interessen.

¹⁴ Ebenso: K. TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2. Aufl., Basel 1996, 617.

¹⁵ Ebenso: TROLLER (Fn. 14), 182; für das Zivilverfahren offengelassen bei WILLI (Fn. 6), MSchG 2 N 5; für das Eintragungsverfahren ergibt sich dies bereits aus Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG.

¹⁶ Ebenso: MARBACH (Fn. 6), Rn. 196, Fn. 227.

¹⁷ Die Beachtung der Nichtigkeit von Amtes wegen setzt selbstredend voraus, dass der Sachverhalt, welcher die Beurteilung der Nichtigkeit erlaubt, hinreichend erstellt ist. Ohnehin wird die hier in Frage stehende Konstellation nur vergleichsweise selten eintreten, weil der angebliche Verletzer die Nichtigkeit der Klagemarke in aller Regel zumindest einredeweise geltend machen wird; siehe dazu etwa: HGer AG, sic! 2005, 378 ff., «Rot»; Näheres zum Ganzen in Fn. 1.

ex tunc und erga omnes nichtig¹⁸. Die Nichtigkeit besteht dabei stets ab dem Zeitpunkt des Vorliegens eines absoluten Ausschlussgrundes, der im Regelfall mit dem Tag der Markenhinterlegung übereinstimmt. Da die Marke aber ein dynamisches Rechtsgut ist, können absolute Ausschlussgründe auch erst nachträglich eintreten oder wieder entfallen¹⁹, etwa im Fall einer Degenerierung zum Freizeichen bzw. umgekehrt bei Verkehrsdurchsetzung (Art. 2 lit. a MSchG), bei Entwicklung technischer Alternativen (Art. 2 lit. b MSchG), bei einer Änderung der Verkehrsauffassung (Art. 2 lit. c MSchG) sowie bei neuer Rechtslage (Art. 2 lit. d MSchG).

2. Relative Ausschlussgründe (Art. 3 MSchG): Anfechtbarkeit

Bei den relativen Ausschlussgründen ist der Schutzausschluss nicht im angemeldeten Zeichen selbst, sondern in vorbestehenden Drittzeichen begründet. Diese Ausschlussgründe schützen die Interessen der Inhaber älterer Marken²⁰, indem sie ihnen ermöglichen, gegen jüngere Zeichen vorzugehen, die keinen genügenden Abstand von der eigenen Marke wahren. Da relative Ausschlussgründe einzig dem Schutz der partikulären Interessen besser berechtigter Zeicheninhaber dienen, liegt es ausschliesslich in deren Belieben, einen solchen Ausschlussgrund geltend zu machen. Die Beachtung relativer Ausschlussgründe setzt deshalb immer einen entsprechenden Antrag des Inhabers der älteren Marke in einem Widerspruchs-, Verletzungs- oder Ungültigkeitsverfahren voraus (Art. 3 Abs. 3 MSchG)²¹. Es liegt somit ein Fall von Anfechtbarkeit²² vor und zwar in Form der Partikularanfechtung.

Wird das Vorliegen eines relativen Ausschlussgrundes geltend gemacht und die angefochtene Marke ungültig erklärt, wirkt diese Ungültigkeit ab Rechtskraft des Entscheides erga omnes²³. Für die Zeit davor ist zwischen dem anfechtungsberechtigten Inhaber der älteren Marke und den nicht anfechtungsberechtigten Dritten zu differenzieren, wobei auch hier die Anwendung der vertragsrechtlichen Grundsätze der Ungültigkeits- und Anfechtungstheorie bzw. der Theorie der geteilten Ungültigkeit²⁴ Klarheit schafft: Mit Bezug auf den Anfechtungsberechtigten muss die Ungültigkeit ex tunc wirken, also ab Bestehen des Anfechtungsgrundes mit Hinterlegung der jüngeren Marke, was der Ungültigkeitstheorie entspricht. Für nicht zur Anfechtung berechnete Dritte ist die Marke nach Massgabe der Anfechtungstheorie gültig, solange sie vom Berechtigten nicht angefochten wird und zwar bis zu jenem Zeitpunkt, in welchem die Ungültigkeit rechtskräftig mit Wirkung erga omnes feststeht²⁵. Die Gültigkeit der Marke steht damit für Dritte unter der auflösenden Bedingung der erfolgreichen Anfechtung durch einen Anfechtungsberechtigten, wobei die Ungültigkeit für diese Dritten mit Wirkung ex nunc

¹⁸ Ebenso: WILLI (Fn. 6), MSchG 52 N 15; DAVID (Fn. 6), MSchG 52 N 12; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 7), 161, mit Bezug auf die Wirkung ex tunc.

¹⁹ Siehe dazu: MARBACH (Fn. 6), Rn. 195 ff.; WILLI (Fn. 6), MSchG 52 N 15; TROLLER (Fn. 14), 621.

²⁰ Ebenso: DAVID (Fn. 6), MSchG 3 N 1; sinngemäss auch MARBACH (Fn. 6), Rn. 688.

²¹ MARBACH (Fn. 6), Rn. 688; WILLI (Fn. 6), MSchG 3 N 5; DAVID (Fn. 6), MSchG 3 N 1; CHERPILLOD (Fn. 6), 105; TROLLER (Fn. 14), 182, 618.

²² Ebenso WILLI (Fn. 6), MSchG 3 N 5; kritisch MARBACH (Fn. 6), Rn. 688, Fn. 883.

²³ WILLI (Fn. 6), MSchG 35 N 19, MSchG 52 N 15; DAVID (Fn. 6), MSchG 52 N 12; a.M. für den Fall des Nichtgebrauchs R. FLURY, Nichtgebrauch der Marke – Rechtsfolgen und dogmatische Einordnung, sic! 2003, 641, nach welchem erst die Löschung der Marke im Markenregister die Wirkung erga omnes zur Folge hat; unklar BÜRGI LOCATELLI (Fn. 7), 170 f., nach welcher ein Nichtgebrauchsurteil zufolge Löschung der Marke aus dem Register «reflexweise Wirkung erga omnes erlangt», das Markenrecht aber bereits durch das richterliche Urteil untergeht. Diese Auffassung verkennt, dass die Löschung der Marke im Register immer nur deklarativ wirkt, mithin lediglich die formelle Folge des materiellen Rechtsuntergangs ist, während die Marke bereits mit Rechtskraft des Urteils untergeht; siehe dazu: MARBACH (Fn. 6), Rn. 1832 f.; WILLI (Fn. 6), MSchG 35 N 19.

²⁴ Nach der Theorie der geteilten Ungültigkeit ist der Vertrag für die anfechtungsberechtigte Partei von Anfang an ungültig, für die andere hingegen bis zur Geltendmachung der Ungültigkeit gültig; siehe dazu: GAUCH/SCHLUEP/SCHMID (Fn. 9), Rn. 899, m.w.H.; SCHWENZER (Fn. 9), Rn. 39.04; HUGUENIN (Fn. 9), Rn. 514, m.w.H.; FURRER/MÜLLER-CHEN (Fn. 9), Kap. 7, Rn. 68.

²⁵ Ohne Differenzierung: DAVID (Fn. 6), MSchG 52 N 12; WILLI (Fn. 6), MSchG 52 N 15; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 7), 161; MARBACH (Fn. 6), Rn. 689, wonach der Schutzausschluss nach Art. 3 MSchG «keineswegs bloss inter partes» wirkt, sondern «durchaus absoluter Natur» ist. In diesem Punkt unterscheidet sich die für das Schweizer Recht vertretene Lösung von jener des Gemeinschaftsmarkenrechts, für welches Art. 54 i.V.m. Art. 52 GMVO ausdrücklich und ohne Differenzierung zwischen Anfechtungsberechtigten und Dritten normiert, dass die Wirkungen der Gemeinschaftsmarke im Falle ihrer Nichtigklärung aufgrund relativer Nichtigkeitsgründe als von Anfang an nicht eingetreten gelten. Diese Lösung wird allerdings durch Ausnahmetatbestände relativiert, wonach die Rückwirkung der Nichtigkeit die folgenden zwei Konstellationen im Grundsatz nicht berührt: (1) Entscheidungen in Verletzungsverfahren, die vor der Entscheidung über die Nichtigkeit rechtskräftig und vollstreckt wurden (Art. 54 Abs. 3 Bst. b GMVO); (2) vor der Entscheidung über die Nichtigkeit geschlossene Verträge, soweit sie vor dieser Entscheidung bereits erfüllt worden sind (Art. 54 Abs. 3 Bst. b GMVO). Im MSchG fehlen zwar entsprechende Bestimmungen; wie sich noch zeigen wird, ist das Ergebnis bei Anwendung des hier vorgeschlagenen Systems aber dasselbe.

eintritt²⁶. Der undifferenzierten gegenteiligen Lösung²⁷ zu folgen hiesse, die relative Wirkung der relativen Ausschlussgründe zu missachten und die Anwendung der später geltend gemachten Ungültigkeit auf einen Zeitraum zurück zu beziehen, in welchem die anfechtbare Marke für Dritte als gültig anzusehen war, weil die Geltendmachung des relativen Ausschlussgrundes nicht in ihrem, sondern allein im Belieben des Inhabers der älteren Marke stand.

3. Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter (Art. 4 MSchG): Anfechtbarkeit

Die Eintragung einer Marke zugunsten eines Nutzungsberechtigten, die sog. Agentenmarke, ist den relativen Ausschlussgründen bezüglich der Rechtsfolgen gleichzustellen. Hier wie dort beruht der Schutzausschluss der eingetragenen Marke auf vorbestehenden Drittzeichen, wobei diese in der Konstellation von Art. 4 MSchG im Inland nicht als Marke eingetragen, aber vom besser Berechtigten selbst oder mit seiner Zustimmung vor Eintragung der Agentenmarke im In- oder Ausland benutzt worden sind²⁸. Wie die relativen Ausschlussgründe dient auch diese Bestimmung dem Schutz von Partikularinteressen, hier jenen des Inhabers des vorbenutzten Drittzeichens, der als wirtschaftlich berechtigter Inhaber der fraglichen Marke erscheint²⁹. Eine Beachtung von Art. 4 MSchG setzt deshalb stets einen entsprechenden Antrag des besser Berechtigten voraus. Auch hier liegt somit ein Fall von Anfechtbarkeit³⁰ vor und zwar wiederum in Form der Partikularanfechtung. Soweit der besser Berechtigte nicht nach Art. 53 Abs. 1 MSchG auf Übertragung der Agentenmarke klagt, sondern vor Gericht einen Antrag auf Ungültigerklärung stellt, gilt damit wie bei Art. 3 MSchG, dass die Marke für den besser Berechtigten von Anfang an ungültig, für Dritte hingegen solange gültig ist, bis die Ungültigkeit rechtskräftig feststeht³¹.

4. Nichtgebrauch der Marke (Art. 11/12 MSchG): Anfechtbarkeit

Die Gewährung von Ausschliesslichkeitsrechten an Kennzeichen lässt sich in einem Wettbewerbssystem nur rechtfertigen, wenn diese Rechte einen positiven Beitrag zur Gewährleistung des angestrebten Systems erbringen. Dieser Beitrag, der als makroökonomische Funktion des Markenrechts bezeichnet werden kann³², besteht in der von ausschliesslichen Rechten an Kennzeichen ausgehenden Reduktion von Such- und Informationskosten und im Schutz von Goodwill³³. Das Erfüllen dieser Funktionen setzt allerdings voraus, dass die Marken tatsächlich auf dem Markt gebraucht werden³⁴. Entsprechend vermittelt das Markenrecht nur Schutz, wenn die Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wurde (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Das Gebrauchserfordernis ist damit eines der zentralen Grundprinzipien des Markenrechts³⁵. Neben der Gewährleistung der erwähnten Funktionen soll es ferner verhindern, dass das Markenregister mit lediglich formal bestehenden Marken (sog. Registerleichen) belastet und der Marktzutritt auf der Kennzeichenebene erschwert wird³⁶. Geschützt werden durch das Gebrauchserfordernis die allgemei-

²⁶ In diesem Punkt weicht die Lösung des Markenrechts allerdings von jener des Vertragsrechts ab, weil ein Vertrag auch in Anwendung der Anfechtungstheorie ex tunc dahinfällt; siehe dazu die Nachweise in Fn. 10.

²⁷ In diesem Punkt weicht die Lösung des Markenrechts allerdings von jener des Vertragsrechts ab, weil ein Vertrag auch in Anwendung der Anfechtungstheorie ex tunc dahinfällt; siehe dazu die Nachweise in Fn. 10.

²⁸ DAVID (Fn. 6), MSchG 4 N 3 f.

²⁹ BGE 131 III 584, «S100»; WILLI (Fn. 6), MSchG 4 N 1.

³⁰ Ebenso WILLI (Fn. 6), MSchG 4 N 17; a.M. TROLLER (Fn. 14), 619.

³¹ Ohne Differenzierung: DAVID (Fn. 6), MSchG 52 N 12.

³² Zur Qualifikation der Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion sowie der tatsächlichen Markenfunktionen als mikroökonomische Funktionen der Marke im Gegensatz zu den hier in Frage stehenden makroökonomischen Funktionen des Markenrechts, siehe THOUVENIN (Fn. 12), 485.

³³ Zur Reduktion von Such- und Informationskosten und zum Schutz von Goodwill, siehe THOUVENIN (Fn. 12), 358 ff.

³⁴ Ebenso MARBACH (Fn. 6), Rn. 1287, Rn. 1297; E. MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Zürich 2005, 8; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 7), 1; diese Autoren verweisen allerdings lediglich auf die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion der Marke und bleiben damit einer mikroökonomischen Sicht verhaftet.

³⁵ Ebenso WILLI (Fn. 6), MSchG 11 N 1; mit Nachdruck MEIER (Fn. 34), 8: «l'obligation d'usage est dictée par la philosophie du droit des marques»; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 7), 1; ähnlich BGE 127 III 163, «Securicall»; worin vom «Grundsatz des Gebrauchszwangs» die Rede ist; ebenso BGer, sic! 2008, 734, «Gmail». Richtigerweise kann allerdings weder von einem «Gebrauchszwang» noch von einer «Gebrauchspflicht» gesprochen werden, weil der Markeninhaber zum Gebrauch weder gezwungen noch verpflichtet ist, sondern lediglich Rechtsnachteile zu befürchten hat, wenn er seine Marke nicht gebraucht; terminologisch treffend wäre deshalb der Begriff der Obliegenheit oder jener des Erfordernisses; siehe dazu: BÜRGI LOCATELLI (Fn. 7), 2, m.w.H.; WILLI (Fn. 6), MSchG 11 N 5. Abweichend ferner FLURY (Fn. 23), 641, 643, nach welchem der Gebrauch der Marke keine Bestandesvoraussetzung ist, sondern lediglich den vollen Rechterhalt ermöglichen soll.

³⁶ WILLI (Fn. 6), MSchG 11 N 1; DAVID (Fn. 6), MSchG 11 N 1; MEIER (Fn. 34), 8 ff.; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 7), 1; ebenso mit Bezug auf die Überfüllung des Registers BGE 127 III 163, «Securicall»; Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG), BBl 1991 I 1 ff., 24.

nen öffentlichen Interessen an einem funktionierenden Wettbewerbssystem und die Interessen potenzieller Markeninhaber an einem kennzeichenmässig nicht allzu schwierigen Marktzutritt. Dieser Interessenlage entsprechend kann denn auch jedermann den fehlenden Gebrauch durch Antrag oder Einrede geltend machen³⁷; eine Beachtung von Amtes wegen ist angesichts des insofern klaren Wortlauts von Art. 12 Abs. 2 MSchG hingegen ausgeschlossen³⁸. Auch beim Nichtgebrauch liegt damit ein Fall von Anfechtbarkeit vor³⁹, hier allerdings in Form der Popularanfechtbarkeit.

Das Gebrauchserfordernis wird in zeitlicher Hinsicht durch eine fünfjährige Karenzfrist relativiert. Dabei gilt, dass der Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen kann, wenn er seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht hat und keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Umgekehrt vermag der Markeninhaber seine Ausschliesslichkeitsrechte während laufender Karenzfrist auch dann durchzusetzen, wenn er seine Marke noch nie oder schon lange nicht mehr gebraucht hat; diese Möglichkeit besteht selbst nach Ablauf der Karenzfrist, sofern niemand den Nichtgebrauch geltend gemacht hat (Art. 12 Abs. 2 MSchG). Das Bestehen dieser Karenzfrist, deren Bedeutung noch nicht hinreichend geklärt ist, erschwert die Bestimmung des Zeitpunktes, auf den ein Entscheid über die Ungültigkeit der nicht gebrauchten Marke seine Wirkung entfaltet. Unzweifelhaft erscheint angesichts der geschützten Interessen und der Popularanfechtbarkeit immerhin, dass ein Entscheid über die Ungültigkeit der Marke zufolge Nichtgebrauchs erga omnes wirken muss⁴⁰. Ebenfalls kaum zu bezweifeln ist, dass diese Rechtswirkung, wie bei allen anderen Ungültigkeitsgründen, in jenem Zeitpunkt eintreten muss, in welchem der Normverstoss vorliegt, der die Ungültigkeit nach sich zieht. Das Problem reduziert sich damit auf die Frage, wann der Nichtgebrauch gegen das Gebrauchserfordernis verstösst.

