Das neue administrative Löschungsverfahren im Gefüge des Markenprozessrechts

DAVID ASCHMANN*

Der «Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs» (demande de radiation pour défaut d'usage/domanda di cancellazione per mancato uso) wird am 1. Januar 2017 als neues Verwaltungsverfahren in Markensachen in Kraft treten[1]. Er soll der «Verstopfung» der Markenregister durch Eintragungen entgegenwirken, die am Markt nicht gebraucht werden, aber aus Verspätung, Bequemlichkeit oder um als Reserve zu dienen nicht gelöscht worden sind. In welchem Verhältnis steht das neue Administrativverfahren zu anderen Rechtsbehelfen des Markenrechts, namentlich zum Widerspruchsverfahren und zum Zivilprozess?

La demande de radiation pour défaut d'usage (Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs/domanda di cancellazione per mancato uso) va entrer en vigueur le 1er janvier 2017 en tant que nouvelle procédure administrative en droit des marques[1]. Elle est censée remédier au blocage du registre des marques qui résulte de l'inscription des marques qui ne sont pas utilisées sur le marché mais qui n'ont pas été radiées en raison d'un retard, par pur confort ou parce qu'elles ont été gardées en réserve. Quel est le rapport entre cette nouvelle procédure administrative et les autres instruments du droit des marques, notamment la procédure d'opposition et la procédure civile?

I. Vorgeschichte
II. Sistierung bzw. Vereinigung von Parallelverfahren
III. Parallelverfahren vor zwei Instanzen
IV. Ungleicher Weiterzug an das Bundesgericht?
V. Legitimation
VI. Glaubhaftmachen des Nichtgebrauchs; Glaubhaftmachen des Gebrauchs
VII. Materielle Beurteilung
VIII. Oberbegriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
1. «Erweiterte Minimallösung»
2. Maximallösung
3. Mischlösung
Zusammenfassung / Résumé

I. Vorgeschichte

Der Rechtsbehelf wird im Europäischen Markenrecht *«Verfall» («déchéance»; «decadenza», «revocation»)* genannt. Er ist in manchen EU-Ländern seit langem ein Standardverfahren, in anderen noch unbekannt[2]. Die Swissness-Botschaft begründet das Bedürfnis nach dem neuen Verwaltungsverfahren vor allem mit dem grossen Aufwand einer Zivilklage, um eine «materiell untergegangene» Marke löschen zu lassen, wenn eine bereits liquidierte und gelöschte Inhaberin dafür zuerst wieder ins Handelsregister eingetragen werden muss[3].

---

* Dr. iur., Richter am Bundesverwaltungsgericht. Erweitertes Manuskript eines am 2. Dezember 2015 an einer von INGRES und dem Schweizer Verband der Richter in Handelssachen SVRH in St.Gallen veranstalteten Tagung gehaltenen Vortrags. Der Text gibt nur die persönliche Auffassung des Autors wieder und bindet das Bundesverwaltungsgericht in keiner Wei-se.

[1] Art. 35a–35c MSchG der Swissness-Novelle, AS 2015, 3631 ff. / Art. 35a–35c LPM de la novelle Swissness, RO 2015, 3631 ss.

[2] Vgl. das «Löschungsbegehren» an die Nichtigkeitsabteilung des österr. Patentamts nach Art. 33a AT-MSchG; den «Antrag auf Löschung wegen Verfalls» an das DPMA nach § 53 D-MarkenG. Doch gibt es z.B. keinen verwaltungsrechtlichen Löschungsbehelf in Frankreich.

[3] Vgl. BBl 2009, 8612.

