

**Obergericht
des Kantons Bern**

Handelsgericht

**Cour suprême
du canton de Berne**

Tribunal de commerce

Hochschulstrasse 17
Postfach
3001 Bern
Telefon +41 31 635 48 03
Fax +41 31 635 48 14
handelsgericht.bern@justice.be.ch
www.justice.be.ch/obergericht

Entscheid

HG 16 2

Bern, 22. Februar 2017

Besetzung

Oberrichter Schlup (Präsident), Handelsrichter Pfister und Thoman
mann
Gerichtsschreiberin Kämpfen

Verfahrensbeteiligte

A._____ S.A.
vertreten durch B._____
Klägerin

gegen

C._____ d.d.
vertreten durch D._____
Beklagte

Gegenstand

Markenrecht

Klage vom 5. Januar 2016



Regeste

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

- Erfordernis des ernsthaften Markengebrauchs im Inland (E. 26.5–26.6).
- Minimale Marktbearbeitung in der Schweiz verneint bei einem Gebrauch der Marke lediglich im Rahmen der Geschäftsbeziehung zu 124 in der Schweiz wohnhaften, mehrheitlich slowenischen Kunden sowie im Internet (E. 26.7–26.11).

Erwägungen:

I. Prozessgeschichte

1. Mit Eingabe vom 5. Januar 2016 (pag. 1 ff.) reichte die A. _____ S.A. (nachfolgend: Klägerin) beim Handelsgericht Bern eine Klage gegen die C. _____ d.d. (nachfolgend: Beklagte) ein und stellte darin folgende Rechtsbegehren:
 1. Es sei festzustellen, dass der Schweizer Anteil der Internationalen Registrierung Nr. _____ „E. _____ (fig.)“ nichtig ist.
 2. Es sei festzustellen, dass der Schweizer Anteil der Internationalen Registrierung Nr. _____ „E. _____ (fig.)“ nichtig ist.

– unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten –
2. Die Klage wurde der Beklagten am 29. März 2016 auf dem Rechtshilfeweg zugestellt (pag. 30).
3. Am 30. Juni 2016 reichte die Beklagte innert erstreckter Frist (pag. 42 und 45) ihre Klageantwort (pag. 46 ff.) ein und beantragte darin:
 1. Es sei die Klage vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist;
 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.
4. Im zweiten Schriftenwechsel bestätigten beide Parteien die gestellten Rechtsbegehren (vgl. Replik vom 30. August 2016 [pag. 65 ff.] und Duplik vom 1. November 2016 [pag. 89 ff.]).
5. Die Hauptverhandlung fand am 22. Februar 2017 statt (pag. 117 ff.).
 - 5.1 Im Rahmen ihrer Parteivorträge bestätigten beide Parteien die gestellten Rechtsbegehren (pag. 118, 120, 125 und 126).
 - 5.2 Anlässlich der Hauptverhandlung wurde eine Parteibefragung mit der Beklagten durchgeführt (pag. 122 ff.). Auf eine Einvernahme mit einem Organ der Klägerin wurde im Einverständnis mit den Parteien verzichtet (pag. 121).
 - 5.3 Seitens der Parteien wurden danach keine Beweisanträge mehr aufrechterhalten (pag. 125).

II. Formelles

6. Die Schweizer Gerichte sind gemäss Art. 22 Ziff. 4 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.12) ausschliesslich zuständig, den Bestand der Schweizer Anteile der beiden streitgegenständlichen Marken zu beurteilen.
7. Hat der Beklagte weder Wohnsitz noch einen eingetragenen Vertreter in der Schweiz sind gemäss Art. 109 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz, die schweizerischen Gerichte am Sitz der schweizerischen Registerbehörde zuständig. Da das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: IGE) seinen Sitz Bern hat, ist das angerufene Gericht für beide Klagebegehren örtlich zuständig.
8. Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum ist das Handelsgericht als einzige kantonale Instanz sachlich zuständig (Art. 5 Abs. 1 Bst. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272] i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]).
9. Bei Streitigkeiten, für die nach Art. 5 und 6 ZPO eine einzige kantonale Instanz zuständig ist, entfällt das Schlichtungsverfahren (Art. 198 Bst. f ZPO).
10. Gemäss Art. 90 ZPO kann eine klagende Partei mehrere Ansprüche gegen dieselbe Partei in einer Klage vereinen, sofern das gleiche Gericht dafür sachlich zuständig ist und die gleiche Verfahrensart anwendbar ist. Da vorliegend für beide Rechtsbegehren der Klägerin das Handelsgericht sachlich zuständig ist und beide im ordentlichen Verfahren zu beurteilen sind, ist die vorgenommene Klagenhäufung zulässig.
11.
 - 11.1 Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann nach Art. 52 des Markenschutzgesetzes (MSchG; SR 232.11) vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht.
 - 11.2 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 MSchG [...] grundsätzlich jedermann befugt; ein spezieller Interessennachweis ist nicht erforderlich, da das allgemeine Interesse, bei der freien Zeichenbildung nicht durch zufolge Nichtgebrauchs ungültige Marken behindert zu werden, in der Regel genügt. Ausnahmsweise kann ein Rechtsschutzinteresse an der Nichtigkeitserklärung jedoch dann fehlen, wenn die Opponentin das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnliches Zeichen schon aus anderen Gründen selbst gar nicht benutzen kann oder benutzen darf, so dass für sie die Markeneintragung von vornherein keine weitere Behinderung in der freien Zeichenbildung bewirken kann (BGE 136 III 102 E. 3.4; 125 III 193 E. 2a).