Denkbar sind hier an sich nur zwei Lösungen: (1) Das Gebrauchserfordernis besteht von Anfang an und jederzeit, die Karenzfrist ist also eine blosse Gebrauchsschonfrist, während welcher der Nichtgebrauch keine Rechtsnachteile auslöst; oder (2) das Gebrauchserfordernis entsteht erst mit Ablauf der Karenzfrist, der Markeninhaber ist bis dahin also nicht gehalten, seine Marke zu gebrauchen. Die Lehre ist gespalten, soweit sie sich der Frage überhaupt annimmt⁴¹.

Für die zweite Lösung spricht, dass der Markeninhaber seine Ausschliesslichkeitsrechte auch während der Karenzfrist geltend machen kann (Art. 12 Abs. 1 MSchG e contrario). Entsprechend lässt sich argumentieren, das Gebrauchserfordernis bestehe in der Karenzfrist nicht, weil die Missachtung dieses Erfordernisses kraft gesetzlicher Anordnung keine Rechtswirkung auslöse. Auch der Wortlaut von Art. 12 MSchG scheint eher für die zweite Lösung zu sprechen, zumal sich die Formulierung von Art. 12 Abs. 1 MSchG, wonach der Markeninhaber «sein Markenrecht nicht mehr geltend machen kann», wenn er es während fünf Jahren nicht gebraucht hat, dahingehend verstehen lässt, dass das Recht bis zu diesem Zeitpunkt vollen Bestand hat⁴². Ähnliche Argumente lassen sich Art. 12 Abs. 2 MSchG entnehmen, legt doch das «Wiederaufleben» des Markenrechts bei Gebrauchsaufnahme nach Ablauf der Karenzfrist nahe, dass dieses Recht bis zum Ende der Frist auch effektiv «gelebt»

³⁷ Dass jedermann den Nichtgebrauch geltend machen kann, ergibt sich e contrario aus dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 2 MSchG, wonach das Markenrecht im Falle des Nichtgebrauchs nur Bestand hat, wenn «niemand den Nichtgebrauch der Marke (...) geltend gemacht hat» (Hervorhebung hinzugefügt). Im Resultat ebenso: WILLI (Fn. 6), MSchG 12 N 26; MARBACH (Fn. 6), Rn. 1418; a.M. DAVID (Fn. 6), MSchG 12 N 14; TROLLER (Fn. 14), 148; so auch BGE 125 III 206, «Budweiser/Bud», wenn auch mit der Einschränkung, dass ausnahmsweise ein Rechtsschutzinteresse für die Nichtigerklärung fehlen kann.

³⁸ Dies entspricht denn auch der Rechtsprechung und der ganz herrschenden Lehre; siehe dazu: BGE 97 II 80, «Pond's»; BGer, SMI 1990, 108, «Aroma»; BVGer vom 26. September 2008, Nr. B-246/2008, E. 2, «Red Bull/Dancing Bull»; WILLI (Fn. 6), MSchG 11 N 5, MSchG 12 N 30; DAVID (Fn. 6), MSchG 12 N 11; ebenso wohl FLURY (Fn. 23), 640 f.; F. DESSEMONTET, Droit à la marque, AJP 1993, 519–523, 523; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 7), 2, 151, 156 ff.; widersprüchlich MEIER (Fn. 34), 124.

³⁹ Zu Recht von Anfechtbarkeit sprechen auch: WILLI (Fn. 6), MSchG 11 N 5, MSchG 12 N 30; FLURY, (Fn. 23), 641; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 7), 164, welche allerdings den Begriff der Anfechtbarkeit zu Unrecht und ohne Begründung mit der Wirkung inter partes verknüpft (DIES. [Fn. 7], 159); den Begriff der Nichtigkeit ablehnend R. M. HILTY, Lizenzvertragsrecht, Systematisierung und Typisierung aus schutz- und schuldrechtlicher Sicht, Bern 2001, 245, Fn. 257; anders aber: BGE 125 III 206, «Budweiser/Bud»; MARBACH (Fn. 6), Rn. 1413, 1415 f.; DAVID (Fn. 6), MSchG 12 N 10; TROLLER (Fn. 14), 148, 619 f.; R. VON BÜREN, Lizenzvertrag, in: Grundlagen, SIWR I/1, 2. Aufl., Basel 2002, 361, Fn. 369.

⁴⁰ Ebenso: CHERPILLOD (Fn. 6), 197; so wohl auch DAVID (Fn. 6), MSchG 12 N 13, MSchG 52 N 12, allerdings ohne Differenzierung nach den Ungültigkeitsgründen; für den vorliegend allein interessierenden Fall gerichtlicher Geltendmachung auch WILLI (Fn. 6), MSchG 12 N 28; MEIER (Fn. 34), 125; a.M. FLURY (Fn. 23), 641, welcher die Wirkung erga omnes erst mit der Löschung der Marke eintreten lassen will; ebenso BÜRGI LOCATELLI (Fn. 7), 170 f.; zur Unhaltbarkeit dieser Auffassung siehe vorn, Fn. 23.

⁴¹ Zu den einzelnen Lehrmeinungen siehe die Nachweise in Fn. 42 ff.

⁴² So HILTY (Fn. 39), 345, Fn. 257.

hat. Dem Begriff des «Wiederauflebens» allein kann allerdings weder für die eine noch die andere Lösung etwas entnommen werden, weil das Markenrecht, wie noch zu zeigen sein wird, bei beiden Lösungen zumindest bis zum Ablauf der Karenzfrist Bestand hat und damit auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufleben kann. Hinzu kommt, dass der für die erwähnte Argumentation an sich erforderliche Bezug auf den Ablauf der Karenzfrist in Art. 12 Abs. 2 MSchG gerade fehlt, der Kontext des Begriffs «Wiederaufleben» vielmehr klarstellt, dass «das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf(lebt)», was ein starkes Indiz für die erste Lösung darstellt, wie nachfolgend zu zeigen sein wird. Ähnliches gilt denn auch für die Wendung «geltend machen», weil sich diese nur auf die Frage der Durchsetzbarkeit bezieht, die während der Karenzfrist gemäss ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung zweifellos auch ohne Gebrauch gegeben ist, nicht aber auf die Frage, ab wann das Gebrauchserfordernis besteht. Die für die zweite Lösung denkbaren Argumente greifen damit wohl zu kurz.

Ausgangspunkt der Auslegung von Art. 12 MSchG über die Folgen des Nichtgebrauchs muss Art. 11 MSchG bilden, in welchem das Gebrauchserfordernis als Grundprinzip normiert wird. Wie ausgeführt, vermag das Markenrecht seine Funktionen nur zu erfüllen, wenn die absolutrechtlich geschützten Marken tatsächlich auf dem Markt gebraucht werden. Die blosser Zuweisung von Ausschliesslichkeitsrechten an Zeichen, die nicht gebraucht werden, liesse sich hingegen nicht rechtfertigen – und zwar auch dann nicht, wenn diese Rechte nur während einer Frist von fünf Jahren Bestand hätten⁴³. Die fundamentale Bedeutung des Gebrauchserfordernisses zeigt vielmehr, dass dieses Erfordernis nicht erst nach Ablauf einer bestimmten Frist eintreten kann, sondern von Anfang an und jederzeit bestehen muss. Die gegenteilige Ansicht hätte zur Folge, dass sich das Wesen des subjektiven Markenrechts nach Ablauf von fünf Jahren massgeblich verändern würde, indem es sich von einem absoluten Recht an einem Zeichen als solchem zu einem absoluten Recht an einem zur Kennzeichnung auf dem Markt gebrauchten Zeichen wandeln würde. Das Markenrecht würde also eine Art Doppelnatur aufweisen, wobei je nach den zeitlichen Umständen die eine oder andere Seite verwirklicht wäre.