II. Sistierung bzw. Vereinigung von Parallelverfahren

Das Löschungsverfahren vor dem IGE und das Beschwerdeverfahren am BVGer werden sistiert, wenn dieselbe Rechtsfrage zwischen denselben Parteien zugleich vor einem Zivilgericht anhängig gemacht wird[4]. Ein parallel anhängiges Widerspruchsverfahren dagegen, das sich auf dieselbe Marke stützt, kann bis zum Entscheid über das Löschungsverfahren ruhen und je nach dessen Ergebnis ohne materiellen Entscheid beendet oder an die Hand genommen werden[5]. Die Nichtgebrauchseinrede beschränkt ihre Wirkung auf das Widerspruchsverfahren, eine Gutheissung des Löschungsantrags aber entfernt die Widerspruchsmarke und lässt das Widerspruchsverfahren damit obsolet werden. Eine Sistierung des Widerspruchsverfahrens erscheint darum begründet, soweit es im Löschungsverfahren um dieselbe Rechtsfrage geht, sie wird aber nicht immer verfahrensökonomisch erscheinen. Ist das Widerspruchsverfahren bereits spruchreif, wenn der Löschungsantrag eintrifft, überwiegt das Beschleunigungsinteresse. Der neue Art. 24d Abs. 2 revMSchV ist darum nur eine «Kann»-Vorschrift.

Stellen mehrere Antragsteller Löschungsanträge gegen dieselbe Marke, bietet das Verwaltungsverfahren auch die Möglichkeit, die Anträge zusammenzulegen, wodurch die Beweise gemeinsam gewürdigt werden und eine widersprüchliche Beurteilung vermieden wird[6]. Auch komplementäre Widerspruchs- und Löschungsverfahren zwischen denselben Parteien kann das IGE formell vereinigen oder getrennt mit gleicher Verfügung erledigen.

III. Parallelverfahren vor zwei Instanzen

Komplizierter wird es bei Parallelverfahren vor unterschiedlichen Instanzen. Wird zugleich ein Löschungsantrag beim IGE gestellt und eine Widerspruchsbeschwerde beim BVGer erhoben, nachdem der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs vergessen oder zu spät gestellt hat, braucht das BVGer nur die Frage der Verwechslungsgefahr zu prüfen und wird es keinen Anlass haben, zuerst eine allfällige Beschwerde im Löschungsverfahren abzuwarten. Vielleicht ist der Widerspruchsgegner mit der rechtzeitig vorgebrachten Nichtgebrauchseinrede vor der unteren Instanz auch nicht durchgekommen und will ihr mit einem zusätzlichen Löschungsantrag jetzt Nachdruck verleihen. Möchte er den verspäteten Löschungsantrag vor dem Widerspruch entscheiden lassen, kann er vor einem Zivilgericht auf Feststellung der Nichtverletzung klagen.

Wird keine Zivilklage erhoben und widersetzt der Widersprechende sich dem Wunsch, das Widerspruchsbeschwerdeverfahren bis zum Entscheid über den Löschungsantrag zu sistieren, beginnt ein «Instanzen-Wettrennen»: Löscht das IGE die Widerspruchsmarke, bevor das BVGer den Widerspruch gutheisst? Das BVGer dürfte die bei ihm eintreffenden Verfahren allerdings harmonisieren und das Widerspruchsbeschwerdeverfahren spätestens gleichzeitig mit einem allfälligen Löschungsbeschwerdeverfahren entscheiden[7].

IV. Ungleicher Weiterzug an das Bundesgericht?

Der Beschwerdeentscheid des BVGer über den Löschungsantrag ist an das BGer weiterziehbar, das Widerspruchs-Beschwerdeurteil hingegen nicht[8]. Das BGer könnte also z.B. die Löschung einer Marke anordnen, deretwegen das BVGer kurz zuvor eine andere Registrierung löschen liess, weil es die Nichtigkeitseinrede anders beurteilt hat. Beide Marken sind dann gelöscht, doch bildet das Bundesgerichtsurteil für den Widerspruchsentscheid vielleicht einen Revisionsgrund[9].

