

## Die «vorsorgliche» Einrede des Nichtgebrauchs im Widerspruchsverfahren

### Ein Diskussionsbeitrag zur bundesverwaltungsgerichtlichen Praxisänderung im Entscheid «Gerflor / Gerflor Theflooringgroup / Gemfloor»

FRÉDÉRIC BRAND\* / MICHAEL HUNN\*\*

*Mit seinem Entscheid B-6675/2016 vom 19. Juni 2019 in Sachen «Gerflor/Gerflor Theflooringgroup/Gemfloor» ändert das BVGer seine Praxis in Bezug auf die Auslegung von Art. 22 Abs. 3 MSchV. Demnach kann der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke im Rahmen seiner ersten Stellungnahme im Widerspruchsverfahren auch dann geltend machen, wenn die Karenzfrist dieser Marke noch gar nicht abgelaufen ist. Falls die Karenzfrist noch vor Erlass des Entscheids über den Widerspruch abläuft, muss diese «vorsorglich» geltend gemachte Einrede berücksichtigt werden und der Widersprechende entweder den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch glaubhaft machen. Der vorliegende Beitrag beleuchtet einige dogmatische und praktische Fragen, die sich im Zusammenhang mit dieser Praxisänderung stellen.*

*Par sa décision B-6675/2016 du 19 juin 2019 dans l'affaire «Gerflor, Gerflor Theflooringgroup/Gemfloor», le TAF modifie sa pratique concernant l'interprétation de l'art. 22 al. 3 OPM. Il en découle que le titulaire de la marque opposée peut faire valoir le moyen de non-usage de la marque opposante dans le cadre de sa première prise de position dans la procédure d'opposition, même si le délai de carence pour cette marque n'a pas encore expiré. Si le délai de carence expire avant que la décision sur opposition n'ait été rendue, cette objection «conservatoire» doit être prise en compte et l'opposant doit justifier soit l'usage qui préserve le droit à la marque opposante, soit de justes motifs pour son non-usage. Cet article examine quelques questions dogmatiques et pratiques qui se posent en rapport avec ce changement de pratique.*

- I. Einleitung
  - II. Das Urteil des BVGer B-6675/2016 vom 19. Juni 2019
    - 1. Sachverhalt und Prozessgeschichte
    - 2. Erwägungen und Entscheid des BVGer
  - III. Rechtlicher Rahmen
    - 1. Der Nichtgebrauch der Marke gemäss Art. 12 Abs. 1 und 2 MSchG
    - 2. Spezialvorschriften für das Widerspruchsverfahren
  - IV. Fragen und Konsequenzen aus dem Urteil und seiner Begründung
    - 1. Materiellrechtliche Zulässigkeit bzw. Wirksamkeit einer Geltendmachung des Nichtgebrauchs bereits vor Ablauf der Karenzfrist?
    - 2. Zweck von Art. 22 Abs. 3 MSchV
    - 3. Praxisänderung in Bezug auf die Anforderungen an die Klarheit der Geltendmachung des Nichtgebrauchs?
  - V. Praktische Konsequenzen
  - VI. Fazit
- Zusammenfassung / Résumé

#### I. Einleitung

Art. 12 Abs. 1 MSchG legt fest, dass der Inhaber einer Marke nach Ablauf einer fünfjährigen Karenzfrist seine Markenrechte nicht mehr geltend machen kann, sofern er seine Marke vor Ablauf dieser Frist nicht rechtserhaltend gebraucht hat und keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. Wird jedoch der Gebrauch nach Ablauf der Karenzfrist erstmals oder erneut aufgenommen, lebt das

\* Lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Zürich.

\*\* MLaw, Rechtsanwalt, Zürich.

Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf, sofern niemand vor dieser Gebrauchsaufnahme den Nichtgebrauch der Marke geltend gemacht hat (Art. 12 Abs. 2 MSchG). Für das Widerspruchsverfahren bestimmt Art. 22 Abs. 3 MSchV in verfahrensrechtlicher Hinsicht, dass der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke gegebenenfalls bereits in seiner ersten Stellungnahme geltend machen muss. Gemäss bisheriger Praxis muss der Gebrauch der Widerspruchsmarke allerdings nicht geprüft werden, wenn die Karenzfrist im Zeitpunkt, in dem der Nichtgebrauch geltend gemacht wird, noch gar nicht abgelaufen ist<sup>1</sup>. Somit bleibt also der gemäss Art. 22 Abs. 3 MSchV zwar rechtzeitig, jedoch bereits vor Ablauf der Karenzfrist vorsorglich geltend gemachte Nichtgebrauch im Widerspruchsverfahren unbeachtet<sup>2</sup>. Im zu besprechenden Entscheid hat das BVGer diese Praxis nun jedoch geändert. Demnach ist inskünftig die vom Widerspruchsgegner im Rahmen seiner ersten Stellungnahme und vor Ablauf der Karenzfrist erhobene Einrede des Nichtgebrauchs zu berücksichtigen, sofern die Karenzfrist vor Erlass des Entscheids über den Widerspruch abläuft.

## II. Das Urteil des BVGer B-6675/2016 vom 19. Juni 2019

Nachfolgend werden Sachverhalt, Prozessgeschichte sowie die Erwägungen des Urteils zusammengefasst, soweit sie für den vorliegenden Diskussionsbeitrag von Bedeutung sind.