Neben diesen grundsätzlichen Bedenken ist bei teleologischer Betrachtung entscheidend, weshalb der Gesetzgeber den Markeninhabern eine Karenzfrist von fünf Jahren gewährt, um den Gebrauch der Marke erstmals oder erneut aufzunehmen. Der Grund hierfür ist ein rein praktischer: Jedem Markeninhaber soll von der Hinterlegung der Marke bis zur Markteinführung der entsprechenden Produkte eine gewisse Zeit eingeräumt werden, um den Markteintritt sorgfältig planen und längerfristig vorbereiten zu können⁴⁴. Da umsichtige Markeninhaber ihre Marke stets rechtzeitig vor dem Markteintritt hinterlegen werden, ist die Gewährung einer Karenzfrist eine geradezu zwingende Folge des Registersystems; die Einführung der ursprünglich dreijährigen Frist bedurfte denn für das aMSchG ebenso wenig näherer Begründung wie ihre Verlängerung auf fünf Jahre für das geltende Recht⁴⁵. Mit der Karenzfrist sollte den Markeninhabern aber nicht ein auf fünf Jahre befristetes, gebrauchsunabhängiges Recht gewährt, sondern lediglich sichergestellt werden, dass ein wirtschaftlich durchaus sinnvoller Nichtgebrauch während einer gewissen Schonfrist nicht gleich zum Rechtsverlust führt.

Für die erste Lösung sprechen auch Wortlaut und Systematik von Art. 11/12 MSchG. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Art. 11 Abs. 1 MSchG das Gebrauchserfordernis als Grundsatz statuiert – ohne Ausnahmen von diesem Prinzip vorzusehen. Bei systematischer Auslegung erscheint damit klar, dass die Marke zu jedem Zeitpunkt gebraucht werden muss (Art. 11 Abs. 1 MSchG) und der Nichtgebrauch an sich den Verlust des Markenrechts nach sich zieht (Art. 11 Abs. 1 MSchG e contrario). Die Einräumung einer Karenzfrist und der Vorbehalt wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch (Art. 12 Abs. 1 MSchG) erscheinen dabei als Ausnahmen vom Grundsatz, mit denen praktischen Schwierigkeiten begegnet und Härtefälle vermieden werden sollen. Der Wortlaut von Art. 12 Abs. 2 MSchG, wonach das Markenrecht unter gewissen Voraussetzungen «mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf(lebt)», macht sodann deutlich, dass das Nichtbestehen des Markenrechts auf die ursprüngliche Priorität bezogen werden muss, weil Untergang und Wiederaufleben auch mit Bezug auf den Zeitpunkt spiegelbildliche Phänomene sein müssen: Wenn das Gebrauchserfordernis aber erst nach Ablauf der Karenzfrist gelten und das Markenrecht damit bei Nichtgebrauch erst auf diesen Zeit-

⁴³ Fehlt es am Gebrauch der Marke, sind eine Reduktion von Such- und Informationskosten und ein Schutz von Goodwill ausgeschlossen, weil die Abnehmer die Marke mangels Marktgebrauchs nicht als Kennzeichen des Markeninhabers (er)kennen können und die Marke damit auch keinen Goodwill erwerben kann.

⁴⁴ Botschaft MSchG (Fn. 36), BBI 1991 I 1 ff., 25; WILLI (Fn. 6), MSchG 12 N 4; MARBACH (Fn. 6), Rn. 1290, Rn. 1438; DAVID (Fn. 6), MSchG 12 N 3.

⁴⁵ Botschaft vom 22. November 1879 betreffend den Entwurf zu einem Gesetz über den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, BBI 1879 III 717 ff., 723 f.; Botschaft MSchG (Fn. 36), BBI 1991 I 1 ff., 25.

punkt dahinfallen würde, könnte es – mangels vorherigen Untergangs – auch (erst) auf den Ablauf der Karenzfrist wieder aufleben und nicht (schon) mit ursprünglicher Priorität. Oder anders gewendet: Es wäre widersinnig anzunehmen, dass das Markenrecht im Falle des Nichtgebrauchs zwar mit Wirkung auf den Ablauf der Karenzfrist untergeht, im Falle einer späteren Gebrauchsaufnahme aber mit Wirkung auf die ursprüngliche Priorität wieder auflebt – und dies, obwohl es erst mehr als fünf Jahre nach diesem Zeitpunkt untergegangen ist.

Zu beachten ist weiter, dass nur die erste Lösung eine Harmonisierung mit der Rechtslage bei Defensiv- und Spermarken ermöglicht, die wegen fehlender Gebrauchsabsicht von Anfang an, also ab Hinterlegung, ungültig sind⁴⁶. Würde eine nicht gebrauchte Marke mit Wirkung auf den Ablauf der Karenzfrist dahinfallen, führte dies dazu, dass der Zeitpunkt des Eintritts der Ungültigkeit – bei objektiv identischer Sachlage am Markt – um fünf Jahre abweichen würde, je nachdem, ob der notorisch schwierige Nachweis⁴⁷ gelänge, dass nicht nur der effektive Gebrauch, sondern auch die Gebrauchsabsicht fehlte. Eine zeitlich andere Lösung erschiene dabei umso widersprüchlicher, als ein während fünf Jahren andauernder Nichtgebrauch zumindest als Indiz dafür zu werten ist, dass ein Gebrauch von Anfang an nicht ernsthaft beabsichtigt war. Dass eine Differenzierung beim Zeitpunkt des Eintritts der Rechtsfolgen zwischen fehlender Gebrauchsabsicht und fehlendem tatsächlichen Gebrauch problematisch wäre, zeigt auch die Anerkennung wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch⁴⁸, mit welchen der an sich beabsichtigte, aber aus überwiegenden Gründen nicht mögliche Gebrauch dem tatsächlich erfolgten Gebrauch gleichgestellt wird.

Noch deutlicher belegt dies schliesslich die Unzulässigkeit von Wiederholungsmarken⁴⁹. Bestünde nämlich das Gebrauchserfordernis erst nach Ablauf der Karenzfrist, hätte der Gesetzgeber den Markeninhabern also für jeweils fünf Jahre ein gebrauchsunabhängiges Recht vermitteln wollen, wäre nicht einzusehen, weshalb es missbräuchlich sein sollte, nach Ablauf dieser Frist durch Neuankündigung für wiederum fünf Jahre ein neues gebrauchsunabhängiges Recht zu begründen. Denn die Missbräuchlichkeit der Wiederholungsmarke beruht anerkanntermassen nicht auf der Neuankündigung als solcher, sondern auf der mit dieser verbundenen Umgehung des Gebrauchserfordernisses⁵⁰, die aber dann nicht vorliegen könnte, wenn dieses Erfordernis für die fragliche Zeit von fünf Jahren gar nicht bestehen würde.

Aus allen diesen Gründen scheint klar, dass das Gebrauchserfordernis von Art. 11 MSchG als solches ab dem Zeitpunkt der Hinterlegung der Marke besteht – und nicht erst mit Ablauf der fünfjährigen Karenzfrist von Art. 12 MSchG. Die Karenzfrist ist damit als eine aus praktischen Gründen eingeräumte Schonfrist zu qualifizieren, mit welcher nur, aber immerhin, sichergestellt wird, dass die Nichtbefolgung des Gebrauchserfordernisses während laufender Frist (noch) keine Rechtsfolgen nach sich zieht⁵¹. Bei fehlendem Gebrauch befindet sich die Marke somit für die Dauer der Karenzfrist in einem privilegierten Schwebezustand⁵². In dieser Zeit kann der Bestand des Markenrechts zwar kraft gesetzlicher Anordnung (noch) nicht in Frage gestellt werden, hängt aber davon ab, dass die Marke vor Ablauf der Frist tatsächlich am Markt gebraucht wird. Mit Ablauf der Karenzfrist entfällt dieses Privileg, mit der Wirkung, dass der Nichtgebrauch während des nun einsetzenden unprivilegierten Schwebezustandes jederzeit geltend gemacht und die Marke auf Antrag ungültig erklärt werden kann, wenn der Gebrauch nicht noch rechtzeitig vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs aufgenommen wird⁵³. Nachdem die Rechtswirkung, wie erwähnt, auf den Zeitpunkt des Normverstosses eintreten muss, wird die nicht bzw. nicht rechtzeitig gebrauchte Marke mit Wirkung ex tunc auf den Zeitpunkt der Hin-

⁴⁶ Siehe dazu sogleich, III. 5.