- 11.3 Die Klägerin ist Inhaberin der jüngeren Marke «F._____ (fig.)», welche für dieselben Dienstleistungsklassen beansprucht wird (vgl. Rz. 17 unten). Die Beklagte macht nicht geltend, dass die Klägerin ihre Marke nicht benutzen kann oder darf. Damit ist das Feststellungsinteresse der Klägerin an der vorliegenden Nichtigkeitsklage zu bejahen.
12. Die Klägerin hat den mit Verfügung vom 11. Januar 2016 (pag. 20) einverlangten Kostenvorschuss von CHF 15 000.00 fristgerecht geleistet.
13. Da auch die weiteren Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Klage einzutreten.

III. Unbestrittener Sachverhalt

14. Die Klägerin ist eine als Aktiengesellschaft organisierte Bank unter spanischem Recht mit Sitz in G._____ (Klage Rz. 4, pag. 4; Klageantwort Rz. 4, pag. 49; Klagebeilage [nachfolgend: KB] 3), welche über eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (nachfolgend: FINMA) verfügt und in der Schweiz eine Vertretung hat (Klage Rz. 13, pag. 6; Klageantwort Rz. 5, pag. 50; KB 9 und 10).
15. Die Beklagte ist eine Bank nach slowenischem Recht mit Sitz in H._____ (Klage Rz. 4, pag. 4; Klageantwort Rz. 4, pag. 49), welche keine Zweigniederlassung oder Vertretung in der Schweiz hat und hier auch kein Personal beschäftigt (Klage Rz. 39 und 41, pag. 16; Klageantwort Rz. 38, pag. 58). Die Beklagte verfügt über keine Bewilligung der FINMA, wobei zwischen den Parteien strittig ist, ob sie auch ohne solche Bewilligung ihre Marken in der Schweiz für die Erbringung und Bewerbung von Bankdienstleistungen verwenden darf (Klage Rz. 41, pag. 16; Klageantwort Rz. 38, pag. 58; KB 9).
16. Die Beklagte ist Inhaberin der beiden IR-Marken Nr. _____ und Nr. _____ «E._____ (fig.)», deren Schutz am 29. September bzw. am 6. Oktober 2005 auf die Schweiz ausgedehnt wurde. Sie beanspruchen beide den Schutz für Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 38; Nr. _____ ist zusätzlich für die Klasse 42 eingetragen (KB 5 und 6).
17. Die Klägerin ist Inhaberin der IR-Marke Nr. _____ «F._____ (fig.)», welche am 2. Oktober 2014 für die Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 40, 41, 42 und 45 hinterlegt und deren Schutz am 23. April 2015 auf die Schweiz ausgedehnt worden ist (KB 8).
18. Mit Schreiben vom 23. November 2015 an die Beklagte machte die Klägerin ausdrücklich den Nichtgebrauch der Schweizer Anteile der Marken Nr. _____ und Nr. _____ «E._____ (fig.)» geltend und forderte die Beklagte auf, ihre Marken zu löschen oder deren rechtserhaltenden Gebrauch aufzuzeigen (Klage Rz. 20 und 22, pag. 10; Klageantwort Rz. 12, pag. 51; KB 11). Die Beklagte bestritt im Schreiben vom 15. Dezember 2015 den Nichtgebrauch der beiden Marken in der Schweiz, ohne der Klägerin entsprechende Gebrauchsbelege zu übermitteln (Klage Rz. 23 f., pag. 10 f.; Klageantwort Rz. 19, pag. 53; KB 13).

IV. Parteivorbringen

19. Die Klägerin macht die Nichtigkeit der streitgegenständlichen Marken der Beklagten infolge Nichtgebrauchs geltend.
20. Die Beklagte beantragt die Abweisung der Klage mit der Begründung, dass die Klägerin den Nichtgebrauch der Marken in der Schweiz nicht glaubhaft gemacht habe und subsidiär, dass sie selbst den rechtserhaltenden Gebrauch der Marken in der Schweiz nachgewiesen habe.