### 1. Sachverhalt und Prozessgeschichte

Die Widersprechende erhob gestützt auf die internationale Registrierung IR 448867 Gerflor (Widerspruchsmarke 1) und die internationale Registrierung IR 1025 103 Gerflor Theflooringgroup (Widerspruchsmarke 2) Widerspruch gegen die Schweizer Marke CH 671397 Gemfloor (angefochtene Marke) der Widerspruchsgegnerin. Auf Antrag der Widersprechenden, welchem die Widerspruchsgegnerin zustimmte, vereinigte das IGE die beiden Verfahren. In ihrer ersten materiellen Stellungnahme vom 21. Oktober 2015 machte die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke 1 geltend und schränkte gleichzeitig das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke ein. In Bezug auf die Widerspruchsmarke 2 hielt die Widerspruchsgegnerin in ihrer Widerspruchsantwort fest: «Ein markenmässiger Gebrauch kann also auch bezüglich der [Widerspruchsmarke 2] nicht festgestellt werden».

Mit Zwischenverfügung vom 5. November 2015 schloss das IGE den Schriftenwechsel in Bezug auf den gestützt auf die Widerspruchsmarke 2 eingereichten Widerspruch, wobei es festhielt, dass – soweit die soeben zitierte Aussage der Widerspruchsgegnerin als Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke 2 einzustufen sei – die Karenzfrist dieser Marke im Zeitpunkt der Widerspruchsantwort noch nicht abgelaufen sei. Mit Replik vom 23. Februar 2015 reichte die Widersprechende Gebrauchsunterlagen in Bezug auf die Widerspruchsmarke 1 ein, zu welchen die Widerspruchsgegnerin mit Duplik vom 1. Juni 2016 Stellung nahm.

Mit Entscheid vom 27. September 2016 wies das IGE den gestützt auf die Widerspruchsmarke 1 erhobenen Widerspruch mit der Begründung ab, dass die Widersprechende den rechtserhaltenden Gebrauch dieser Marke nicht glaubhaft gemacht habe. Dagegen hiess das Institut den gestützt auf die Widerspruchsmarke 2 erhobenen Widerspruch gut.

Die Widerspruchsgegnerin erhob gegen diesen Entscheid Beschwerde beim BVGer, soweit es um die Gutheissung des gestützt auf die Widerspruchsmarke 2 erhobenen Widerspruchs ging. Im Rahmen dieser Beschwerde machte sie den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke 2 geltend. Diesbezüglich führte sie aus, dass es verfrüht gewesen wäre, den Nichtgebrauch bereits im Rahmen ihrer Widerspruchsantwort geltend zu machen, da in jenem Zeitpunkt die Karenzfrist noch nicht abgelaufen sei. Sie wies darauf hin, dass die Karenzfrist in Bezug auf die Widerspruchsmarke 2 zwischen dem Verfahren vor dem IGE und dem Beschwerdeverfahren abgelaufen sei und Art. 22 Abs. 3 MSchV es ihr, ohne dass sie dafür ein Verschulden treffe, verunmöglicht habe, den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke 2 geltend zu machen. Weiter stellte sie sich auf den Standpunkt, dass Art. 22 Abs. 3 MSchV den Fall, in welchem die Karenzfrist nach Ablauf der Frist zur Erstattung der Widerspruchsantwort ablaufe, gar nicht regle und es ihr deshalb bei verfassungskonformer Auslegung dieser Bestimmung sowie unter dem Aspekt der aus Art. 12 VwVG fliessenden Untersuchungsmaxime möglich sein

<sup>1</sup> IGE, Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2019, Teil 6, Ziff. 5.1, 246.

<sup>2</sup> Vgl. z.B. BVGer vom 7. Oktober 2016, B-159/2014, E. 2.1.1.3, «Belvedere/Ca'Belvedere Amarone», sowie RKGE, sic! 1999, 283, E. 5, «Genesis/Genesis».

müsse, den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke 2 im Rahmen des Beschwerdeverfahrens geltend zu machen.