⁴⁷ Siehe dazu etwa: BGE 127 III 164, «Securicall»; MARBACH (Fn. 6), Rn. 1446; DAVID (Fn. 6), MSchG 12 N 4; I. CHERPILLOD, Marques défensives, de réserve, et dépôts frauduleux, sic! 2000, 365, 367; DERS. (Fn. 6), 139; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 7), 108 f.; TROLLER (Fn. 14), 617.

⁴⁸ Siehe dazu: BGE 130 III 376 ff., «Focus I»; BGE 134 III 555, «Focus II»; MARBACH (Fn. 6), Rn. 1430 ff.; WILLI (Fn. 6), MSchG 12 N 17 ff.; DAVID (Fn. 6), MSchG 12 N 7; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 7), 122 ff.; MEIER (Fn. 34), 161 ff.

⁴⁹ Siehe dazu sogleich, III. 5.

⁵⁰ Siehe dazu WILLI (Fn. 6), MSchG 11 N 63.

⁵¹ Ebenso BGer, sic! 2008, 733, «Gmail», wonach Art. 12 Abs. 1 MSchG sicherstellt, dass «der Gebrauch der Marke während der Benutzungsschonfrist von fünf Jahren ohne Schaden für das Markenrecht unterbleiben kann» (Hervorhebungen hinzugefügt).

⁵² Ähnlich: FLURY (Fn. 23), 640; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 7), 151, 158; so auch noch E. MARBACH, SIWR III, Basel 1996, 185; allerdings bezeichnen diese Autoren nur die Zeit nach Ablauf der Karenzfrist als Schwebezustand.

⁵³ WILLI (Fn. 6), MSchG 12 N 30; implizit ebenso MARBACH (Fn. 6), Rn. 1413; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 7), 159 ff.; a.M. CHERPILLOD (Fn. 6), 194, der ohne jede Begründung einen Untergang «ipso iure» annimmt; ebenso TROLLER (Fn. 14), 619, nach welchem die Eintragung «nul per se» sein soll; widersprüchlich MEIER (Fn. 34), 124, der zugleich eine Beachtung von Amtes wegen ausschliesst.

terlegung bzw. der ursprünglichen Priorität ungültig, die im Fall des Gebrauchsunterbruchs nicht mehr gebrauchte Marke ex tunc auf den Zeitpunkt ihres letzten ernsthaften Gebrauchs⁵⁴.

5. Missbräuchliche Markenhinterlegungen: Nichtigkeit

Als missbräuchliche Markenhinterlegungen werden Konstellationen bezeichnet, in denen Markenrechte ohne Gebrauchszweck und damit bösgläubig erworben werden⁵⁵. Hierzu gehören namentlich die Defensiv- und Sperrmarken, die nur hinterlegt werden, um die Eintragung gleicher Zeichen durch Dritte zu verhindern oder den Schutzzumfang einer anderen, tatsächlich gebrauchten Marke zu vergrössern⁵⁶. Ebenfalls missbräuchlich ist die Hinterlegung von Wiederholungsmarken, bei welchen jeweils kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist eine identische Marke neu angemeldet wird, um dadurch den Markenschutz auch ohne jeden Gebrauch aufrechtzuerhalten⁵⁷. Zu erwähnen sind ferner die Spekulationsmarken, die einzig hinterlegt werden, um sie später an einen Dritten zu verkaufen oder zu lizenzieren, der das Zeichen bereits im Inland gebraucht oder in naher Zukunft gebrauchen will⁵⁸. Die Tatbestände der missbräuchlichen Markenhinterlegung sind gesetzlich nicht geregelt, in Lehre und Rechtsprechung aber anerkannt⁵⁹. Sie dienen in erster Linie dem Schutz der Interessen anderer Anbieter, in zweiter dem allgemeinen öffentlichen Interesse an der Sanktionierung missbräuchlicher Verhaltensweisen. Entsprechend kann sich jedermann auf das Vorliegen einer missbräuchlichen Markenhinterlegung berufen⁶⁰, was allerdings insofern nicht erforderlich ist, als solche Umstände ohnehin von Amtes wegen zu beachten sind. Da eine missbräuchlich hinterlegte Marke keinerlei Rechtsschutz verdient, muss sie ex tunc und erga omnes ungültig sein⁶¹. Wie bei den absoluten Ausschlussgründen liegt somit auch hier ein Fall von Nichtigkeit vor⁶².

IV. Relevante Anwendungsfelder

Die vorgeschlagene Kategorisierung der markenrechtlichen Ungültigkeitsgründe vermag nur zu überzeugen, wenn auch ihre Anwendung zu angemessenen Resultaten führt. Im Sinne einer folgenorientierten Überprüfung sind die gefundenen Lösungen deshalb abschliessend, zumindest skizzenhaft, anhand einiger problematischer Konstellationen auf ihre praktische Tauglichkeit zu prüfen.

1. Ansprüche für die Zeit vor Ungültigerklärung

Ein erstes Problemfeld betrifft die Frage, wie mit Geldleistungen zu verfahren ist, welche dem Markeninhaber für den Zeitraum vor dem Entscheid über die Ungültigkeit der Marke erbracht worden sind. Da die Ungültigkeit grundsätzlich mit Wirkung ex tunc eintritt⁶³, ist zu prüfen, ob bereits geleistete Zahlungen zurückgefordert werden können, wenn die Anlass dieser Zahlung bildende Marke nachträglich weggefallen ist.

⁵⁴ Ebenso: TROLLER (Fn. 14), 621. Nicht haltbar ist dagegen die Auffassung, nach welcher die Marke mit Wirkung ex nunc erlöschen soll; so im Grundsatz BÜRGI LOCATELLI (Fn. 7), 164, welche allerdings in Anlehnung an die Regelung der GMVO eine gewisse Rückwirkung postuliert (DIES. [Fn. 7], 171 ff.); ohne Einschränkung HILTY (Fn. 39), 345, Fn. 257, m.w.H.; FLURY (Fn. 23), 641, Fn. 32. Die ex nunc-Wirkung erscheint unhaltbar, weil sie zur Folge hätte, dass auf die Vergangenheit bezogene Ansprüche in einem Verletzungsverfahren selbst dann gutzuheissen wären, wenn die Klagemarke im selben Verfahren aufgrund einer Widerklage ungültig erklärt wird. Die zur Behebung dieses Dilemmas von FLURY konstruierte Lösung, wonach das Markenrecht in solchen Fällen «per Datum der zeitlich frühesten Verletzungshandlung (erlischt), die vom Inhaber der nichtgebrauchten Marke behauptet wurde» (FLURY [Fn. 23], 641, Fn. 32), vermag hingegen keineswegs zu überzeugen, weil der Zeitpunkt des Eintritts der Ungültigkeit einer Marke nicht vom Zeitpunkt einer Verletzungshandlung abhängen kann.

⁵⁵ WILLI (Fn. 6), MSchG 5 N 14; CHERPILLOD (Fn. 6), 137, m.w.H.

⁵⁶ Siehe dazu: BGE 127 III 160, «Securicall»; BGer, sic! 2004, 325, «Integra/Wintegra»; BGer, sic! 2008, 732, «Gmail»; MARBACH (Fn. 6), Rn. 1438; WILLI (Fn. 6), MSchG 11 N 65; CHERPILLOD (Fn. 6), 187; DAVID (Fn. 6), MSchG 12 N 4; TROLLER (Fn. 14), 122; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 7), 108 f.

⁵⁷ Siehe dazu: WILLI (Fn. 6), MSchG 11 N 63 f.; CHERPILLOD (Fn. 6), 195; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 7), 109 f.

⁵⁸ Siehe dazu: WILLI (Fn. 6), MSchG 6 N 21.

⁵⁹ Siehe dazu die Nachweise in Fn. 57 ff.

⁶⁰ Ebenso: TROLLER (Fn. 14), 618.

⁶¹ Ebenso: DAVID (Fn. 6), MSchG 52 N 12; WILLI (Fn. 6), MSchG 52 N 15.

⁶² BGE 127 III 163, «Securicall», mit Bezug auf Defensivmarken; BGer, sic! 2008, 733, «Gmail», mit Bezug auf Defensiv- und Sperrmarken; MARBACH (Fn. 6), Rn. 1438; CHERPILLOD (Fn. 6), 367; VON BÜREN (Fn. 39), 361, Fn. 369; TROLLER (Fn. 14), 617; BÜRGI LOCATELLI (Fn. 7), 108 ff.; offengelassen bei WILLI (Fn. 6), MSchG 5 N 14 ff., MSchG 11 N 63 ff.