Ein Vernehmlassungsentwurf des EJPD zur Revision des Bundesgerichtsgesetzes[10] sieht neu zwar auch gegen Widerspruchsbeschwerdeentscheide den Weiterzug ans BGer vor, sofern eines der beiden Kriterien erfüllt ist:

---

[4] BVGer vom 3. Mai 2007, B-7431/2006, «EA (fig.)/EA (fig.)»; A. MOSER/M. BEUSCH/ L. KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl., Basel 2013, Rz. 3.15.
[5] Art. 24d Abs. 2 revMSchV.
[6] Art. 24 BZP i.V.m. Art. 4 VwVG; vgl. z.B. B-4465/2012 vom 11. Juni 2013, «Life».
[7] Das BVGer teilt gleichgerichtete Beschwerden jeweils derselben Spruchkammer zu, um sich widersprechende Urteile zu verhindern.
[8] Art. 73 BGG.
[9] Art. 66 Abs. 2 lit. a VwVG.
[10] BGG, SR 173.110.

1. dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder
2. aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt[11].

Die Erfahrungen mit diesen Kriterien lassen aber nicht erwarten, dass das BGer allein das Bedürfnis nach Urteilskohärenz als «besonders bedeutend» im Sinne dieser Kriterien bewerten wird. Demgegenüber kann ein Löschungsbeschwerdeentscheid auch bei nicht grundsätzlichen Fragen und in unbedeutenden Fällen an das BGer weitergezogen werden. Aus meiner Sicht ist das unbefriedigend, und es spricht nichts für unterschiedliche Instanzenzüge im Widerspruchs- und im Löschungsverfahren, die beide die gleiche Rechtsfrage des rechtserhaltenden Gebrauchs prüfen und je zur Löschung einer der gegenüberstehenden Marken führen können. Die Einheitlichkeit der Rechtsprechung bedarf einer Harmonisierung dieser Verfahrenswege, sodass das BGer für beide Verfahren in gleicher Weise zuständig ist und sie aufeinander ausrichten kann. Damit das höchste Gericht nicht zweimal für dieselbe Sache zuständig wird, ist für das Widerspruchs- wie für das Löschungsverfahren eine bedingte Zuständigkeit für Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung und aus anderen Gründen für besonders bedeutende Fälle vorzusehen[12].

V. Legitimation

Sind die materiellen Voraussetzungen für die Erhebung der Einrede des Nichtgebrauchs im Widerspruchsverfahren und für die Stellung eines Löschungsantrags dieselben?

Auf den ersten Blick sieht der neue Löschungsantrag – bis auf seine «Ergaomnes»-Wirkung – gleich aus wie die Nichtgebrauchseinrede. Zudem gleicht er der zivilen Feststellungsklage gegen die ungebrauchte Marke, wie sie schon bislang erhoben werden kann. Art. 11 und 12 MSchG, die gemeinsame Grundlage der drei Rechtsbehelfe, bleiben von der Swissness-Novelle unangetastet. Im Widerspruchs- wie im Löschungsverfahren muss der Gebrauch vom Inhaber nicht bewiesen, sondern nur glaubhaft gemacht werden[13].

Für die Legitimation des Antragstellers, Einwenders oder Zivilklägers gelten hingegen unterschiedliche Anforderungen. Wer als Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch einwendet, ist wegen seiner angegriffenen Marke grundsätzlich unmittelbarer betroffen als ein Löschungsantragsteller, der «jede Person» sein kann[14]. Der Löschungsantrag bedarf keines schutzwürdigen Interesses. Auch wer klageweise eine fremde Marke löschen lassen will, muss mindestens ein minimales eigenes Interesse dartun. Ob die strittige Marke unterscheidungskräftig ist, sodass er sie allein für sich beanspruchen kann, ist zwar unerheblich[15]. Aber im Unterschied zum Löschungsantrag wird die Aktivlegitimation des Löschungszivilklägers immerhin verneint, wenn er das Zeichen selber gar nicht benützen darf und kein anderes schutzwürdiges Löschungsinteresse dartut[16]. Für die Aktivlegitimation des Löschungsklägers, sagt das BGer, ist nur, aber immerhin, erforderlich, dass er sein Zeichen freier auswählen kann, wenn die gegnerische Marke nicht mehr das Register besetzt[17].