## 2. Erwägungen und Entscheid des BVGer

Das BVGer verweist zunächst auf die in der (bisherigen) Praxis sowie der Literatur vertretene Ansicht, wonach die noch vor Ablauf der Karenzfrist im Rahmen der Widerspruchsantwort erhobene Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke im weiteren Verfahren unberücksichtigt bleibe<sup>3</sup>. Es hält sodann fest, dass die Karenzfrist in Bezug auf die Widerspruchsmarke 2 am 7. April 2016 endete und dass die Beschwerdeführerin mit der in ihrer Widerspruchsantwort vom 21. Oktober 2015 getroffenen Feststellung «Ein markenmässiger Gebrauch kann also auch bezüglich der [Widerspruchsmarke 2] nicht festgestellt werden» den Nichtgebrauch rechtzeitig im Sinne von Art. 22 Abs. 3 MSchV geltend gemacht habe<sup>4</sup>. Das Gericht verweist sodann auf den Umstand, dass das IGE im Zeitpunkt des Ablaufs der Karenzfrist seinen Entscheid noch nicht gefällt habe und hält fest, dass das IGE seinen Entscheid auf der Basis der Aktenlage bzw. des Sachverhalts zu fällen habe, wie sie bzw. er sich im Zeitpunkt des Entscheids präsentiert<sup>5</sup>. Es stellt weiter fest, dass Art. 22 Abs. 3 MSchV lediglich den Zeitpunkt festlege, bis zu welchem der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend machen muss und diese Bestimmung eine vorsorgliche («à titre préventif») Geltendmachung des Nichtgebrauchs nicht ausschliesse<sup>6</sup>. Ohne Bedeutung sei in diesem Zusammenhang die Möglichkeit für den Widerspruchsgegner, den Nichtgebrauch im Rahmen eines ordentlichen Zivilprozesses oder eines administrativen Lösungsverfahrens gemäss Art. 35a ff. MSchG geltend zu machen. Weiter weise nichts darauf hin, dass Art. 22 Abs. 3 MSchV einer Berücksichtigung der im Rahmen der Widerspruchsantwort rechtzeitig und vorsorglich erhobenen Einrede des Nichtgebrauchs durch das IGE nach Ablauf der Karenzfrist entgegenstehe<sup>7</sup>. Angesichts dieser Praxisänderung in Bezug auf die Auslegung von Art. 22 Abs. 3 MSchV verzichtet das Gericht auf die Prüfung des von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Arguments, wonach diese Verordnungsbestimmung rechtswidrig sei bzw. es ihr an einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage fehle<sup>8</sup>. Stattdessen erwägt es, dass die Angelegenheit an das IGE zurückzuweisen sei, welches der Widersprechenden eine Frist zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke 2 anzusetzen habe<sup>9</sup>.

## III. Rechtlicher Rahmen

Nachfolgend soll zunächst kurz der rechtliche Rahmen umrissen werden, in den diese Praxisänderung fällt.

### 1. Der Nichtgebrauch der Marke gemäss Art. 12 Abs. 1 und 2 MSchG

Wie einleitend festgestellt gilt für die Marke eine Gebrauchspflicht. Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Inhaber eine Frist von fünf Jahren, um entweder nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist bzw. dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens<sup>10</sup> den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke erstmals oder – nach vorgängiger Einstellung des Gebrauchs – erneut aufzunehmen. Nimmt der Markeninhaber den Gebrauch seiner Marke innert dieser Frist nicht (wieder) auf und liegen keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch vor, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Nimmt der Markeninhaber nach Ablauf der Karenzfrist den Gebrauch erstmals oder erneut auf, lebt das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf, sofern niemand vor dieser Gebrauchsaufnahme den Nichtgebrauch der Marke geltend gemacht hat (Art. 12 Abs. 2 MSchG). Der Nichtgebrauch der Marke kann klage- oder einredeweise im Prozess, aber auch ausserprozessual geltend gemacht werden<sup>11</sup>.

<sup>3</sup> BVGer vom 19. Juni 2019, B-6675/2016, E. 7.2.2, m.H. auf Rechtsprechung und Lehre.

<sup>4</sup> BVGer vom 19. Juni 2019, B-6675/2016, E. 9.1.1.

<sup>5</sup> BVGer vom 19. Juni 2019, B-6675/2016, E. 9.1.2.

<sup>6</sup> BVGer vom 19. Juni 2019, B-6675/2016, E. 9.1.3.

<sup>7</sup> BVGer vom 19. Juni 2019, B-6675/2016, E. 9.1.4.

<sup>8</sup> BVGer vom 19. Juni 2019, B-6675/2016, E. 9.3.2.1.

<sup>9</sup> BVGer vom 19. Juni 2019, B-6675/2016, E. 9.4.2.1.

<sup>10</sup> Zum Beginn des Fristenlaufs der Karenzfrist schweizerischer Anteile von internationalen Registrierungen vgl. IGE, Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2019, Teil 6, Ziff. 5.2.1, 246 f.

<sup>11</sup> B. VOLKEN, in: L. David/M.R. Frick (Hg.), Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 12 N 38.

Über die dogmatische Einordnung der Rechtsfolge des nicht durch wichtige Gründe zu rechtfertigenden Nichtgebrauchs der Marke gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG herrscht Uneinigkeit. Umstritten ist einerseits, ob der Nichtgebrauch der Marke deren Nichtigkeit bewirkt und ob eine allfällige Nichtigkeit *ipso iure* bereits mit Ablauf der Karenzfrist oder erst mit der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch einen Dritten eintritt<sup>12</sup>. Die Qualifikation in Lehre und Rechtsprechung reicht dabei von «Löschungsreife»<sup>13</sup>, über «Erlöschen des Rechts»<sup>14</sup> bis zu «eo ipso Nichtigkeit»<sup>15</sup>. Andererseits gehen die Meinungen auch in Bezug auf die Wirkungen des Geltendmachens des Nichtgebrauchs durch Dritte i.S.v. Art. 12 Abs. 2 MSchG auseinander. Wird der Nichtgebrauch als Basis einer gerichtlichen Klage auf Feststellung der Nichtigkeit einer Marke oder eines Antrags auf Löschung im Rahmen eines administrativen Lösungsverfahrens gemäss Art. 35a ff. MSchG erfolgreich geltend gemacht, wird die Marke im Register gelöscht. Der damit verbundene Untergang des Markenrechts wirkt erga omnes. Unklar bleibt jedoch, ob der vorprozessual oder in einem Verletzungs- oder Widerspruchsverfahren einredeweise geltend gemachte Nichtgebrauch lediglich inter partes oder erga omnes wirkt<sup>16</sup>. Sodann scheinen gewisse Autoren davon auszugehen, dass die Wirkung sich auf den Verlust der Priorität der Marke beschränkt, das Markenrecht mit Priorität des Zeitpunkts der (erstmaligen oder erneuten) Gebrauchsaufnahme jedoch weiterbesteht<sup>17</sup>.