V. Materielles

21. Nach Art. 110 Abs. 1 IPRG unterstehen Immaterialgüterrechte dem Recht des Staates, für den der Schutz beansprucht wird. Da es vorliegend um die Schweizer Anteile von internationalen Registrierungen geht, ist vorliegend Schweizer Recht anwendbar.
22. Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).
- 22.1 Wird bei einer internationalen Registrierung keine vorläufige Schutzverweigerung oder Schutzgewährung nach Art. 18^{ter} Abs. 1 GAFO (Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen; SR 0.232.112.21) im Register eingetragen und findet das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP; SR 0.232.112.4) aufgrund von Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. b MMP Anwendung, beginnt die Benutzungsschonfrist ein Jahr nach dem Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de notification») zu laufen (vgl. Richtlinien in Markensachen des IGE, Stand 1. Januar 2017, Teil 6, Ziff. 5.3.1, S. 221).
- 22.2 Da die Mitteilungen der Schutzausdehnung am 29. September 2005 für die IR-Marke Nr. _____ (KB 5) bzw. am 6. Oktober 2005 für die IR-Marke Nr. _____ (KB 6) erfolgten, begann die fünfjährige Benutzungsschonfrist nach Ablauf der einjährigen Prüffrist am 29. September 2006 bzw. am 6. Oktober 2006 zu laufen und endete am 29. September 2011 bzw. am 6. Oktober 2011.
23. Die Wirkungen des Nichtgebrauchs treten erst ein, wenn der Nichtgebrauch von jemandem geltend gemacht wird (BERNARD VOLKEN, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 36 zu Art. 12 MSchG; WANG, a.a.O., N. 39 zu Art. 12 MSchG).

- 23.1 Der Nichtgebrauch einer Marke kann auch durch eine ausserprozessuale Erklärung wirksam geltend gemacht werden (VOLKEN, a.a.O., N. 38 zu Art. 12 MSchG; WANG, a.a.O., N. 41 zu Art. 12 MSchG).
- 23.2 Damit ist vorliegend davon auszugehen, dass der massgebende Zeitraum für den Gebrauch der strittigen Marken mit dem Schreiben der Klägerin vom 23. November 2015 (KB 11), in welchem diese den Nichtgebrauch der Schweizer Anteile geltend gemacht hat, endete.
24. *Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs*
25. Wer den Nichtgebrauch einer Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG).
- 25.1 Die Klägerin hat zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der streitgegenständlichen Marken in der Schweiz eine Gebrauchsrecherche vom 11. April 2014 von K._____ (KB 14), die Korrespondenz zwischen den Parteien zum (Nicht-)Gebrauch vom November/Dezember 2015 (KB 11–13) sowie eine von der Klägerin durchgeführte Kurzrecherche zum Gebrauch vom 30. Dezember 2015 (KB 15) eingereicht.
- 25.2 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Tatsache schon dann glaubhaft gemacht, «wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte» (BGE 140 III 610 E. 4.1; 132 III 715 E. 3.1; 130 III 321 E. 3.3). Nicht ausreichend zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ist dagegen «une simple allégation» (Urteil des Bundesgerichts 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 4.1).
- 25.3 Die Beklagte ist der Auffassung, es gelinge der Klägerin nicht, den Nichtgebrauch der Marken durch die Beklagte glaubhaft zu machen. Sie macht insbesondere geltend, dass die Gebrauchsrecherche und die Kurzrecherche ungeeignet seien, den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen, da es sich dabei um blosser Parteibehauptungen handle (Klageantwort Rz. 9, pag. 50 und Rz. 14, pag. 52, unter Hinweis auf Urteil des Bundesgerichts 4A_178/2015 vom 11. September 2015, E. 2, publiziert als BGE 141 III 433).
- 25.3.1 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellen Privatgutachten keine Beweismittel im Sinne von Art. 168 ZPO dar, sondern ihnen ist die Qualität von blossen Parteibehauptungen beizumessen (BGE 141 III 433 E. 2.6; 132 III 83 E. 3.5).
- 25.3.2 Der Gesetzgeber hat dem Parteigutachten in der ZPO bewusst nicht die Stellung eines Beweismittels gegeben, mit der Begründung, es handle sich um Parteibehauptungen und keine eigentlichen Beweismittel (DAVID RÜETSCHI, Das Parteigutachten unter der neuen ZPO – Unter Berücksichtigung der geografischen Marke, in: Festschrift für J. David Meisser zum 65. Geburtstag, S. 13, mit Hinweisen).
- 25.3.3 Dagegen wird im Bereich des Markenrechts sowohl in der Lehre wie auch in der Rechtsprechung verbreitet die Auffassung vertreten, dass sich Gebrauchs-

recherchen zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs einer Marke eignen (vgl. VOLKEN, a.a.O., N. 59 zu Art. 12 MSchG; WANG, a.a.O., N. 63 zu Art. 12 MSchG; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 1361; Entscheid des Obergerichts Zug vom 13. Mai 2015 E. 6.3, publiziert in: GVP 2015 S. 327; Entscheid des Handelsgerichts Bern vom 6. Mai 2008, publiziert in: sic! 2009, S. 605 E. 12; Entscheid des Handelsgerichts Bern vom 26. Februar 2008, publiziert in: sic! 2008, S. 805 E. 14).

Auch das IGE erachtet in seinen Richtlinien in Markensachen (Stand 1. Januar 2017) Benutzungsrecherchen oder Bestätigung von Dritten als geeignete Beweismittel um den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Teil 7: Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs, Ziff. 4.1, S. 247).

25.3.4 Ob der bestrittene Nichtgebrauch einer Marke alleine mit einer Gebrauchsrecherche glaubhaft gemacht werden kann, kann vorliegend offen bleiben, da Parteigutachten zusammen mit bewiesenen Indizien den Beweis für bestrittene Tatsachenbehauptungen allenfalls zu erbringen vermögen (BGE 141 III 433 E. 2.6).