Zum neuen Löschungsantrag hingegen ist selbst derjenige legitimiert, der sein Zeichen nicht «freier auswählen» will, sondern z.B. auf eine Gegenleistung schielt, wenn er den Antrag wieder zurückzieht, oder der versprochen, aber treuwidrig unterlassen hat, die Marke stellvertretend zu gebrauchen, und sich nun auch noch rechtsmissbräuchlich darauf beruft[18].

---

[11] Vernehmlassung vom 4. November 2015, vgl. <www.admin.ch> ‘ Vernehmlassungen ‘Revision des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) mit Vernehmlassungsfrist 29. Februar 2016 zu Art. 73 BGG.
[12] Das BGer kann dadurch seine Eintretenspraxis auf Markenverwaltungsbeschwerden selbst definieren, deren Fragen im Kleid eines Zivilprozesses erneut ans BGer weitergezogen werden könnten, und die Wahrscheinlichkeit einer doppelten Zuständigkeit gering halten. Zum Grundsatz der einmaligen Behandlung vgl. BGE 141 III 80, 81 E. 1.2.
[13] Art. 32 MSchG; Art. 35b Abs. 1 lit. b revMSchG.
[14] Art. 35a Abs. 1 revMSchG.
[15] Vgl. BGE 103 II 339, 342 E. 3b, «More».
[16] BGE 136 III 102, 104 E. 3.4, «Yello/Yallo»; BGE 125 III 193, 206 E. 2a, «Budweiser», der die Legitimation der Anheuser-Busch Inc. an der Löschung der Marke «Budweiser» verneinte.
[17] Wenn er «nicht durch ungültige Marken behindert wird», BGE 136 III 102, 104 E. 3.4, «Yello/Yallo».
[18] Vgl. BBl 2009, 8613; zu einer solchen Prozesskonstellation Urteil BVGer vom 21. Oktober 2013, B-40/2013 E. 1.2 und 3.5, «Egatrol/Egatrol».

VI. Glaubhaftmachen des Nichtgebrauchs; Glaubhaftmachen des Gebrauchs

Das IGE tritt auf den Löschungsantrag nicht ein, wenn

1. Beweismittel fehlen[19],
2. der Antrag offensichtlich unzulässig ist[20] oder
3. die Antragsgebühr nicht bezahlt wird (nach mündlicher, vorläufiger Auskunft des Leiters der Markenabteilung des IGE, Dr. Eric Meier, wird ein Löschungsantrag ungefähr gleich viel wie ein Widerspruch kosten)[21].

Dieser Eintretensentscheid wird getroffen, noch bevor das IGE den Markeninhaber zur Stellungnahme auffordert.

Das IGE weist den Löschungsantrag ab, wenn der Markeninhaber den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Zudem weist es den Löschungsantrag auch dann ab − betont Art. 35b Abs. 1 lit. a revMSchG −, wenn der Antragsteller den *Nicht*gebrauch der Marke *nicht* glaubhaft macht. Auch der Antragsteller muss also erst etwas leisten, bevor die Marke vielleicht gelöscht wird. Formal dreht sich das Löschungsverfahren damit immer um zwei Beweisthemen: den Nichtgebrauch und den Gebrauch derselben Marke. Der Löschungsantrag wird auch abgewiesen, wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke und gleichzeitig (ein hypothetischer Fall?) der Inhaber ihren Gebrauch glaubhaft macht[22]. Das IGE dürfte im Löschungsverfahren also selten um einen doppelten Schriftenwechsel herumkommen, weil viele Antragsgegner sicherheitshalber Einwände gegen die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs durch den Antragsteller erheben werden und diesem das rechtliche Gehör dazu gewährt werden muss. Das BVGer wird auf Beschwerde, neben der Würdigung der Gebrauchsbelege, zudem regelmässig die Würdigung der *Nicht*gebrauchsbelege zu überprüfen haben.