## 2. Spezialvorschriften für das Widerspruchsverfahren

Während Art. 12 Abs. 3 MSchG verlangt, dass derjenige, der den Nichtgebrauch geltend macht, diesen Nichtgebrauch glaubhaft machen muss, lässt es Art. 32 MSchG für das Widerspruchsverfahren genügen, dass der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch bloss behauptet. Der Gebrauch bzw. Nichtgebrauch einer zufolge Ablaufs der Karenzfrist einer Gebrauchspflicht unterliegenden Marke wird somit auch im Widerspruchsverfahren nicht von Amtes wegen, sondern nur auf entsprechende Einrede hin geprüft<sup>18</sup>. Diese Nichtgebrauchseinrede muss in klarer und unmissverständlicher Weise erfolgen<sup>19</sup>. Sodann legt Art. 22 Abs. 3 MSchV fest, dass sie vom Widerspruchsgegner bereits in seiner ersten inhaltlichen Stellungnahme zum Widerspruch (Widerspruchsantwort) erhoben werden muss<sup>20</sup>. Gemäss bisheriger Praxis blieb jedoch die im Rahmen der Widerspruchsantwort erhobene Nichtgebrauchseinrede im weiteren Verfahren unberücksichtigt, sofern in jenem Zeitpunkt die Karenzfrist der Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen war und diese somit noch nicht einer Gebrauchspflicht unterlag<sup>21</sup>.

## IV. Fragen und Konsequenzen aus dem Urteil und seiner Begründung

Die soeben geschilderte Praxis in Bezug auf die Auslegung von Art. 22 Abs. 3 MSchV wird mit dem Urteil B-6675/2016 umgestossen. Dieses Urteil und seine Begründung werfen eine Reihe dogmatischer und praktischer Fragen auf, auf die nachfolgend näher einzugehen ist. Zunächst stellt sich die Frage nach der materiellrechtlichen Zulässigkeit bzw. Wirksamkeit einer Geltendmachung des Nichtgebrauchs bereits vor Ablauf der Karenzfrist (vgl. nachfolgend Ziff. 1.). Sodann ist im Zuge dieser Praxisänderung auch zu diskutieren, welchem Zweck Art. 22 Abs. 3 MSchV noch dient (vgl. nachfolgend Ziff. 2.). Weiter ist zu prüfen, ob dieses Urteil auch eine Praxisänderung in Bezug auf die Anforderungen an die Klarheit der Geltendmachung des Nichtgebrauchs darstellt (vgl. nachfolgend Ziff. 3.). Schliesslich sind die praktischen Konsequenzen aufzuzeigen, welche sich aus diesem Urteil ergeben können (vgl. nachfolgend Ziff. 4.).

<sup>12</sup> Vgl. dazu z.B. K. BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, 151 ff., mit einer umfassenden Darstellung der Lehrmeinungen.

<sup>13</sup> M. WANG, in: M.G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 12 N 40.

<sup>14</sup> BGE 127 III 160, E. 1.a).

<sup>15</sup> So E. MEIER, in: J. de Werra/P. Gilliéron (Hg.), Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, MSchG 12 N 6; E. MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Genf 2005, 124.

<sup>16</sup> VOLKEN (Fn. 11), MSchG 12 N 48.

<sup>17</sup> CH. WILLI, MSchG Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG 12 N 27.

<sup>18</sup> CH. GASSER, in: M.G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 32 N 7.

<sup>19</sup> GASSER (Fn. 18), MSchG 32 N 5.

<sup>20</sup> GASSER (Fn. 18), MSchG 32 N 11.

<sup>21</sup> Vgl. dazu vorne Fn. 2.

## 1. Materiellrechtliche Zulässigkeit bzw. Wirksamkeit einer Geltendmachung des Nichtgebrauchs bereits vor Ablauf der Karenzfrist?

In seinem Urteil erwägt das BVGer, dass Art. 22 Abs. 3 MSchV einer «vorsorglichen» Geltendmachung des Nichtgebrauchs («à titre préventif») nicht entgegenstehe. Die Geltendmachung des Nichtgebrauchs stellt ein Institut des materiellen Rechts dar. Diese definiert somit die tatsächlichen Voraussetzungen, die vorliegen müssen, damit eine entsprechende Erklärung rechtswirksam abgegeben werden kann. Entsprechend beurteilt sich auch die Frage, ob der Nichtgebrauch bereits vor Ablauf der Karenzfrist überhaupt rechtswirksam geltend gemacht werden kann, zunächst unter rein materiellrechtlichen Gesichtspunkten. Dazu finden sich in der Urteilsbegründung allerdings keine Erwägungen. Indem das Gericht die vorsorgliche Geltendmachung unter dem Blickwinkel der verfahrensrechtlichen Bestimmung von Art. 22 Abs. 3 MSchV als zulässig erachtet, setzt es aber implizit voraus, dass sie gemäss materiellem Recht möglich ist und Rechtswirkungen entfalten kann.