25.3.5 Dabei ist zunächst festzuhalten, dass ein Teil der Aussagen in der Gebrauchsrecherche (KB 14) gar nicht bestritten worden sind. So ist namentlich unbestritten geblieben, dass die Beklagte keine Zweigniederlassung, keine Vertretung und keine Mitarbeiter in der Schweiz hat.

Weiter hat das Parteiverhör mit der Beklagten ergeben, dass die Beklagte keine Werbung für ihre Produkte in der Schweiz macht (pag. 123 Z. 54 sowie Z. 80–83) und insofern die diesbezügliche Aussage in der Gebrauchsrecherche bestätigt.

Schliesslich enthalten auch die Beilagen zu der von der Beklagten selber durchgeführten Kurzrecherche verschiedene Hinweise auf den Nichtgebrauch der strittigen Marken in der Schweiz, wie beispielsweise die Ergebnisse der Online-Suche nach Werbe- oder anderen Aktivitäten in der Schweiz (KB 15: Beilage G und H) und der Online-Auftritt der Beklagten (KB 15 S. 4). Die Beurteilung dieser Unterlagen erfordert keine Sachkunde und es ist nicht ersichtlich, weshalb für diese Unterlagen dieselbe Einschränkung gelten sollte wie für ein Privatgutachten, welches nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch nicht unter dem Titel der Urkunde doch noch als Beweismittel für die inhaltliche Richtigkeit der im Gutachten enthaltenen Aussagen in das Verfahren eingebracht werden darf (BGE 141 III 433 E. 2.5.3).

Damit gelangt vorliegend nicht nur die Gebrauchsrecherche, welche von einem spezialisierten Drittunternehmen durchgeführt worden ist, zum Schluss, dass kein rechtserhaltender ernsthafter Gebrauch der Marken in der Schweiz vorliegt, sondern die Klägerin hat weitere unbestrittene bzw. bewiesene Indizien vorgebracht, welche dieses Ergebnis bestätigen. Damit hat die Klägerin den Nichtgebrauch der beklagten Marken für den fraglichen Zeitraum in der Schweiz glaubhaft gemacht.

26. *Beweis des rechtserhaltenden Gebrauchs*

- 26.1 Damit ist weiter zu prüfen, ob die Beklagte den Hauptbeweis (Regelbeweismass) für den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marken in der Schweiz erbracht hat (Art. 12 Abs. 3 MSchG).
- 26.2 Der rechtserhaltende Markengebrauch charakterisiert sich gemäss MARBACH durch folgende vier Merkmale (MARBACH, a.a.O., Rz. 1303 f.), welche kumulativ gegeben sein müssen:
- den Gebrauch als Kennzeichen von Waren oder Dienstleistungen;
 - den Gebrauch für ein eigenständiges Angebot im Wirtschaftsverkehr;
 - eine gewisse Ernsthaftigkeit des Gebrauchs;
 - den Gebrauch im Inland.
- 26.3 Markenmässiger Gebrauch als Kennzeichen
- 26.3.1 Rechtserhaltend ist nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke als Kennzeichen von Waren oder Dienstleistungen (MARBACH, a.a.O., Rz. 1305).
- 26.3.2 Der erforderliche funktionelle Zusammenhang kann auch durch die Verwendung der Marke in Katalogen, Preislisten, Prospekten, Angeboten, Rechnungen oder Werbematerialien hergestellt werden (VOLKEN, a.a.O., N. 8 zu Art. 11 MSchG; WANG, a.a.O., N. 10 zu Art. 11 MSchG; MARBACH, a.a.O., Rz. 1309). Auch der Gebrauch der Marke auf Hilfswaren wie Arbeitskleidern, Werkzeugen, Fahrzeugen etc., die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen stehen, kann eine rechtserhaltende Benutzungshandlung darstellen (VOLKEN, a.a.O., N. 11 zu Art. 11 MSchG; WANG, a.a.O., N. 12 zu Art. 11 MSchG). Insbesondere für Dienstleistungen ist der Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit Hilfswaren üblich und oft notwendig, um die Marke überhaupt verwenden zu können (VOLKEN, a.a.O., N. 11 und 56 zu Art. 11 MSchG; WANG, a.a.O., N. 41 zu Art. 11 MSchG).
- 26.3.3 Kein markenmässiger, sondern ein unternehmensbezogener Gebrauch liegt vor, wenn die Konsumenten ein Zeichen zwar als Bezeichnung eines Unternehmens wahrnehmen, zwischen den betreffenden Waren oder Dienstleistungen und dem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen Herkunft herstellen (VOLKEN, a.a.O., N. 18 zu Art. 11 MSchG).
- 26.3.4 Aufgrund der Unkörperlichkeit von Dienstleistungen wird bei Dienstleistungsmarken, die auch in der Firma des Erbringers erscheinen, allgemein eine gewisse Grosszügigkeit bei der Anerkennung des rechtserhaltenden Gebrauchs befürwortet, da eine Abgrenzung des markenmässigen zum unternehmensbezogenen Gebrauch kaum möglich ist. Daher soll der Gebrauch des Zeichens auf Geschäftsbriefen, Fahrzeugen und anderen Hilfsmitteln oder als Geschäftsbezeichnung in der Regel als rechtserhaltend gelten (VOLKEN, a.a.O., N. 28 zu Art. 11 MSchG; WANG, a.a.O., N. 24 zu Art. 11 MSchG).
- 26.4 Rechtserhaltend wirkt nur der Gebrauch der Marke im Wirtschaftsverkehr (VOLKEN, a.a.O., N. 61 zu Art. 11 MSchG; WANG, a.a.O., N. 46 zu Art. 11 MSchG).