Allerdings dürfte es in der Praxis oft reichen, wenn der Antragsteller dem IGE positiv darlegt, wie und wofür der Inhaber seine Marke tatsächlich braucht, um glaubhaft zu machen, wie und wofür er sie wahrscheinlich *nicht* braucht. Wird eine Marke z.B. nachweisbar als *Produkt*marke für eine Limonade und nicht als Linien-, Sortiments–, Umbrella- oder Dachmarke für Getränke benützt, wird damit ihr zusätzlicher Gebrauch für eine ähnliche Ware oder Dienstleistung, z.B. ein diätetisches Lebensmittel, zweifelhaft. Die Formvorschrift verlangt vom Antragsteller also ein negatives Glaubhaftmachen, sie kann aber wenigstens in den Fällen des Teilgebrauchs ohne übertriebene Beweissuche bewältigt werden und bedarf sonst z.B. einer glaubhaften Erklärung durch eine Fachperson[23].

VII. Materielle Beurteilung

Im Ergebnis wird der Ablauf der Karenzfrist also künftig zum «Zahltag». Wurde die Marke nicht im richtigen Land, im richtigen Zeitraum, mit der richtigen Wiedergabe, von der richtigen Person, im Zusammenhang mit den richtigen Waren oder Dienstleistungen, in ernsthaftem Ausmass und mit ernsthafter Absicht gebraucht, ohne dass eine Rechtfertigung dafür besteht, wird sie ohne Pardon gelöscht[24]. Wie die Erfahrung zeigt, sind das beweisrechtlich keine einfachen Anforderungen[25].

---

[19] Art. 35b Abs. 1 lit. a revMSchG.
[20] Art. 24c Abs. 1 revMSchV.
[21] Vgl. Art. 35a Abs. 3 revMSchG. Die Widerspruchsgebühr beträgt gegenwärtig CHF 800.–, vgl. Anhang I der IGE-GebO, SR 232.148.
[22] Art. 35b Abs. 1 revMSchG.
[23] Vgl. BGer vom 7. August 2012, 4A_128/2012, E. 5, «Vogue»: *Etablir la vraisemblance d'un défaut d'usage n'est pourtant pas impossible […]. Il leur était loisible de faire entendre des commerçants, voire le représentant d'une association professionnelle, qui auraient pu dire s'ils avaient déjà entendu parler de produits de la classe n° 14 portant les marques litigieuses.*
[24] Vgl. Urteil des BGer 4A_253/2008, E. 2.1, «Gallup»; Urteile des BVGer B-7449/2006, E. 7, «Exit (fig.)/Exit one»; B-7487/2010, E. 5.3, «Sparco/Sparq»; B-2678/2012, E. 5.1, «Omix/Onyx»; B-4540/2007, E. 5, «Fünf Streifen»; B-4536/2007, E. 3.3, «Salamander»; B-576/2009, E. 8.2, «Doppelhelix»; B-648/2008 vom 27. Januar 2009, «Hirsch/Hirsch»; RKGE, sic! 2007, 42 «okay (fig.)/okay (fig.)»; E. MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Zürich 2005; K. BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008.
[25] Mit Beweisschwierigkeiten kämpften die Beschwerdeführer z.B. in den Urteilen vom 8. April 2015, B-5902/2013, E. 5.1–5.8, «Wheels/Wheely»; vom 1. April 2014, B-3547/2013, E. 5.1–5.6, «Koala/Koala (3D)»; vom 1. April 2014, B-3294/2013, E. 6.1–6.6, «Koala/Koala›s March»; vom 11. Juni 2013, B-4465/2012, E. 5.2–5.5, «Life».