Soweit ersichtlich, wurde diese Frage gerichtlich noch nicht geklärt. In der Literatur wird sie fast ausschliesslich im Zusammenhang mit dem Widerspruchsverfahren und Art. 22 Abs. 3 MSchV erörtert. Dabei stellen sich die Autoren überwiegend, jedoch ohne nähere Begründung, auf den Standpunkt, dass der Nichtgebrauch in Form einer Einrede erst nach Ablauf der Karenzfrist geltend gemacht werden und somit nicht quasi auf Vorrat erhoben werden kann<sup>22</sup>. Gemäss Art. 12 Abs. 2 MSchG führt die erstmalige Aufnahme bzw. die Wiederaufnahme des Gebrauchs einer sich bereits ausserhalb der Karenzfrist befindlichen Marke zu deren Wiederaufleben, sofern niemand deren Nichtgebrauch geltend gemacht hat. Aus dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 2 MSchG lässt sich somit lediglich ableiten, dass der Nichtgebrauch vor der Gebrauchsaufnahme geltend gemacht werden muss. Es bleibt aber offen, ob dies sogar bereits vor Ablauf der Karenzfrist möglich sein soll.

Gegen diese Möglichkeit könnte allenfalls der Umstand sprechen, dass die Geltendmachung des Nichtgebrauchs eine einseitige rechtsgeschäftliche Erklärung darstellt, mit welcher der Erklärende die zwischen ihm und dem Markeninhaber bestehende Rechtslage dergestalt zu ändern vermag, dass Letzterer ihm gegenüber seine Markenrechte nicht mehr durchsetzen kann<sup>23</sup>. Damit weist die Geltendmachung des Nichtgebrauchs Parallelen zur Ausübung von Gestaltungsrechten auf, die regelmässig unmittelbar Veränderungen im Bestand subjektiver Herrschaftsrechte herbeiführt<sup>24</sup>. Eigentliche Gestaltungsrechte sind grundsätzlich bedingungsfeindlich<sup>25</sup>. Eine bereits vor Ablauf der Karenzfrist abgegebene Erklärung, in welcher der Nichtgebrauch geltend gemacht wird, erfolgt regelmässig unter der Bedingung, dass der behauptete Nichtgebrauch auch nach Ablauf der Karenzfrist andauert. Allerdings liegt es im Einflussbereich des Markeninhabers, zu entscheiden, ob er den Gebrauch der Marke aufnimmt oder nicht. Ob also die Bedingung, unter welcher die vor Ablauf der Karenzfrist abgegebene Erklärung über die Geltendmachung des Nichtgebrauchs abgegeben wurde, eintritt, hängt vom Willen des Markeninhabers ab und ist somit für diesen voraussehbar. Insoweit schafft die unter der erwähnten Bedingung abgegebene Erklärung für diesen keine Unsicherheit<sup>26</sup>. Selbst wenn also die Geltendmachung des Nichtgebrauchs als Gestaltungsrecht zu qualifizieren wäre, würde der Grundsatz der Bedingungsfeindlichkeit einen Dritten wohl nicht daran hindern, eine entsprechende Erklärung bereits vor Ablauf der Karenzfrist gültig abgeben zu können. Somit spräche eine allfällige Qualifikation der Geltendmachung des Nichtgebrauchs als Gestaltungsrecht nicht gegen die Zulässigkeit bzw. Wirksamkeit einer vorsorglichen Geltendmachung.

Praktische Gründe sprechen eher gegen die Unwirksamkeit einer bereits vor Ablauf der Karenzfrist abgegebenen Erklärung. In jenen Fällen, wo die Marke, auf welche sich die Erklärung bezieht, Objekt eines gegen sie gerichteten Widerspruchs war, welchen ihr Inhaber jedoch erfolgreich abwehren konnte, ist der Beginn der Karenzfrist für Dritte kaum feststellbar. Diese beginnt in solchen Fällen gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens und mithin mit dessen rechtskräftiger Erledigung zu laufen. Wird gegen den Entscheid des IGE über die Abweisung des Wi-

<sup>22</sup> BÜRGI/LOCATELLI, 189; L. DAVID, SIWR I/2, 3. Aufl., Basel 2011, N 1232; VOLKEN (Fn. 11), MSchG 32 N 10 und 12; WANG (Fn. 13), MSchG 12 N 46; I. CHERPILLON, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, 151; GASSER (Fn. 18), MSchG 32 N 13; WILLI (Fn. 17), MSchG 32 N 4 f., welcher Kritik an der bisherigen Auslegung von Art. 22 Abs. 3 MSchV äussert.

<sup>23</sup> Soweit der Geltendmachung des Nichtgebrauchs eine Wirkung erga omnes zugestanden wird, kann die Geltendmachung des Nichtgebrauchs gar zur Vernichtung eines subjektiven und absoluten Rechts führen.

<sup>24</sup> E. BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Zürich 1988, 35.

<sup>25</sup> P. GAUCH/W.R. SCHLUEP/J. SCHMID/H. REY, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl., Zürich 2003, N 154.