⁶³ Einzige Ausnahme von diesem Grundsatz ist die Anfechtung gestützt auf Art. 3 oder 4 MSchG gegenüber nicht anfechtungsberechtigten Dritten. Für diese fällt die Marke mit Wirkung ex nunc dahin (siehe dazu: III. 2 und III. 3). Aufgrund dieses Zeitpunkts des Wirkungseintritts stellt sich die hier zu prüfende Frage der Rückforderung bereits erbrachter Zahlungen für diese Dritten allerdings nicht, weshalb die Betrachtung an dieser Stelle auf die Wirkung ex tunc beschränkt bleiben kann.

Wurden die fraglichen Leistungen auf der Grundlage eines Lizenzvertrags erbracht, ist eine Rückforderung gemäss Rechtsprechung und herrschender Lehre ausgeschlossen, weil der Lizenznehmer während des Bestehens von Markenrecht und Lizenzvertrag von deren Scheinexistenz profitieren konnte, wirtschaftlich betrachtet für die Zahlung der Lizenzgebühren also die vertraglich vereinbarten Vorteile und Leistungen erhalten hat⁶⁴. Daran ist auch in Anwendung der vorliegenden Kategorisierung festzuhalten.

Soweit ein mutmasslicher Verletzer dem Markeninhaber vor Ungültigerklärung der Marke im Rahmen einer aussergerichtlichen Vereinbarung eine Zahlung für die vermeintlich unbefugte Nutzung der Marke geleistet hat, stellt sich die Frage nach einer Anfechtung der Vereinbarung und einer allfälligen Rückforderung bereits erbrachter Leistungen aus ungerechtfertigter Bereicherung (Art. 62 ff. OR) oder im Rahmen einer vertraglichen Rückabwicklung⁶⁵. Als Anfechtungstatbestand in Frage kommt praktisch nur der Grundlagenirrtum (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR)⁶⁶. Auf einen solchen Irrtum kann sich berufen, wer über einen bestimmten Sachverhalt oder eine Rechtslage geirrt hat, die er als sicher angenommen hatte und nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als notwendige Vertragsgrundlage betrachten durfte⁶⁷. Dies gilt auch für aussergerichtliche Vergleiche⁶⁸. Als irrumsrelevante Umstände kommen allerdings nur solche in Betracht, die dem Vergleich von einer oder beiden Parteien in erkennbarer Weise als feststehende Tatsachen zugrunde gelegt wurden; betrifft der Irrtum hingegen einen zweifelhaften Punkt, der gerade verglichen und endgültig geregelt werden sollte (sog. *caput controversum*), ist die Irrtumsanfechtung ausgeschlossen⁶⁹. Gerade dies wird in der vorliegenden Konstellation in aller Regel der Fall sein. Zu bedenken ist dabei, dass sich die Frage der Irrtumsanfechtung nur stellt, wenn die Marke zu einem späteren Zeitpunkt mit Wirkung für den vom Vergleich erfassten Zeitraum ungültig erklärt wurde, was voraussetzt, dass die Ungültigkeit bereits vor und bei Vergleichsabschluss bestand. Trifft dies zu, mussten sich sorgfältig handelnde Parteien schon bei den Vergleichsverhandlungen bewusst sein, dass die Marke allenfalls ungültig sein könnte, zumal sich bei immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten die Frage nach dem Bestand des geltend gemachten Schutzrechts für den mutmasslichen Verletzer – quasi reflexartig – immer stellt. Vor diesem Hintergrund ist aber kaum denkbar, dass die Gültigkeit der Marke nicht wenigstens implizit Gegenstand eines markenrechtlichen Vergleichs bildet, zumal der Bestand der Marke notwendige Voraussetzung ihrer Verletzung ist. Entsprechend wird es sich in diesen Konstellationen praktisch nie um einen Irrtum, sondern um Fälle von Zweifeln oder Unsicherheiten über die Gültigkeit der Marke handeln, was die Irrtumsanfechtung ausschliesst⁷⁰. Eine erfolgreiche Anfechtung mit anschliessender Rückforderung der für die vermeintlich unbefugte Nutzung vergleichsweise erbrachten Leistung kann in markenrechtlichen Streitigkeiten damit nahezu ausgeschlossen werden. Hinsichtlich der Rückforderung von Geldleistungen, die vor Ungültigerklärung der Marke auf vertraglicher Grundlage erbracht wurden, sind mutmassliche Verletzer den Lizenznehmern damit grundsätzlich gleichgestellt.

Klar ist in Anwendung der vorgeschlagenen Kategorisierung sodann, dass der Markeninhaber nach dem Entscheid über die Ungültigkeit aufgrund der Wirkung *ex tunc* grundsätzlich keine finanziellen Ansprüche für die Zeit davor geltend machen kann, was bei Annahme einer Wirkung *ex nunc* an sich möglich, aber äusserst stossend wäre. Anderes gilt allein bei einer Anfechtung nach Art. 3 oder 4 MSchG für Ansprüche gegenüber nicht anfechtungsberechtigten Dritten, was aber insofern gerechtfertigt ist, als sich diese Dritten den Bestand der Marke entgegenhalten lassen müssen, solange die Marke nicht von einem Berechtigten erfolgreich angefochten worden ist.

⁶⁴ BGE 75 II 170 ff., «Solcà/Rosenberger&Hollinger»; BGE 85 II 39 ff., insb. 41 f., «Wyss/Dahinden»; BGE 116 II 195 f., «X/Y», m.w.H.; HILTY (Fn. 39), 374 f., m.w.H.; VON BÜREN (Fn. 39), 398, m.w.H.; L. DAVID, *Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht*, SIWR I/2, 2. Aufl., Basel 1998, 42, m.w.H.; WILLI (Fn. 6), MSchG 52 N 17.

⁶⁵ BGE 132 III 244 f., «Faktisches Arbeitsverhältnis»; BGE 129 III 328, «Klärschlamm»; SCHWENZER (Fn. 10), OR 31 N 15, m.w.H.; B. SCHMIDLIN, *Berner Kommentar*, VI/1/2/1b, Bern 1995, OR 31 N 14 ff., N 56 ff.; HUGUENIN (Fn. 9), Rn. 528, m.w.H.

⁶⁶ Mit Recht zurückhaltend gegenüber der Annahme eines Grundlagenirrtums bei Lizenzverträgen HILTY (Fn. 39), 868 ff., 920, wobei auch die Anwendung der «*clausula rebus sic stantibus*» verworfen wird.

⁶⁷ Statt vieler: BGE 130 III 51, «Medizinisches Gutachten»; BGE 109 II 324, «Kaczynski/Gabrieli»; SCHWENZER (Fn. 10), OR 24 N 17 ff.; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID (Fn. 9), Rn. 776 ff.; SCHMIDLIN (Fn. 10), OR 23/24 N 32.

⁶⁸ BGE 130 III 51, «Medizinisches Gutachten»; BGE 117 II 222 f., «Scheidungskonvention»; BGE 82 II 375 f., «Verwandtenunterstützung», m.w.H.; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID (Fn. 9), Rn. 938; SCHWENZER (Fn. 10), OR 24 N 26; SCHMIDLIN (Fn. 65), OR 23/24 N 357, m.w.H.

⁶⁹ BGE 114 Ib 79, «Vergleich über Enteignung»; BGE 117 II 223, 226, «Scheidungskonvention»; BGE 130 III 51, «Medizinisches Gutachten»; SCHWENZER (Fn. 10), OR 24 N 26; SCHMIDLIN (Fn. 65), OR 23/24 N 359.