26.5 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs

26.5.1 Nur ein ernsthafter Markengebrauch wirkt rechtserhaltend (MARBACH, a.a.O., Rz. 1335). Um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch von der Absicht getragen werden, jede Nachfrage zu befriedigen, ohne dass allerdings ein bestimmter Mindestumsatz erzielt werden muss. Er muss wirtschaftlich sinnvoll und nicht bloss zum Schein erfolgen (Urteil des Bundesgerichts 4A_444/2013 vom 5. Februar 2014 E. 6.1; 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2).

26.5.2 In objektiver Hinsicht verlangt ein ernsthafter Markengebrauch zusätzlich eine minimale Marktbearbeitung (VOLKEN, a.a.O., N. 84 zu Art. 11 MSchG; WANG, a.a.O., N. 67 zu Art. 11 MSchG; MARBACH, a.a.O., Rz. 1337 und 1343). Als ausreichend anzuerkennen sind dabei auch einfachste Massnahmen, wie sie auch vom schwächsten Marktteilnehmer erwartet werden können, wie beispielsweise ein ständiges Verkaufsgeschäft, ein periodisch erscheinender Katalog oder die Zusammenarbeit mit einem Vertriebspartner. Demjenigen Markeneigentümer hingegen, welcher selbst diesen Aufwand scheut und einfach passiv auf Zufallsbestellungen hofft, fehlt eine ernsthafte Gebrauchsabsicht (MARBACH, a.a.O., Rz. 1343).

26.5.3 Der Beurteilung einer minimalen Marktbearbeitung ist eine relative Betrachtung zugrunde zu legen. Die Marktbearbeitung kann in verhältnismässig geringem Umfang erfolgen, soweit darin ein dauerhaftes und nicht bloss ein vorübergehendes Angebot zum Ausdruck kommt. Entsprechend richtet sich der ernsthafte Markengebrauch nach den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns unter Berücksichtigung von Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie den besonderen Umständen des Einzelfalls wie Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (VOLKEN, a.a.O., N. 85 zu Art. 11 MSchG mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Eines bestimmten Mindestumsatzes bedarf es grundsätzlich nicht, was aber nicht bedeutet, dass bei der Prüfung des ernsthaften Gebrauchs quantitative Kriterien wie Umsatzzahlen gänzlich ausser Betracht zu bleiben haben (WANG, a.a.O., N. 69 zu Art. 11 MSchG). Dabei sind je nach Art der Produkte unterschiedliche Anforderungen an die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs zu stellen (VOLKEN, a.a.O., N. 86 zu Art. 11 MSchG; WANG, a.a.O., N. 70 zu Art. 11 MSchG).

26.5.4 Die blossе Präsenz im Internet genügt in der Regel nicht, um einen ernsthaften Gebrauch nachzuweisen. Erforderlich ist vielmehr, dass die Internetseite tatsächlich besucht wird und Verkäufe darüber abgeschlossen werden (VOLKEN, a.a.O., N. 92 zu Art. 11; WANG, a.a.O., N. 68 zu Art. 11 MSchG).

26.6 Gebrauch im Inland

26.6.1 Nach dem Territorialitätsprinzip wirkt nur der Gebrauch in der Schweiz rechtserhaltend (Urteil des Bundesgerichts 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 mit Hinweisen).

26.6.2 Verlangt wird ein klarer Inlandbezug, welcher über zufällige Verkäufe und Streueffekte von Werbemassnahmen hinausgeht. Das Angebot hat sich unmittelbar an die schweizerische Kundschaft zu richten (MARBACH, a.a.O., Rz. 1347; VOLKEN, a.a.O., N. 66 f. zu Art. 11 MSchG).

- 26.6.3 Das Anbieten bzw. Bewerben von Produkten im Internet reicht als solches nicht aus, um einen inländischen Gebrauch zu erstellen, insbesondere dann nicht, wenn die relevanten Seiten unter einer generic Top Level Domain abrufbar sind. Erforderlich ist auch hier ein direkter Zusammenhang mit der Schweiz und die Eignung des Internetauftritts, eine ernsthafte Nachfrage in der Schweiz auszulösen. Dabei müssen die im Internet angebotenen Produkte entweder einigermaßen regelmässig und gezielt unter der beanspruchten Marke in der Schweiz beworben oder von der Schweiz aus regelmässig bestellt werden (WANG, a.a.O., N. 52 zu Art. 11 MSchG; Entscheid der Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 24. Juni 2004, Globex/Globix, publiziert in: sic! 2004, 868 ff., E. 5 und 7). Generell vermögen fremdsprachige Angebote und Preisangaben nur in ausländischer Währung keinen hinreichenden Bezug zur Schweiz herzustellen (VOLKEN, a.a.O., N. 69 zu Art. 11 MSchG).
- 26.6.4 Der Gebrauch eines Kennzeichens im Internet soll nach den Empfehlungen der Versammlung der PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums) und der Generalsversammlung der WIPO (World Intellectual Property Organization) dann als Gebrauch in einem bestimmten Staat angesehen werden, wenn er dort Auswirkungen im geschäftlichen Verkehr zeitigt. Dies beurteilt sich anhand sämtlicher Umstände des konkreten Einzelfalls, wobei insbesondere folgende Faktoren zu berücksichtigen sind: Tatsächliche Belieferung von Kunden, Angebot von Nebenleistungen, die angegebene Währung, die Angabe einer lokalen Kontaktperson, die Verwendung einer Country Code Top Level Domain, die Sprache des Angebots, explizite Angaben über die Belieferung von Kunden aus dem betreffenden Land (VOLKEN, a.a.O., N. 70 zu Art. 11 MSchG; WANG, a.a.O., N. 53 zu Art. 11 MSchG).
- 26.7 Zum Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs macht die Beklagte geltend, sie verfüge über 102 Kreditkartenkunden in der Schweiz, welche die mit der Marke versehene Kreditkarte benutzten (Klageantwort Rz. 23, pag. 54). Weiter habe sie die Marken in der Korrespondenz mit den 124 in der Schweiz domizilierten Kontoinhabern verwendet (Klageantwort Rz. 24, pag. 54) sowie in ihrer App «I._____» (seit 2013) und in ihrem Online-Banking Angebot «J._____». Das Online-Angebot werde von rund 12% (d.h. 15) und die App von rund 9% (d.h. 10) der Schweizer Kunden benutzt (Klageantwort Rz. 26 f., pag. 55 f.). Überdies würden ihre Websites von Personen mit Schweizer IP-Adresse gesucht und besucht. So zeigten die Google Analytics Auswertungen für das Jahr 2013 2 164 Zugriffe von Schweizer IP-Adressen auf <www._____.si>, für 2014 2 607 Zugriffe und für 2015 4 777 Zugriffe und zwar verteilt auf alle Sprachregionen (Klageantwort Rz. 22, pag. 54). Schliesslich reicht die Beklagte 7 Schreiben/Formulare ins Recht, die mit Schweizer Banken und Kunden im Zeitraum März 2012 bis Februar 2014 ausgetauscht worden seien und auf welchen die streitgegenständliche Marke verwendet werde (Klageantwort Rz. 28, pag. 56; Klageantwortbeilage [nachfolgend: KAB] 11).

26.8

- 26.8.1 Die Klägerin ist der Auffassung, dass es an der notwendigen minimalen Bearbeitung des Schweizer Marktes durch die Beklagte fehle. Für einen

rechtserhaltenden Gebrauch in der Schweiz genüge es nicht, dass die Beklagte Kunden, welche ihren Wohnsitz in die Schweiz verlegten, weiterbetreue, ohne dass eine minimale Bearbeitung des Schweizer Marktes stattfinde (Replik Rz. 18, pag. 73; pag. 125). Ohnehin stellten die Kunden der Beklagten in der Schweiz einen viel zu kleinen Anteil am Schweizer Markt dar, um für eine 10-jährige Marke einen rechtserhaltenden Gebrauch in der Schweiz darzustellen (Replik Rz. 18, pag. 73; pag. 119; pag. 126). Die Klägerin macht weiter geltend, dass die Beklagte ohne FINMA-Bewilligung keine Bankdienstleistungen in der Schweiz erbringen oder bewerben dürfe, ohne rechtswidrig zu handeln (pag. 126).

- 26.8.2 Die Beklagte dagegen ist der Meinung, dass auch eine Marktbearbeitung hinsichtlich bestehender Kunden eine Marktbearbeitung darstelle (Duplik Rz. 19, pag. 96 f.). Weiter sei es falsch, die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs an der gesamten Wohnbevölkerung der Schweiz zu messen, da von einer kleinen ausländischen Staatsbank nicht erwartet werden können, das breite Publikum in einem anderen Staat anzusprechen (Duplik Rz. 20, pag. 97). Gemessen an den slowenischen Staatsangehörigen in der Schweiz habe die Beklagte im fraglichen Zeitraum die Marke in diesem Nischenmarkt ernsthaft und rechtserhaltend gebraucht (Duplik Rz. 21; pag. 97). Für den Gebrauch der Marke reiche eine minimale Marktbearbeitung, falls es sich dabei um ein ernsthaftes und dauerhaftes Angebot handle (pag. 120). Unter Berücksichtigung der Grösse und Struktur der Unternehmung und des Umstandes, dass es sich um einen Nischenmarkt handle, seien die Zahlen doch beachtlich und gingen über eine passive Bearbeitung des Marktes hinaus (pag. 126). Als ausländische Bank, welche in der Schweiz kein Personal beschäftige, könne die Beklagte in der Schweiz bewilligungsfrei Bankdienstleistungen erbringen und bewerben (Duplik Rz. 58, pag. 37 f.).
- 26.9 Zur fehlenden FINMA-Bewilligung ist festzuhalten, dass der markenmässige Gebrauch eines Zeichens auch dann rechtserhaltend ist, wenn er rechtswidrig ist (VOLKEN, a.a.O., N. 17 zu Art. 11 MSchG; WANG, a.a.O., N. 6 zu Art. 11 MSchG; vgl. auch das Urteil des Handelsgerichts Zürich HG120273-O vom 21. März 2014 E. 3.5.2.2 bzgl. des Vertriebs von Fondsanteilen ohne entsprechende Bewilligung der FINMA). Damit kann die Frage, ob die Erbringung von Bankdienstleistungen durch die Beklagte in der Schweiz ohne Bewilligung der FINMA rechtswidrig ist, offengelassen werden, da dies keine Auswirkungen auf den markenmässigen Gebrauch eines Zeichens hat.
- 26.10 Die Beklagte ist eine slowenische Bank, welche per Ende 2015 1 248 Mitarbeiter beschäftigte (KAB 12). Es ist unstrittig, dass die Beklagte keine Zweigniederlassung oder Vertretung in der Schweiz hat und hier auch keine Angestellten beschäftigt (vgl. oben Rz. 15; vgl. auch die Parteibefragung pag. 122 Z. 26 ff.). Weiter hat die Parteibefragung der Beklagten ergeben, dass diese die Geschäfte von Slowenien aus führt (pag. 122 Z. 27). Bei einem Grossteil der Kunden der Beklagten in der Schweiz handelt es sich um slowenische Staatsbürger mit Wohnsitz in der Schweiz (Duplik Rz. 19 pag. 96). Auf Frage nach dem Geschäftsmodell hat die Vertreterin der Beklagten ausgeführt, dass die Beklagte *versuche*, ihre (bestehenden) Kunden mit den Dienstleistungen, welche diese in der Schweiz benötigten, zu bedienen und diese so zufriedenzustellen (pag. 122

Z. 16 f.). Man kann nur in Slowenien ein Konto bei der Beklagten eröffnen, nicht aber in oder aus der Schweiz (Parteibefragung pag. 122 Z. 30 ff.). Erst nach der Kontoeröffnung kann der Kunde die Dienste der Beklagten online oder am Telefon beanspruchen (pag. 122 Z. 35 ff.). Weiter hat die Vertreterin der Beklagten ausgesagt, dass die Beklagte nach ihren Kenntnissen keine direkte Werbung für ihre Produkte in der Schweiz mache (pag. 123 Z. 51 f. und Z. 80 ff.), weil die Beklagte keine Niederlassung in der Schweiz habe und es schwierig sei, etwas zu bewerben und dann zu sagen, die Kunden müssten dann nach Slowenien kommen (pag. 123 Z. 81 f.).

26.11

26.11.1 Das Erbringen von Dienstleistungen an Kunden in der Schweiz, welche ihre Geschäftsbeziehung mit der Beklagten in Slowenien aufgenommen haben und bei denen es sich mehrheitlich um slowenische Staatsbürger handelt, genügt für sich alleine genommen nicht, um eine genügende Marktbearbeitung in der Schweiz darzustellen. Diesbezüglich besteht der einzige Bezugspunkt zum Inland im Wohnsitz bzw. Aufenthalt des Kunden in der Schweiz, wohingegen die Geschäftsbeziehung ihren Ursprung in Slowenien hat und auch das Ergebnis des Marktauftritts der Beklagten in Slowenien sein dürfte, da die Beklagte in der Schweiz keine Werbung für ihre Produkte macht. Jegliche Inanspruchnahme der Dienstleistung der Beklagten in der Schweiz führt direkt und unmittelbar zur Geschäftstätigkeit der Beklagten in Slowenien.

26.11.2 Selbst wenn die Tätigkeit der Beklagten in der Schweiz als Marktbearbeitung eingestuft würde, ist die Zahl der von der Beklagten behaupteten Kunden in der Schweiz und des in diesem Rahmen geltend gemachten Zeichengebrauchs zu gering, um als ernsthafte Marktbearbeitung zu gelten. Zwar ist für die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs kein bestimmter Mindestumsatz erforderlich und es sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, allerdings bietet die Beklagte vorliegend Bankdienstleistungen an, welche sich an die breite Bevölkerung richten. Dabei ist insbesondere nicht auf den «Nischenmarkt der Slowenen in der Schweiz» abzustellen, da vorliegend die Beklagte in keiner Weise dartut, inwiefern sie diese Gruppe auf dem Territorium der Schweiz anspricht. Auch für die Slowenen in der Schweiz gilt, dass diese in der Schweiz kein Konto bei der Beklagten eröffnen können und die Dienstleistungen der Beklagten in der Schweiz nicht beworben werden. Damit handelt es sich nicht um einen Fall, in dem der Vertrieb bzw. die Erbringung von Dienstleistungen in nachvollziehbarer Weise auf eine bestimmte Abnehmerschaft beschränkt wird (vgl. dazu KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltenden Markengebrauch in der Schweiz, Diss. 2008, S. 44 Bst. F). Vielmehr ist vorliegend der beschränkte Kundenkreis die Folge des in der Schweiz nicht wahrnehmbaren Angebots, weshalb die Dienstleistungen der Beklagten nur von Kunden wahrgenommen werden, welche einen Bezug zu Slowenien haben.

Weiter handelt es sich bei der Beklagten auch nicht um ein ganz kleines Unternehmen und die beanspruchten Dienstleistungsklassen gehören (zumindest teilweise) zum Kerngeschäft einer Bank.

Damit stellt die behauptete Markenbenutzung gemessen an den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns in der Bankenbranche keinen ernsthaften Markengebrauch dar.

- 26.11.3 Damit kann letztlich offen bleiben, ob sich die Anzahl Kontoinhaber und Kreditkartennutzer in der Schweiz im behaupteten Umfang beweismässig erhärten lässt und ob jeder Kreditkartenkunde in der Aufstellung in KAB 4a nur einmal zu zählen ist (vgl. hierzu pag. 119).

Trotzdem ist aber in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass weder KAB 4a (Aufstellung Kreditkartenkunden) noch KAB 6 (Aufstellung Kontoinhaber) zeitliche Anhaltspunkte enthalten, womit unklar bleibt, ob sich die Aufstellungen tatsächlich und vollumfänglich auf den vorliegend interessierenden Zeitraum von fünf Jahren vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (22. November 2010 bis 23. November 2015; vgl. hierzu oben Rz. 23.2) beziehen. Auch weist die Klägerin zu Recht darauf hin, dass sich die in KAB 4b dargestellten Zahlen (Aufstellung der abgewickelten Transaktionen 2010–2016) nicht den Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz zuordnen lassen und darin insbesondere auch die Transaktionen von Touristen erfasst sein könnten (Replik Rz. 20 und 43, pag. 74 und 79). Ebenfalls undatiert sind KAB 10a–10b (Aufstellung der aktiven User von J._____ und I._____). Zudem hat die Beklagte die in der Klageantwort Rz. 24 erwähnte (mit der Marke versehene) Korrespondenz mit den Kontoinhabern in der Schweiz nicht eingereicht.

- 26.11.4 Soweit die Beklagte auf den Zugriff auf ihre Websites aus der Schweiz verweist, ist festzuhalten, dass diese nur unter der länderspezifischen Endung <.si> abrufbar sind. Weiter bestreitet die Beklagte nicht, dass ihre Websites in keiner Schweizer Landessprache, sondern nur auf Slowenisch und Englisch verfügbar sind (Klageantwort Rz. 20, pag. 53). Es wird nicht geltend gemacht, dass die Homepage Angaben über die Erbringung von Dienstleistungen in der Schweiz enthält oder dass Schweizer Kunden auf andere Weise angesprochen würden. Kommt hinzu, dass die Dienstleistungen der Beklagten nicht über das Internet bestellt werden können und der Zugang zu den Online-Dienstleistungen nur denjenigen Kunden offensteht, die in Slowenien bereits ein Konto bei der Beklagten eröffnet haben. Damit lässt sich vorliegend – unabhängig von der Frage der Aussagekraft der eingereichten Google Analytics Daten zum Zugriff auf ihre Website aus der Schweiz (vgl. hierzu Replik Rz. 25 ff., pag. 75 ff.) – auch aus der allgemeinen Internetpräsenz der Beklagten, welche einen weltweiten Zugriff auf die Internetseite der Beklagten erlaubt, kein spezifischer rechtserhaltender Gebrauch in der Schweiz ableiten.

- 26.11.5 Schliesslich lässt sich auch aus sieben Schreiben, verteilt auf rund vier Jahre, in welchen die Marke im Briefkopf verwendet wird und welche einen Bezug zur Schweiz aufweisen (KAB 11), keine rechtserhaltende inländische Marktbearbeitung ableiten. Kommt hinzu, dass es in den Schreiben bzw. Formularen um internationale Bankdienstleistungen der Beklagten geht, welche diese für ihre Kunden in Slowenien erbracht hat.

26.11.6 Damit hat die Beklagte den Beweis des rechtserhaltenden Gebrauchs der strittigen Marken in der Schweiz nicht erbracht und die Klage ist damit gutzuheissen.

VI. Kosten

(...)

Das Handelsgericht entscheidet:

1. Es wird festgestellt, dass der Schweizer Anteil der Internationalen Registrierung Nr. _____ „E. _____ (fig.)“ **nichtig** ist.
2. Es wird festgestellt, dass der Schweizer Anteil der Internationalen Registrierung Nr. _____ „E. _____ (fig.)“ **nichtig** ist.
3. Kostenregelung (...)
4. (...)
5. Zu eröffnen (GU):
 - den ParteienMitzuteilen (A-Post):
 - dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstr. 65/59g, 3003 Bern, zwecks Vollzugs.

Bern, 22. Februar 2017
(Ausfertigung: 26. April 2017)

Im Namen des Handelsgerichts
Der Vizepräsident:

Oberrichter Schlup

Die Gerichtsschreiberin:

Kämpfen

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 39 ff., 72 ff. und 90 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) geführt werden. Die Beschwerde muss den Anforderungen von Art. 42 BGG entsprechen.

Hinweis:

Das Bundesgericht hat mit Urteil 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 die Beschwerde gegen diesen Entscheid abgewiesen.