<sup>26</sup> GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY (Fn. 25), N 155.

derspruchs keine Beschwerde beim BVGer geführt, wird dieser mit Ablauf der dreissigtägigen Rechtsmittelfrist rechtskräftig, welche wiederum durch die Zustellung des Entscheids ausgelöst wird. Für Dritte ist aber regelmässig nicht feststellbar, wann solche Entscheide tatsächlich zugestellt wurden. In Fällen, in denen der Erklärende geltend machen will, dass der Markeninhaber den ursprünglich aufgenommenen Gebrauch seit mehr als fünf Jahren eingestellt hat, wird er in der Regel über keine genauen Informationen zum Zeitpunkt der tatsächlichen Einstellung des Gebrauchs verfügen. Es besteht somit regelmässig die Gefahr, dass er diesen zu früh, also vor der tatsächlichen Einstellung, verortet und dementsprechend den Nichtgebrauch bereits vor dem effektiven Ablauf der Karenzfrist geltend macht.

Es erschiene als stossend, solchen verfrüht abgegebenen Erklärungen die Wirkung selbst dann abzusprechen, wenn der Markeninhaber den Gebrauch seiner Marke bei tatsächlichem Ablauf der Karenzfrist noch immer nicht wieder aufgenommen hat. Das Interesse des Erklärenden, die bei Ablauf der Karenzfrist tatsächlich noch nicht gebrauchte Marke entweder als Fundament einer gegen ihn gerichteten Verletzungsklage oder eines gegen ihn gerichteten Widerspruchs zu beseitigen oder sie – ausserprozessual oder im Rahmen einer Feststellungsklage auf Nichtigkeit (Nichtgebrauchsklage) – als Hindernis oder Gefahr für den ungehinderten Gebrauch der eigenen Marke zu eliminieren, ist hier höher zu gewichten als das Interesse des Markeninhabers, seine Marke durch (Wieder-)Aufnahme des Gebrauchs nach Ablauf der Karenzfrist wieder aufleben lassen zu können. Wenigstens jene Markeninhaber, welche die Erklärung über die Geltendmachung des Nichtgebrauchs tatsächlich auch empfangen und zur Kenntnis nehmen können, haben es in der Hand, den Gebrauch ihrer Marke noch vor Ablauf der Karenzfrist erstmals oder erneut aufzunehmen und damit die für sie nachteiligen Wirkungen der Erklärung abzuwenden.

Somit scheinen weder dogmatische Gründe noch praktische Gesichtspunkte zwingend gegen die Möglichkeit einer vorsorglichen Geltendmachung des Nichtgebrauchs zu sprechen, wobei dieser Themenkomplex sicherlich noch einer vertieften Analyse bedarf. Allerdings stellt sich die Frage, ob diese Zulässigkeit nicht auf jene soeben geschilderten Fälle beschränkt werden sollte, wo es für den Erklärenden nicht möglich ist, den Beginn der Karenzfrist zuverlässig festzustellen. Die unbedingte und unbeschränkte Möglichkeit der wirksamen Geltendmachung des Nichtgebrauchs bereits vor Ablauf der Karenzfrist birgt nämlich ein gewisses Missbrauchspotenzial. So könnten z.B. Mitbewerber unmittelbar nach Eintragung von Marken ihrer Konkurrenten quasi flächendeckend vorsorglich deren Nichtgebrauch geltend machen. Es darf bezweifelt werden, ob sich dies noch mit dem Grundgedanken von Art. 12 MSchG vereinbaren liesse.

## 2. Zweck von Art. 22 Abs. 3 MSchV

Das vorliegende Urteil wirft auch die Frage nach dem Zweck von Art. 22 Abs. 3 MSchV sowie dessen Vereinbarkeit mit Art. 12 Abs. 2 MSchG auf. Das Widerspruchsverfahren ist, entsprechend der anlässlich der parlamentarischen Beratungen definierten Zielsetzungen, als einfaches und rasches Verfahren ausgestaltet<sup>27</sup>. Die bisherige Auslegung von Art. 22 Abs. 3 MSchV trug der Zielsetzung nach einem raschen Verfahren Rechnung, indem die Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke nur unter der Voraussetzung ins Verfahren eingeführt werden konnte, dass die Karenzfrist im Zeitpunkt der ersten inhaltlichen Stellungnahme des Widerspruchsgegners bereits abgelaufen und der Nichtgebrauch in dieser Stellungnahme geltend gemacht wurde. Daraus resultierte in jenen Fällen, in welchen die Karenzfrist in jenem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen war, eine Beschränkung des Prozessstoffes, die grundsätzlich dazu geeignet war, das Verfahren zu beschleunigen. Mit der nun vorgenommenen Praxisänderung in Bezug auf die Auslegung von Art. 22 Abs. 3 MSchV entfällt in solchen Fällen die Beschränkung des Prozessstoffes und insoweit auch eine das Verfahren beschleunigende Wirkung jedenfalls dort, wo die Karenzfrist während des Verfahrens tatsächlich abläuft. Gleichzeitig ändert die neue Praxis aber nichts daran, dass der Nichtgebrauch zwingend in der ersten inhaltlichen Stellungnahme geltend gemacht werden muss, soll er Gegenstand des Verfahrens bilden. Somit bleibt es zwar dabei, dass der Widerspruchsgegner, der den Nichtgebrauch im Sinne von Art. 22 Abs. 3 MSchV verspätet geltend macht, daran gehindert wird, eine ihm kraft der materiellrechtlichen Bestimmung von Art. 12 Abs. 2 MSchG zustehende Einrede im Rahmen des Widerspruchsverfahrens wirksam als Verteidigungsmittel anzurufen, während aber der verfahrensökonomische Vorteil

<sup>27</sup> G. WILD, in: M.G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 31 N 15.