2. Vor Ungültigerklärung ergangene Urteile

Ein zweites Problemfeld öffnet sich, wenn vor der gerichtlichen Ungültigerklärung einer Marke gestützt auf ebendiese Marke bereits ein oder mehrere Urteile ergangen sind, mit denen Dritte zu Unterlassung, Beseitigung und/oder Geldleistung verpflichtet wurden. Weil die Ungültigkeit im Regelfall *ex tunc* wirkt, wird der frühere Entscheid durch die spätere Ungültigerklärung zumindest in Frage gestellt⁷¹. Vergleichsweise unproblematisch ist dabei die Konstellation, in welcher die Ungültigkeit der Klage-marke im ersten Verfahren nicht geltend gemacht wurde. Ohne Einschränkung gilt dies allerdings nur für diejenigen Ungültigkeitsgründe, die nur auf Antrag geprüft werden, also für Art. 3, 4 und 11/12 MSchG. Soweit die Ungültigkeit von Amtes wegen zu prüfen war, ergeben sich ferner auch dann keine Widersprüche, wenn der für die Beurteilung des fraglichen Ungültigkeitsgrundes erforderliche Sachvortrag unterblieb. Ein offener Widerspruch liegt hingegen vor, wenn die Prüfung von Amtes wegen vorzunehmen bzw. der entsprechende Antrag gestellt und der entscheidrelevante Sachverhalt vollständig ins Verfahren eingebracht war, die zuständige Instanz die Marke aber als gültig erachtete und die spätere Erklärung der Ungültigkeit auch nicht aufgrund veränderter Verhältnisse, etwa einer Degenerierung zum Freizeichen, erfolgt ist. Eine solche, durchaus denkbare, inhaltliche Entscheidkollision lässt sich nicht beheben⁷². Eine Revision des älteren Entscheids scheitert jedenfalls am fehlenden Revisionsgrund⁷³, die Einleitung eines neuen Verfahrens an der *res iudicata*⁷⁴. Auch wenn eine solche Kollision natürlich zu bedauern ist, muss sie aus prozessualen Gründen hingenommen werden, zumal eine Aufhebung des älteren Entscheids gedanklich voraussetzen würde, dass der jüngere Entscheid inhaltlich richtiger ist, was keineswegs zum Grundsatz erhoben werden kann. Selbst ohne gesetzliche Grundlage muss deshalb auch für das Schweizer Markenrecht gelten, was in Art. 54 Abs. 3 Bst. a GMVO ausdrücklich normiert ist, nämlich, dass Entscheidungen in Verletzungsverfahren, die vor der Entscheidung über die Ungültigkeit der Marke ergangen sind, von der Rückwirkung der Ungültigkeit nicht berührt werden.

3. Parallelverfahren

In einer dritten und letzten Konstellation ist schliesslich zu prüfen, wie sich die Kategorisierung der markenrechtlichen Ungültigkeitsgründe auswirkt, wenn die Gültigkeit einer Marke in mehreren, gleichzeitig hängigen Verfahren in Frage steht. Unabhängig von einer allfälligen offenen oder «kalten» Sistierung eines oder mehrerer Verfahren, erscheint es in einer solchen Situation unvermeidbar, dass ein Entscheid den anderen zeitlich vorgeht. Wird in diesem auf Ungültigkeit der Marke entschieden, fällt die Marke mit Eintritt der Rechtskraft dahin. Damit entfällt aber zugleich die Anspruchsgrundlage eines oder mehrerer paralleler Verletzungsverfahren bzw. der Streitgegenstand allfälliger weiterer Ungültigkeitsverfahren, mit der Konsequenz, dass auf weitere Ungültigkeitsklagen bzw. Ungültigkeitswiderklagen mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten und die Begehren in Verletzungsverfahren aufgrund des Wegfalls der Marke abzuweisen sind. Etwas anderes gilt einzig, wenn die Marke gestützt auf Art. 3 oder 4 MSchG erfolgreich angefochten wurde, während in einem parallelen Verletzungsverfahren Ansprüche auf Geldleistungen für die Zeit vor Rechtskraft des Ungültigkeitsentscheids geltend gemacht werden. Da dieser Entscheid gegenüber nicht anfechtungsberechtigten Dritten lediglich *ex nunc* wirkt, sind diese Dritten im Verletzungsverfahren zur Zahlung der eingeklagten Geldleistungen zu verurteilen, obwohl die Ungültigkeit der Klagemarke inzwischen rechtskräftig feststeht.

V. Fazit

Die kurze Analyse einiger problematischer Fallkonstellationen hat gezeigt, dass die auf vertragsrechtlichen Grundsätzen beruhende Kategorisierung der markenrechtlichen Ungültigkeitsgründe zu angemessenen Resultaten führt – jedenfalls bei den Problemstellungen materiellrechtlicher Natur. Vor allem aber erlaubt die Kategorisierung, die Rechtsfolgen der verschiedenen Tatbestände zueinander in Bezug zu setzen und kohärent zu fassen. Dabei wird ein System von zwei Kategorien erkennbar, wobei innerhalb der zweiten eine weitere Unterteilung besteht, sodass sich letztlich drei Typen von Rechtsfolgen unterscheiden lassen: (1) Die absoluten Ausschlussgründe und die missbräuchliche Markenhinterlegung sind Fälle der Nichtigkeit mit den «klassischen» Rechtsfolgen. (2) Die relativen Ausschlussgründe, die Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter und der Nichtgebrauch bilden als Fälle der Anfechtbarkeit die zweite Kategorie. (a) Dem einen Typus innerhalb der Anfechtbarkeit gehören die relativen Ausschlussgründe und die Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter an; diese Ungültigkeitsgründe, die nur von einem besser Berechtigten geltend gemacht werden können (sog. Partikularanfechtbarkeit), sind durch eine Spaltung der Rechtsfolgen zwischen Anfechtungsberechtig-

tigtem und Dritten gekennzeichnet. (b) Der andere Typus entspricht dem Tatbestand des Nichtgebrauchs, der von jedermann geltend gemacht werden kann (sog. Popularanfechtbarkeit) und einheitliche Rechtsfolgen nach sich zieht. Schematisch lässt sich das System der Ungültigkeitsgründe des Markenrechts damit wie folgt darstellen (siehe Tabelle):

	Geltendmachen	Beachtung	Zeitpunkt	Reichweite
Absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG)	jedermann	von Amtes wegen	ex tunc	erga omnes
Relative Ausschlussgründe (Art. 3 MSchG)	Inhaber einer älteren Marke	auf Antrag	ex tunc (für Inhaber des älteren Rechts) ex nunc (für Dritte)	inter partes (bis Ungültig- erklärung) erga omnes (ab Ungültig- erklärung)
Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter (Art. 4 MSchG)	wirtschaftlicher Inhaber der Marke	auf Antrag	ex tunc (für wirtschaftlichen Inhaber) ex nunc (für Dritte)	inter partes (bis Ungültig- erklärung) erga omnes (ab Ungültig- erklärung)
Nichtgebrauch (Art. 11/12 MSchG)	jedermann	auf Antrag	ex tunc	erga omnes
Missbräuchliche Markenhinterlegung	jedermann	von Amtes wegen	ex tunc	erga omnes

Zusammenfassung

Die Ungültigkeitsgründe sind das tägliche Brot jedes Markenrechtlers: Absolute Ausschlussgründe, relative Ausschlussgründe und der Nichtgebrauch sind treue Begleiter und entsprechend freut sich, wer hin und wieder auch einer missbräuchlichen Markenhinterlegung oder gar einer Agentenmarke begegnet. Im Gegensatz zu den viel diskutierten Voraussetzungen der einzelnen Tatbestände wurden die Rechtsfolgen der markenrechtlichen Ungültigkeitsgründe bisher weder systematisch untersucht noch als Teil eines kohärenten Systems verstanden. Die lediglich fragmentarische Beschäftigung mit den Folgen der Ungültigkeit hat bis anhin nur deshalb kaum zu Problemen geführt, weil diese in den typischen Verfahrenskonstellationen meist ebenso offensichtlich wie unumstritten sind. Dass aber die Klarheit nur eine vermeintliche ist, zeigt sich, sobald Drittparteien auftauchen, mehrere Verfahren parallel laufen oder Ansprüche auf Geldleistungen für die Zeit vor der Beurteilung der Ungültigkeit zu beurteilen sind.

Mit diesem Beitrag wird deshalb eine Kategorisierung der markenrechtlichen Ungültigkeitsgründe postuliert, die es erlaubt, die Rechtsfolgen der verschiedenen Tatbestände zueinander in Bezug zu setzen und kohärent zu fassen. Dies ermöglicht zugleich, Antworten auf eine ganze Reihe praxisrelevanter Fragen zu geben.

Vor allem in terminologischer Hinsicht drängt sich eine Orientierung an den Grundsätzen des Vertragsrechts auf. Entsprechend ist auch hier zwischen den Kategorien von Nichtigkeit und Anfechtbarkeit zu unterscheiden, die unter dem Oberbegriff der Ungültigkeit zusammengefasst werden. Für die Kategorisierung der markenrechtlichen Ungültigkeitsgründe und die Systematisierung der Rechtsfolgen sind vier Kriterien entscheidend, nämlich: (1) wer die Ungültigkeit geltend machen kann (jeder-mann/besser Berechtigter), (2) wie diese zu beachten ist (auf Antrag/von Amtes wegen), (3) wann die Ungültigkeit eintritt (ex nunc/ex tunc) und (4) auf wen sie sich auswirkt (inter partes/erga omnes).