VIII. Oberbegriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Die Härte des Löschungsverfahrens zeigt sich besonders beim sogenannten Teilgebrauch, am Beispiel der Oberbegriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Wie der Anhang zur Nizza-Klassifikation verwenden viele Eintragungen allgemeine Begriffe, also eher «Medizinische Dienstleistungen» als «Meniskusoperationen»; eher «alkoholische Getränke» als «Anisbranntwein» usw. Stellt sich im Löschungsverfahren heraus, dass die Marke bisher nur eine besondere Endoskopie im Kniegelenk oder einen bestimmten Absinthe kennzeichnete und nicht für andere medizinische Dienstleistungen oder alkoholische Getränke gebraucht wurde, ist sie nach der im Widerspruchsverfahren geltenden Praxis nicht voll, sondern teilweise gebraucht und es stellt sich die Frage, was das im Löschungsverfahren bedeutet. Soll die strenge Teilgebrauchspraxis wie im Widerspruchsverfahren («Gadovist-Praxis») auch im Löschungsverfahren gelten («erweiterte Minimallösung»)? Oder soll das Löschungsverfahren nur als Mittel gegen völlig ungebrauchte Marken dienen und sind die Antragsteller gegen teilgebrauchte Marken auf den zivilgerichtlichen Weg zu verweisen («Maximallösung»)? Oder gehen wir von dieser zweiten Lösung zwar aus, wenden aber die strengere, erste Lösung an, wenn der Antragsteller stärker als jedermann betroffen ist und ein hinreichendes, eigenes Interesse geltend macht («Mischlösung»)?

1. «Erweiterte Minimallösung»

Im Widerspruchsverfahren wendet das BVGer heute – wie auch das deutsche BPatGer – die sogenannte «erweiterte Minimallösung» an[26], würdigt den Oberbegriff also in dem Umfang als gebraucht, wie ihn aufgrund des bisherigen Gebrauchs der Marke der Markt in nächster Zeit erwartet. Anstatt für Meniskusendoskopien wird vielleicht ein Gebrauch für invasive Gelenks- oder Knieoperationen bejaht; die «erweiterte Minimallösung» anerkennt oft nur einen Teil-Oberbegriff, der den noch breiteren Begriff im Register – hier «medizinische Dienstleistungen» – nicht ganz abdeckt[27]. Hinter der erweiterten Minimallösung steht die Idee, dass das Erfordernis des rechtserhaltenden Markengebrauchs nicht den vergangenen, sondern den künftigen Markt reguliert. Der ernsthafte Gebraucher soll also nichts geschenkt bekommen, seinen Oberbegriff aber bewahren, auch wenn er das Begriffsspektrum aus Sicht des Verkehrs zwar abdeckt, aber vereinzelt einmal eine kleine Gebrauchsform vergessen hat[28].

Das IGE will dagegen bisher nicht prüfen, was der Verkehr erwartet, sondern es abstrahiert den Gebrauch historisch und manchmal im Ergebnis strenger (manchmal auch weiter), was m.E. ungerecht werden kann, wenn der bisherige Gebrauch sehr spezifisch war. Wurden z.B. bisher unter der Marke nur bestimmte Ananas-Marzipan-Pralinen dunkel, mit Schaumkern, verkauft, würde das IGE die Marke ungefähr auf Ananas-Marzipan-Pralinen einschränken («dunkel» und «Schaumkern» als nichtobjektive Merkmale weglassen). Das BVGer würde sie dagegen für den breiteren Begriff Pralinen als gebraucht ansehen, da die Erweiterung einer Pralinenlinie um weitere Pralinen mit anderem Geschmack wohl branchenüblich ist und in nächster Zeit erwartet werden kann, sie aber nicht bis zum Oberbegriff Schokolade extrapolieren, da kein paralleler Gebrauch für Tafel- oder Trinkschokolade erwartet wird. Diese Einordnungen sind von Branchengewohnheiten und der Wahrnehmung des Verkehrs abhängig; das IGE ist darum bisher davon ausgegangen, dass seine abweichende Praxis am Ergebnis nichts ändern werde[29]. Gezwungen, das Register an den festgestellten Teilgebrauch anzupassen, wird es dies im Löschungsverfahren zwar nicht mehr sagen können. Die Differenz betrifft aber in der Tat mehr den formellen Wortlaut des Eintrags als die materielle Sicherheit des Schutzumfangs der Marke unter dem Begriff der Verwechslungsgefahr. In einem jüngeren Fall ist das BGer eher weiter gegangen, indem es einen Markengebrauch auf Armbanduhren als rechtserhaltend für «Uhren und Zeitmessinstrumente» geschützt hat, obwohl nicht alle Uhren am Arm getragen werden[30]. Es begründete den Umfang dieser Extrapolation aber nicht explizit.

Sollte das BVGer jene Praxis telquel auch im Löschungsverfahren anwenden, könnte es das IGE bei Gutheissung des Löschungsantrags anweisen, den bisherigen Oberbegriff («medizinische Dienstleis-

[26] Urteil vom 4. März 2013, B-5871/2011, E. 2.3, «Gadovist/Gadogita».
[27] Vgl. auch die Urteile vom 9. April 2013, B-1686/2012 E. 2.3, «Camille Bloch Mon Chocolat Suisse/my swiss chocolate.ch»; vom 15. August 2013, B-6378/2011, E. 3.2, «Fuciderm/Fusiderm».
[28] Urteil vom 4. März 2013, B-5871/2011, E. 2.3, «Gadovist/Gadogita».
[29] Vgl. z.B. die Verfügungen des IGE in den Widerspruchsverfahren Nr. 12953 vom 30. April 2015, Rz. B 20, «Vz (fig.)/VZ Capital», und Nr. 12595 vom 27. Januar 2015, Rz. B 13, «Biotex/Swiss Biotex», abrufbar unter <ph.ige.ch/ph> ‘ Widerspruch.
[30] Vgl. BGE 139 III 424, 432 E. 2.4, «M-Watch Mondaine».

tungen») im Register durch den neuen Begriff («invasive Gelenks- oder Knieoperationen») zu ersetzen. Bisher hat es zwar davon Abstand genommen, von Amtes wegen selbst einen engeren Wortlaut der Registrierung zu wählen. Stattdessen pflegt es die Marke als Ganzes zurückzuweisen, wenn der Anmelder keinen Eventualantrag stellt, wie die Marke allenfalls einzuschränken sei. Der Löschungsgegner sollte also in der Regel eventualiter vorschlagen, die Marke auf einen Teilbegriff, z.B. «invasive Gelenksoperationen» zu beschränken. Zwar besteht das Problem dann noch weiter, wenn die Behörde das Zeichen nur für «Kniediagnostik» oder eine noch spezifischere Leistung als gebraucht ansieht. Fehlt ein Eventualantrag im maximalen Umfang des bejahten Teilgebrauchs, besteht aber auch die Möglichkeit, dass das BVGer den Teilgebrauch (die Teilgebräuche) in einer anfechtbaren Zwischenverfügung festhält, mit der es dem Löschungsgegner die Löschung des ganzen Oberbegriffs droht, falls er beim IGE nicht fristgerecht einen Teilverzicht erklärt. Eine überschiessende Löschung kann so auch ohne schöpferische Ersatzvornahme der Einschränkung durch das Gericht vermieden werden.

2. Maximallösung

Als zweite Lösung fällt in Betracht, das Löschungsverfahren als Verwaltungsrechtsbehelf zu interpretieren, der das Register nur von ungebrauchten Marken säubern, aber in bestehende Marken, deren Teilgebrauch glaubhaft ist, keine Lücken schneidet. Wie bei der kursorischen Prüfung im Eintragungsverfahren, das den Entscheid des Zivilrichters vorbehält[31], kann das Löschungsverfahren auch als einfache, kursorische Beurteilung angesehen werden, die der Klage auf Löschung mangels rechtserhaltenden Gebrauchs nicht vorgreifen will, zumal auch das Widerspruchsverfahren als einfaches und rasches Verfahren mit einem beschränkten Streitgegenstand ausgestaltet ist. Ist es das Ziel der zivilgerichtlichen Löschungsklage, dass der Kläger sein Zeichen nachher freier auswählen kann[32], wäre das Löschungsverfahren dadurch a fortiori auf Fälle beschränkt, in welchen die ganze Marke oder wenigstens der ganze Oberbegriff im Streit stehen, sodass sie bzw. er dem Antragsteller später für ihre eigene Anmeldung zur Verfügung stehen. Um einen Teilgebrauch geltend zu machen, wäre der Antragsteller also auf den zivilgerichtlichen Weg zu verweisen. Für das Löschungsverfahren gälte die sog. «Maximallösung», nach welcher jeder Teilgebrauch den Oberbegriff legitimiert.

3. Mischlösung

Als Mischlösung könnte man grundsätzlich auch von der zweiten Lösung ausgehen, aber in jenen Fällen die strengere «Gadovist»-Praxis anwenden, in welchen der Antragsteller eine weiter gehende Legitimation darlegen kann; zum Beispiel wenn die löschungsbedrohte Marke seinen Namen, sein Kennzeichen oder eine gemeinfreie Bezeichnung enthält, die er in ähnlicher Zusammensetzung verwenden will und in deren Gebrauch er sich durch die Marke gefährdet sieht.

Welcher Variante wir folgen, brauchen wir heute noch nicht zu entscheiden. Persönlich scheint mir die niedrige Legitimationsschwelle von Löschungsklagen wegen Nichtgebrauchs allerdings eher für eine strenge Haltung und damit für die Anwendung der «Gadovist»-Praxis bzw. der erweiterten Minimallösung zu sprechen. Eine Markeneintragung, die älter als fünf Jahre alt ist, wird sich damit in eine fragile Anwartschaft auf Markenschutz verwandeln, die sich tagtäglich wieder in einer Gebrauchshandlung manifestieren muss oder mit dem nächsten Löschungsantrag in Luft auflösen kann.

Zusammenfassung

Zusammenfassend kündigen sich mit der Einführung des administrativen Löschungsverfahrens im Zusammenspiel mit den anderen markenrechtlichen Verfahren subtile Fragen der Legitimation und zum Umfang der materiellen Prüfung des Löschungsverfahrens an, die noch beantwortet werden müssen. Auch wenn es bisher nur wenige Löschungsklagen wegen Nichtgebrauchs vor Zivilgerichten gab, kann eine spürbare Zahl von Löschungsanträgen ab 2017 erwartet werden, da die Kosten moderat sind und ein Löschungsantrag zur Vorbereitung einer Neueintragung und zur Verteidigung gegen Widersprüche dienen kann.

---

[31] BGE 135 III 359, 367, E. 2.5.3, «Hörmarke» m.H., vgl. aber L. DAVID, Die Bindung des Zivilrichters ans verwaltungsrechtliche Präjudiz, sic! 2012, 429 ff.
[32] Vgl. vorne, Punkt 5.

Résumé

En résumé, des questions subtiles vont se poser avec l'introduction de la procédure administrative en radiation et de son rapport aux autres procédures du droit des marques, notamment par rapport à la légitimation et à l'examen matériel de la procédure de radiation; il y a encore lieu d'y répondre. Même si, jusqu'à présent, il n'y a eu que peu de demandes de radiation pour défaut d'usage devant les tribunaux civils, on peut s'attendre à un nombre sensible de telles demandes à partir de 2017, car ses coûts sont modérés et une demande de radiation peut servir à préparer un nouvel enregistrement ou la défense contre des oppositions.