einer beschleunigenden Wirkung bei Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens entfällt. Die Beschneidung in der Ausübung einer materiellrechtlich begründeten Einrede wird also nicht mehr in jedem Fall durch eine Beschleunigung des Verfahrens aufgewogen. Der verfahrensrechtlich begründete Zwang zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs bereits im Rahmen der ersten Stellungnahme verkommt somit dort, wo die Karenzfrist in jenem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen ist, zum reinen Selbstzweck.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die auch vom Beschwerdeführer zu Recht aufgeworfene Frage nach der ausreichenden gesetzlichen Grundlage von Art. 22 Abs. 3 MSchV bzw. der Verhältnismässigkeit seiner Auslegung<sup>28</sup>. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn sich das Gericht zu dieser grundsätzlichen Frage geäussert hätte. Dies hätte ihm auch die Möglichkeit eröffnet, über eine Auslegung von Art. 22 Abs. 3 MSchG nachzudenken, welche das latente Spannungsverhältnis dieser Bestimmung zu Art. 12 Abs. 2 MSchG auf eine Weise aufzulösen vermocht hätte, welche die materiellrechtliche Frage nach der Zulässigkeit bzw. Wirksamkeit einer vorsorglichen Geltendmachung des Nichtgebrauchs nicht vorwegnimmt. Zu denken wäre konkret an eine Auslegung, gemäss welcher einerseits Art. 22 Abs. 3 MSchV nur auf diejenigen Fälle Anwendung findet, in welchen die Karenzfrist im Zeitpunkt der ersten inhaltlichen Stellungnahme des Widerspruchsgegners bereits abgelaufen ist, jedoch andererseits dort, wo die Karenzfrist erst nach der ersten Stellungnahme des Widerspruchsgegners abläuft, die unmittelbar danach erhobene Nichtgebrauchseinrede in Anwendung von Art. 32 Abs. 1 VwVG dennoch zu beachten ist. Ein solcher Ansatz würde dem Grundsatz, wonach für den Entscheid auf die Aktenlage bzw. den Sachverhalt abzustellen ist, wie sie bzw. er sich im Zeitpunkt des Erlasses darstellt, mindestens im gleichen Umfang Rechnung tragen wie die nun vom BVGer gewählte Lösung.

### 3. Praxisänderung in Bezug auf die Anforderungen an die Klarheit der Geltendmachung des Nichtgebrauchs?

In seiner bisherigen Rechtsprechung hat das BVGer wiederholt darauf hingewiesen, dass die Erklärung über die Geltendmachung des Nichtgebrauchs im Widerspruchsverfahren klar und unmissverständlich zu erfolgen habe<sup>29</sup>. Vorliegend stuft das Gericht die in der Widerspruchsantwort getroffene Darstellung «[e]in markenmässiger Gebrauch kann also auch bezüglich der [Widerspruchsmarke 2] nicht festgestellt werden» als ausreichend ein. Dies ist unter zwei Gesichtspunkten bemerkenswert: Einerseits verstand die Beschwerdeführerin diese Bemerkung selber offenbar gar nicht als Nichtgebrauchseinrede, weil sie davon ausging, dass sie diese aufgrund der zu jenem Zeitpunkt noch nicht abgelaufenen Karenzfrist gar nicht wirksam abgeben bzw. in Widerspruchsverfahren einbringen konnte. Dementsprechend dürfte es der Beschwerdeführerin wohl am Erklärungswillen gefehlt haben. Andererseits war diese bereits im vorinstanzlichen Verfahren anwaltlich vertreten, weshalb hier auch höhere Anforderungen hätten gestellt werden können. Dennoch wird man aus diesem Urteil nicht auf generell verminderte Anforderungen an die Klarheit und Unmissverständlichkeit einer Erklärung betreffend die Geltendmachung des Nichtgebrauchs schliessen können. Vielmehr stand für das Gericht im Vordergrund, diesen Fall zum Anlass für seine Praxisänderung in Bezug auf vorsorgliche Geltendmachung des Nichtgebrauchs zu nehmen. Die nun vom Gericht favorisierte Lösung zur «Entschärfung» von Art. 22 Abs. 3 MSchV setzte aber voraus, dass eine rechtzeitig erhobene Einrede vorlag.

### V. Praktische Konsequenzen

Aus den genannten materiell- und verfahrensrechtlichen Konsequenzen resultiert für den Widerspruchsgegner ein faktischer Zwang, die Einrede des Nichtgebrauchs in *jeder* Widerspruchsantwort vorsorglich geltend zu machen, da sich zu Beginn eines Widerspruchsverfahrens dessen Dauer kaum abschätzen lässt. In vielen Fällen lässt sich somit auch nicht ausschliessen, dass die Karenzfrist während des Verfahrens abläuft. In der Tendenz kann dies zu einer Verlängerung der Verfahrensdauer der Widerspruchsverfahren vor dem IGE führen.

Auf der Seite des Widersprechenden hingegen wird die Bereitschaft zur Sistierung des Widerspruchsverfahrens beträchtlich sinken, wird doch der Lauf der Karenzfrist durch die Sistierung nicht gehemmt und läuft der Widersprechende, der einer Sistierung des Verfahrens zustimmt, Gefahr, den Gebrauch der Widerspruchsmarke doch noch glaubhaft machen zu müssen.

<sup>28</sup> BVGer vom 19. Juni 2019, B-6675/2016, E. 9.3.2.1.