Die konsequente Anwendung dieser Kriterien führt zu einem System, dessen Aussagen im Ergebnis mit der bisherigen Lehre und Rechtsprechung weitgehend vereinbar sind, was zumindest ein Indiz für seine Richtigkeit ist. Überraschen mag immerhin, dass die Ungültigkeit in den Fällen der Anfechtbarkeit (Art. 3 und 4 MSchG) nicht für jedermann zum gleichen Zeitpunkt eintreten kann, weil die angefochtene Marke für nicht anfechtungsberechtigte Dritte bis zu ihrer erfolgreichen Anfechtung durch einen Berechtigten als gültig anzusehen ist. Entsprechend wirkt die Ungültigkeit in diesen Fällen für

den Anfechtungsberechtigten *ex tunc*, für Dritte hingegen *ex nunc*. Als besonders problematisch hat sich zudem die bisher nicht befriedigend geklärte Frage erwiesen, ab wann der Markeninhaber seine Marke nach Massgabe von Art. 11 MSchG gebrauchen muss. Für die Zwecke dieses Beitrags war deshalb vorfrageweise zu untersuchen, ob das Gebrauchserfordernis vom Zeitpunkt der Hinterlegung der Marke an besteht oder erst mit Ablauf der fünfjährigen Karenzfrist von Art. 12 MSchG greift. Auch wenn auf den ersten Blick einiges für die zweite Lösung spricht, haben eine funktionale und teleologische Auslegung, eine Analyse von Systematik und Wortlaut und ein Blick auf die Rechtslage bei Defensiv-, Sperr- und Wiederholungsmarken gezeigt, dass das Gebrauchserfordernis stets von Anfang an, also ab Hinterlegung, gegeben sein muss.

Die Analyse der markenrechtlichen Ungültigkeitsgründe lässt ein System von zwei Kategorien erkennen. Innerhalb der zweiten Kategorie ist dabei weiter zu differenzieren, womit sich letztlich drei Typen von Rechtsfolgen unterscheiden lassen: (1) Die absoluten Ausschlussgründe und die missbräuchliche Markenhinterlegung sind Fälle der Nichtigkeit. Den «klassischen» Rechtsfolgen entsprechend, kann sich jedermann auf die Nichtigkeit berufen, die aber ohnehin von Amtes wegen zu beachten ist; wie stets, wirkt die Nichtigkeit *ex tunc* und *erga omnes*. (2) Die relativen Ausschlussgründe, die Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter und der Nichtgebrauch bilden als Fälle der Anfechtbarkeit die zweite Kategorie. (a) Dem einen Typus innerhalb der Anfechtbarkeit, der als Partikularanfechtbarkeit bezeichnet werden kann, gehören die relativen Ausschlussgründe und die Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter an. Auf diese Ungültigkeitsgründe kann sich nur ein besser Berechtigter berufen, der entsprechend Antrag stellen muss; die Ungültigkeit tritt dabei für den besser Berechtigten mit Wirkung *ex tunc*, für Dritte *ex nunc* ein. (b) Der andere Typus der Anfechtbarkeit, derjenige der Popularanfechtbarkeit, entspricht dem Tatbestand des Nichtgebrauchs. Dieser Ungültigkeitsgrund ist nicht von Amtes wegen zu beachten, kann aber von jedermann geltend gemacht werden; die Rechtsfolgen der erfolgreichen Anfechtung sind hier einheitlich und treten *erga omnes* mit Wirkung *ex tunc* ein.

Résumé

Les motifs de nullité représentent le pain quotidien de tout juriste en droit des marques: les motifs absolus d'exclusion, les motifs relatifs d'exclusion et le non-usage sont des compagnons fidèles. Aussi, quiconque rencontre de temps à autre un enregistrement abusif de marque voire une marque enregistrée au nom d'un agent se réjouit en conséquence. Contrairement aux conditions de nullité qui sont très discutées, les conséquences juridiques des motifs de nullité en droit des marques n'ont été jusqu'ici ni examinées systématiquement ni comprises comme faisant partie d'un système cohérent. Dans les différentes hypothèses qui se présentent en procédure, les conséquences de la nullité sont généralement aussi évidentes qu'incontestées; c'est pourquoi l'étude fragmentaire de ces questions n'a pas révélé de problèmes particuliers jusqu'à présent. Il s'avère toutefois que cette clarté n'est qu'apparente lorsque des tiers apparaissent, que plusieurs procédures courent en parallèle ou lorsqu'on doit juger de prétentions pécuniaires pour la période qui précède la décision de nullité.

C'est pourquoi l'on tente d'établir ici diverses catégories de motifs de nullité en droit des marques, afin d'établir des relations entre les conséquences légales des différents cas de nullité, et de les appréhender de manière cohérente en vue de donner des réponses à des questions pratiques importantes.

Surtout du point de vue terminologique, il s'impose de recourir aux principes du droit des contrats. Il faut en conséquence établir également une distinction entre la nullité et l'annulabilité, qui peuvent être rassemblées sous le concept général d'invalidité. Pour distinguer les motifs de nullité et en systématiser les conséquences juridiques, quatre critères sont cruciaux, à savoir: (1) qui peut se prévaloir de la nullité (chacun/celui qui est au bénéfice de droits préférables), (2) comment doit-elle être prise en compte (sur requête/d'office), (3) quand la nullité déploie-t-elle ses effets (*ex nunc/ex tunc*) et (4) envers qui (*inter partes/erga omnes*).

L'application logique de ces critères conduit à un système dont les résultats correspondent largement à la doctrine et à la jurisprudence dominantes, ce qui est au moins un indice de son exactitude. Il peut toutefois surprendre que l'invalidité ne déploie pas ses effets au même moment pour chacun dans les cas de contestation (art. 3 et 4 LPM), parce que vis-à-vis des tiers, la marque contestée demeure valable jusqu'à son invalidité soit établie suite à sa contestation par celui qui est au bénéfice de droits préférables. Dès lors, dans ces cas, la nullité a un effet *ex tunc* pour les personnes habilitées à agir, mais *ex nunc* pour les tiers. En outre, il n'a pas encore été répondu de manière satisfaisante à la question de savoir à partir de quand le titulaire d'une marque doit l'utiliser conformément à l'art. 11

LPM, ce qui s'est avéré particulièrement problématique. Pour les besoins de cette contribution, il a fallu dès lors examiner préliminairement si l'exigence d'usage devait être remplie dès l'enregistrement de la marque ou seulement à partir de l'expiration du délai de carence de cinq ans de l'art. 12 LPM. Même si de prime abord certains points parlent en faveur de la deuxième solution, l'interprétation fonctionnelle et téléologique, l'analyse de la systématique et du texte ainsi que la situation juridique des marques défensives ou de blocage et des enregistrements à répétition ont montré que l'exigence d'usage devait toujours être remplie dès le début, donc à partir de l'enregistrement.

L'analyse des motifs de nullité en droit des marques permet d'établir deux grandes catégories. On doit encore faire une distinction à l'intérieur de la deuxième catégorie, de sorte qu'en fin de compte on peut différencier trois types de conséquences juridiques: (1) Les motifs absolus d'exclusion et les enregistrements abusifs de marques sont des cas de nullité. Conformément aux conséquences juridiques «classiques», chacun peut invoquer la nullité, qui doit d'ailleurs être prise en compte d'office. Comme toujours, la nullité agit ex tunc et erga omnes. (2) Les motifs relatifs d'exclusion, l'enregistrement en faveur d'un utilisateur autorisé et le défaut d'usage sont des cas d'annulabilité qui constituent la deuxième catégorie. (a) Les motifs relatifs d'exclusion et l'enregistrement en faveur d'un utilisateur autorisé appartiennent au premier groupe des cas d'annulabilité; ils peuvent être qualifiés d'annulabilité «particulière». Seul celui qui jouit de droits préférables peut invoquer ces motifs de nullité, en formulant des conclusions à cet effet; la nullité agit avec effet ex tunc pour celui qui jouit de droits préférables, avec effet ex nunc pour les tiers. (b) Le deuxième groupe des cas d'annulabilité, celui de l'annulabilité «populaire», correspond au cas du défaut d'usage. Ce motif de nullité ne peut pas être pris en considération d'office, mais il peut être invoqué par chacun; ses conséquences juridiques sont uniformes et agissent erga omnes avec un effet ex tunc.

* Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich.