



Kommentar zu: Urteil: [4A_97/2020](#) vom 5. August 2020, zur Publikation vorgesehen
Sachgebiet: Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht
Gericht: Bundesgericht
Spruchkörper: I. zivilrechtliche Abteilung
dRSK-Rechtsgebiet: Immaterialgüterrecht

[De](#) | [Fr](#) | [It](#) |

Klageinteresse bei Zentralangriffen

Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage infolge Akzessorietät im Rahmen eines markenschutzrechtlichen Zentralangriffs nach Madrider System

Autor / Autorin

Daniel Donauer



Redaktor / Redaktorin

Daniel Kraus



Michèle Burnier



Mit dem vorliegenden Entscheid hält das Bundesgericht fest, dass bereits die möglichen Rechtsfolgen eines sogenannten Zentralangriffs für Bejahung eines schutzwürdigen (rechtlichen) Interesses ausreichen können und daher vorliegend die – hier in Frage stehende – Nichtigkeitsklage zuzulassen sei.

Sachverhalt (Übersetzung)

[1] Am 15. November 2016 reichte die C. AG (nachfolgend C.) mittelbar durch die D. AG die Zeichen «EFG» und «EF-G» im Rahmen einer Markenmeldung beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) ein. Das IGE verweigerte in der Folge die Registrierung der erstgenannten Marke «EFG», gewährte hingegen Schutz für das zweite Zeichen «EF-G». Letzteres wurde am 24. November 2016 unter der Nr. yyy für die Klassen 5 (Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Säuglingsnahrung; Säuglingsmilchmehl; Säuglingsmilchpulver; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke für Schwangere und stillende Mütter; Vitaminpräparate) und 29 (Fertiggerichte auf der Basis von Gemüse, Kartoffeln, Obst, Fleisch, Geflügel, Fisch und Meeresfrüchten; Milch; Milchprodukte; Milchersatz; Getränke auf Milchbasis, bei denen Milch vorherrscht; Getränke auf Milchbasis, die Getreide und/oder Schokolade enthalten; Joghurt; Sojamilch [Milchersatz]) im Markenregister eingetragen.

[2] Auf der Grundlage der Schweizer Marke «EF-G» erhielt C. am 14. Dezember 2016 die internationale Registrierung (Marke IR Nr. xxx) bei der World Intellectual Property Organization (WIPO). Als Schutzgebiete

wurden die Länder bzw. Regionen Australien, Bahrain, Kolumbien, die Europäische Union, der Iran, Mexiko, der Oman, die Philippinen, Russland, Singapur und Vietnam bestimmt. Am 3. März 2017 gewährte die Europäische Union dem Zeichen Schutz; Selbiges gilt für die Philippinen mit Datum vom 4. Mai 2017. Zwischen 2016 und 2017 brachte C. ein Nahrungsmittel für Säuglinge auf den Markt, das unter anderem Humane Milch-Oligosaccharide enthielt und das auf verschiedenen Websites als «EFG» bezeichnet wurde. Humane Milch-Oligosaccharide sind komplexe Zucker, die in der Muttermilch enthalten sind (hauptsächlich mit Laktose und Lipiden) und die von zahlreichen Unternehmen weltweit für die Kommerzialisierung von Produkten erforscht und hergestellt werden.

[3] Am 7. Juni 2017 sandte das australische Amt für geistiges Eigentum der C. eine Mitteilung über die vorläufige Zurückweisung der Eintragung der Marke «EF-G» (für die Klassen 5 und 29) mit der Begründung, dass es sich hierbei um eine Kombination beschreibender Buchstaben handele, die die betroffenen Waren nicht ausreichend unterscheiden würden.