<sup>29</sup> Vgl. z.B. BVGer vom 12. November 2007, B-5325/2007 E. 4, 7, sowie GASSER (Fn. 18), MSchG 32 N 5 m.w.H.

## VI. Fazit

Aus unserer Sicht sprechen weder dogmatische noch praktische Gesichtspunkte in zwingender Weise gegen die Zulässigkeit bzw. Wirksamkeit einer «vorsorglichen» Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke vor Ablauf der Karenzfrist, wie sie das BVGer im besprochenen Urteil in neuer Praxis zulassen will. Sie wirft aber weitere Fragen auf und wird wahrscheinlich praktische Folgen zeitigen, die im Urteil nicht thematisiert werden. Eine einschränkende Zulassung der «vorsorglichen» Nichtgebrauchseinrede vor Ablauf der Karenzfrist in Fällen, in denen es dem Erklärenden überhaupt nicht möglich ist, den Beginn der Karenzfrist zuverlässig festzustellen, wäre ein gangbarer Mittelweg zwischen der bisherigen und der nun angewandten Praxis gewesen. Eine Auslegung, gemäss welcher einerseits Art. 22 Abs. 3 MSchV nur auf diejenigen Fälle Anwendung findet, in welchen die Karenzfrist im Zeitpunkt der ersten inhaltlichen Stellungnahme des Widerspruchsgegners bereits abgelaufen ist, jedoch andererseits dort, wo die Karenzfrist erst nach der ersten Stellungnahme des Widerspruchsgegners abläuft, die unmittelbar danach erhobene Nichtgebrauchseinrede in Anwendung von Art. 32 Abs. 1 VwVG dennoch zu beachten ist, ein anderer. Ob die vom BVGer mit dem Urteil gewählte Lösung dem Zweck von Art. 22 Abs. 3 MSchV, v.a. dem der Verfahrensbeschleunigung, weiterhin in genügender Weise gerecht werden kann, muss die Praxis zeigen. Fehlentwicklungen scheinen nicht ausgeschlossen. Eine tendenzielle Verlängerung der Widerspruchsverfahren immerhin wird mit dieser Praxisänderung hinzunehmen sein.

## Zusammenfassung

*Mit Entscheid B-6675/2016 vom 19. Juni 2019 ändert das BVGer seine Praxis zur Auslegung von Art. 22 Abs. 3 MSchV. Demnach kann der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke im Rahmen seiner ersten Stellungnahme im Widerspruchsverfahren auch dann geltend machen, wenn die Karenzfrist dieser Marke noch gar nicht abgelaufen ist. Falls die Karenzfrist noch vor Erlass des Entscheids über den Widerspruch abläuft, muss diese «vorsorglich» geltend gemachte Einrede berücksichtigt werden.*

*Gegen die Möglichkeit der «vorsorglichen» Geltendmachung der Nichtgebrauchseinrede scheinen weder dogmatische Gründe noch praktische Gesichtspunkte zwingend zu sprechen. Das Urteil wirft aber Fragen nach dem Zweck von Art. 22 Abs. 3 MSchV sowie dessen Vereinbarkeit mit Art. 12 Abs. 2 MSchG und damit auch nach seiner gesetzlichen Grundlage auf. Zu diesen Fragen äussert sich das BVGer nicht.*

*Alternativlösungen zur «Entschärfung» von Art. 22 Abs. 3 MSchV wären denkbar gewesen. Aus der vorgenommenen Praxisänderung resultiert für den Widerspruchsgegner ein faktischer Zwang, die Nichtgebrauchseinrede in jeder Widerspruchsantwort vorsorglich geltend zu machen, was in der Tendenz zu einer Verlängerung der Verfahrensdauer der Widerspruchsverfahren führen kann. Auf der Seite des Widersprechenden hingegen wird die Bereitschaft zur Sistierung des Widerspruchsverfahrens sinken.*

## Résumé

*Avec la décision B-6675/2016 du 19 juin 2019 dans l'affaire «Gerflor, Gerflor Theflooringroup / Gemfloor», le TAF modifie sa pratique concernant l'interprétation de l'art. 22 al. 3 OPM. Il en découle que le titulaire de la marque opposée peut faire valoir le moyen de non-usage de la marque opposante dans le cadre de sa première prise de position dans la procédure d'opposition, même si le délai de carence pour cette marque n'a pas encore expiré. Si le délai de carence expire avant que la décision sur opposition n'ait été rendue, cette objection «conservatoire» doit être prise en compte.*

*Ni des raisons dogmatiques, ni des aspects pratiques ne semblent s'opposer à la possibilité de faire valoir l'exception de non-usage à titre «préventif». Toutefois, l'arrêt soulève des questions quant au but de l'art. 22 al. 3 OPM et à sa compatibilité avec l'art. 12 al. 2 LPM, et donc, également, aussi quant à sa base légale. Le TAF ne se prononce pas sur ces questions.*

*Des solutions alternatives visant à «désamorcer» l'art. 22 al. 3 OPM auraient été envisageables. Le changement de pratique oblige de facto le titulaire de la marque opposée à invoquer le moyen du non-*



*usage à titre préventif dans chaque réponse à opposition, ce qui peut avoir pour effet de prolonger la durée de la procédure d'opposition. À l'inverse, l'opposant sera moins disposé à suspendre la procédure d'opposition.*