[4] Am 2. August 2017 sandte A. einen Brief an die C., in welchem sie ihre Überraschung darüber zum Ausdruck brachte, dass C. versuche, Markenschutz für ein bekanntes Akronym (vorliegend «EF-G») zu erlangen, das eine Klasse von Verbindungen namens «Humane Milch-Oligosaccharide» bezeichne, auf die sich die Industrie gewöhnlich mit der Abkürzung EFG beziehe. A. hielt darüber hinaus fest, dass der dem Zeichen zugefügte Bindestrich nicht ausreiche, um dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. A. wies deshalb darauf hin, dass sie in der Europäischen Union, Panama, Brasilien und der Schweiz Massnahmen ergriffen habe, um die Anmeldungen und Registrierungen des Zeichens «EF-G» zu verhindern und/oder für nichtig erklären zu lassen. A. brachte allerdings auch ihren Wunsch zum Ausdruck, den Fall einvernehmlich beizulegen und bat C. folglich darum, die Anträge und Registrierungen für ihre Marke «EF-G» unverzüglich zurückzuziehen und aufzugeben, wobei ihr für die Anfertigung einer Stellungnahme Frist bis zum 16. August 2017 gesetzt wurde. C. teilte A. infolgedessen mit, dass sie nicht beabsichtige, diesem Anliegen nachzukommen.

[5] Im Oktober 2017 vermarktete C. sodann Kindernahrung (beinhaltend Humane Milch-Oligosaccharide, kurz EFG's) über eine mit ihr verbundene Gesellschaft C1 in Hongkong. Am 19. Oktober 2017 wurde in den USA eine Patentanmeldung der D. AG für ein Kinderformelsystem mit unterschiedlichen EFG-Werten veröffentlicht. Die Schweizer Marke «EF-G» wurde nicht angefochten.

[6] Am 22. März 2018 reichten A. sowie die B. AG (nachstehend: die Klägerinnen) beim Kantonsgericht Waadt Nichtigkeitsklage gegen C. (nachstehend: die Beklagte) ein. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Schweizer Marke Nr. yyy «EF-G» ungültig sei und dass das IGE anzuweisen sei, die Marke aus dem Markenregister zu löschen. Die Beklagte hingegen war der Ansicht, eine diesbezügliche Nichtigkeitsklage sei unzulässig; zudem wurde eventualiter deren Abweisung geltend gemacht.

[7] Mit Urteil vom 1. November 2019 entschied das Kantonsgericht Waadt, dass die Anträge der Klägerinnen unzulässig seien und setzte die von den Klägerinnen zu tragenden Kosten und Auslagen fest. Gegen diesen Entscheid reichten die Klägerinnen in der Folge beim Bundesgericht Beschwerde in Zivilsachen ein. Sie beantragen in erster Linie die Zulassung der Nichtigkeitsklage, die Nichtigklärung der Schweizer Marke Nr. yyy «EF-G» und die Anordnung, dass das IGE die Marke aus dem Schweizer Markenregister zu streichen habe. Eventualiter kamen sie zu dem Schluss, das kantonale Urteil sei aufzuheben, die Klage sei für zulässig zu erklären und es sei entsprechend die Angelegenheit zur sachlichen Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuverweisen [...]. Die Klägerinnen ihrerseits machten im Wesentlichen eine Verletzung von Art. 52 [MSchG](#) [...] geltend. Die Beklagte beantragte diesbezüglich die Abweisung und die Aufrechterhaltung des vorinstanzlichen Urteils.

Erwägungen (Übersetzung)

Das Bundesgericht zog unter anderem Folgendes in Erwägung:

[8] Die Klägerinnen sind der Auffassung, das kantonale Gericht, das ihren Antrag für unzulässig erklärt hatte, habe gegen Art. 52 MSchG verstossen, indem es ihnen jegliches Interesse an der Nichtigklärung der angefochtenen schweizerischen Marke «EF-G» mit der Begründung absprach, sie würden in der Schweiz keine Produkte mit Humanen Milch-Oligosaccharide (EFG's) vertreiben und es bestehe daher in der Schweiz kein Wettbewerbsverhältnis mit der Beklagten. In Anlehnung an die die Auffassung der Vorinstanz macht die Beklagte

entsprechend geltend, dass die Klägerinnen in der Schweiz keine Geschäfte im Zusammenhang mit den EFG-Produkten betreiben würden und daher kein Interesse an einer Klage auf Nichtigkeitsklärung der Marke «EF-G», d.h. kein schutzwürdiges Interesse an einer Klage auf *negative Feststellung der Berechtigung* mit Wirkung einer Eintragslöschung im Markenregister hätten (BGE [120 II 144,147](#)) (E. 3).

[9] Die Frage, ob das Erfordernis eines Klageinteresses im Lichte von Art. 59 Abs. 2 lit. a [ZPO](#) (*schutzwürdiges Interesse*) oder im Lichte von Art. 52 MSchG (*rechtliches Interesse*) zu prüfen sei, kann offengelassen werden. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass der Begriff des «rechtlichen Interesses», wie er sich aus Art. 52 MSchG ableitet, weit zu verstehen ist und dabei die Berücksichtigung eines faktischen Interesses nicht ausschliesst (TISSOT/KRAUS/SALVADÉ, *Propriété intellectuelle*, 2019, N 1131). Wie Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO verankert Art. 52 MSchG trotz des vom Gesetzgeber unterschiedlich verwendeten Wortlauts in der Tat das Erfordernis eines schutzwürdigen Interesses für die sofortige Anerkennung (BGE [102 II 111](#), E. 2; vgl. auch MARKUS R. FRICK, in: Basler Kommentar, *Markenschutzgesetz*, 2017, N 12 und 16 zu Art. 52 MSchG). Es stellt sich daher die Frage, ob die Klägerinnen ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigkeitsklage hatten. Ein solches Interesse liegt vor, wenn Ungewissheit über das Rechtsverhältnis der Parteien besteht, eine Feststellung über das Bestehen und den Zweck des Rechtsverhältnisses diese Ungewissheit beseitigen könnte und, sofern das Fortbestehen der Rechtsungewissheit für den Kläger derart störend ist, dass eine weitere Hinnahme dieser Rechtsungewissheit nicht hingenommen werden kann (KILLIAS/DE SELLERS, in: *Commentaire Romand, Propriété intellectuelle*, 2013, N 56 zu Art. 52 MSchG; FRICK, a.a.O., N 12 zu Art. 52 MSchG). Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts folgt, dass das Kriterium des schutzwürdigen Interesses für eine Nichtigkeitsklage weniger strengen Anforderungen unterliegt als für andere Klagen auf Nichtigkeitsklärung, seien solche Feststellungen positiv oder negativ (vgl. BGer [4A 516/2010](#) vom 2. Dezember 2010, E. 5.5, veröffentlicht in *sic! 2011 S. 315*; dieses Urteil besagt, dass eine solche Konstellation insbesondere dann besteht, wenn die Nichtigkeitsklage auf einer mangelnden Markennutzung beruht). Es besteht jedoch keine Notwendigkeit, diese Frage eingehend zu prüfen, da die Klägerinnen, wie sich zeigen wird, durchaus ein schutzwürdiges Interesse an der Klage haben, auch wenn diese Frage im Lichte eines strikten Beweises geprüft wird. Es erübrigt sich daher, die von den Parteien diesbezüglich vorgebrachten Argumente zu berücksichtigen (E. 3.1).

[10] Die Parteien thematisieren ausführlich den möglichen Vertrieb von Produkten durch die Klägerinnen (unter Verwendung von EFG's) in der Schweiz und darüber, ob zwischen ihnen in der Schweiz ein Wettbewerbsverhältnis besteht. Die Klägerinnen argumentieren, ihr konkreter Bezug zum Schweizer Territorium reiche aus, um ihr Interesse an der Nichtigkeitsklärung der beklagten Marke «EF-G» zu rechtfertigen, was die Beklagte wiederum bestreitet. Eine Prüfung dieser Fragen erübrigt sich allerdings, da die Klägerinnen ungeachtet der von ihnen auf schweizerischem Gebiet ausgeübten (oder noch auszuübenden) kommerziellen Tätigkeiten ein eindeutiges (schutzwürdiges) Interesse daran haben, ihre Nichtigkeitsklage vor dem Waadtländer Kantonsgericht einreichen zu können. In der Tat ist zu berücksichtigen, dass der Antrag der Klägerinnen auf Nichtigkeitsklärung ein sog. «*Zentralangriff*» unter dem Madrider System (dem die Schweiz angehört) darstellt, der als solcher den Klägerinnen (im Falle einer Zulassung) sodann erlauben würde, den Schutz der beklagten Marke «EF-G» in allen anderen Ländern, die von der Beklagten in ihrer (auf der Grundlage der Schweizer Basismarke erlangten) internationalen Registrierung bezeichnet wurden, aufzuheben (E. 3.2).

[11] Aus dem vorinstanzlichen Urteil geht hervor, dass die streitige schweizerische Marke «EF-G» als Grundlage für die internationale Registrierung «EF-G» (Marke IR Nr. xxx, die in das vom Internationalen Büro der WIPO geführte Register eingetragen ist) dient und auf deren Grundlage die Beklagte verschiedene Mitgliedstaaten/Regionen des Madrider Systems (Russland, Europäische Union usw.) benannt hat, um (nationalen/regionalen) Schutz für ihre Marke in diesen Staaten/Regionen zu erlangen (E. 4).

[12] Gemäss dem vom Madrider System vorgesehenen Mechanismus (d.h. dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken in der am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassung [nachstehend: *Madrider Abkommen*; [SR 0.232.112.3](#)], dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 [nachstehend: *Madrider Protokoll*; [SR 0.232.112.4](#)] und der Gemeinsamen Ausführungsordnung zu diesen beiden Verträgen vom 18. Januar 1996 [[SR 0.232.112.21](#)]) beruht die internationale Registrierung immer auf einer auf nationaler Ebene (d.h. im Ursprungsland) angemeldeten oder eingetragenen Marke (die sog. Basismarke). Die internationale Registrierung gibt dem Inhaber die Möglichkeit, die Länder (d.h.

die Mitglieder des Madrider Systems) zu benennen, in denen dieser den Schutz seiner Marke zu beantragen beabsichtigt (WILLY MIOGA, Internationaler Marken- und Herkunftsschutz, 1967, S. 245). Will er den Schutz weiter ausdehnen, so hat der Inhaber ein Interesse daran, seine Basismarke in einem Ursprungsland anzumelden, welches gleichzeitig Mitglied des Madrider Abkommens und des Madrider Protokolls ist, da nur diesfalls die Möglichkeit besteht, die übrigen Mitgliedsstaaten jedes dieser beiden internationalen Abkommen ebenfalls zu bezeichnen (wobei hier festgehalten wird, dass gewisse Staaten nur eines der beiden Abkommen ratifiziert haben) [...]. Das Prinzip der *Akzessorietät* (d.h. die internationale Marke in Abhängigkeit zu der nationalen Basismarke) gilt nach dem Madrider System lediglich für einen limitierten Zeitraum: Die Abhängigkeit zwischen der Basismarke und der internationalen Registrierung besteht während fünf Jahren ab dem Datum der Eintragung in das Register des Internationalen Büros der WIPO (Art. 6 des Abkommens und Art. 6 des Madrider Protokolls) (E. 4.1).

[13] Gemäss Art. 6 Abs. 3 des Madrider Protokolls (letztes von der Schweiz unterzeichnetes Abkommen) kann derjenige, dessen Klage auf Löschung oder Nichterklärung der Markeneintragung (welche sich aus dem Basisantrag im Ursprungsland ergibt) vor Ablauf der Fünfjahresfrist Erfolg hat, den sich aus der internationalen Registrierung ergebenden Schutz nicht mehr geltend machen und entsprechender Schutz, der in sämtlichen vom Inhaber benannten ausländischen Gebieten gewährt (oder beantragt) wurde, erlischt automatisch (vgl. BVGer [B-7429/2006](#) vom 20. März 2008, E. 3). Wichtig ist dabei, ob der Schutzantrag bereits (von der WIPO) an die benannten ausländischen Staaten übermittelt worden ist (Art. 6 Abs. 3 *in initio* des Madrider Protokolls) oder ob die Nichtigkeit der Basismarke erst nach Ablauf der Fünfjahresfrist erklärt wird (Art. 6 Abs. 3 des Madrider Protokolls). Die Möglichkeit eines solchen Vorgehens, d.h. des sogenannten «Zentralangriffs», ist ein Eckpfeiler des Madrider Systems [...]. Die Fünfjahresfrist wurde vom internationalen Gesetzgeber eingeführt, um die Durchsetzung von Drittanliegen zu erleichtern, indem dadurch Dritten die Möglichkeit gegeben wird, ihre Nichtigkeitsklage im betreffenden Ursprungsland zu vervollständigen und so zu vermeiden, dass die Marke in allen innerhalb der internationalen Registrierung bezeichneten Staaten jeweils einzeln angegriffen werden müssen (E. 4.2).

[14] Da in diesem Fall die internationale Registrierung vom 14. Dezember 2016 datiert, läuft die Fünfjahresfrist erst am 14. Dezember 2021 ab (E. 4.3). Der Antrag auf Nichtigerklärung, der von den Antragstellern am 22. März 2018 eingereicht wurde, erging somit während der Zeitspanne, als die internationale Registrierung noch von der (schweizerischen) Basiseintragung abhängig war. Wird die Schweizer Marke (im Verfahren vor der früheren Behörde) für nichtig erklärt, so kann der internationale Schutz nicht mehr geltend gemacht werden und die Marke erlischt in allen vom Beklagten bezeichneten Territorien. Aus den kantonalen Feststellungen geht hervor, dass die Parteien in zahlreichen Ländern (einschliesslich derjenigen, welche in der internationalen Markenregistrierung der Beklagten benannt sind) über die Rechtmässigkeit der Marke «EF-G» im Streit liegen. Ferner hat die Beklagte ausdrücklich zugegeben, dass eine der Klägerinnen (*Abbott Laboratories*) in einigen dieser Länder – insbesondere in Mexiko (ein Land, in welchem die Beklagte unter anderem Schutz nach dem Madrider System beantragt hat [...]) – mehrere Markenregistrierungen besitzt, die das Akronym «EFG» enthalten [...]; diese können vom Bundesgericht berücksichtigt werden (vgl. BGE [141 II 14](#), 24 ff.) (E. 4.3.1).

[15] Selbst wenn man unter diesen Umständen davon ausgeht, dass die Klägerinnen in der Schweiz keine Produkte vertreiben, die EFG's enthalten, haben sie in jedem Fall ein reales (konkretes) Interesse daran, die schweizerische (Basis-)Marke der Beklagten vor dem Waadtländer Kantonsgericht nichtig zu erklären: Nur so können sie nämlich von den Auswirkungen des vom Madrider System vorgesehenen «Zentralangriffs» profitieren. Die Zulassung der Nichtigkeitsklage wirkt sich direkt auf Streitigkeiten zwischen den Parteien in denjenigen Ländern aus, die durch die internationale Registrierung der Beklagten benannt wurden. Das Interesse (an der Klage) ist umso ausgeprägter, als die Schweiz Mitglied des Madrider Abkommens und Protokolls ist (was Anmelderrinnen und Anmelder anzieht, die die Zahl der Schutzanträge in der ganzen Welt erhöhen wollen) und im internationalen Vergleich die Quelle einer grossen Zahl internationaler Registrierungen darstellt [...]. Es wäre daher völlig unsachgemäss, solche Markenrechte von der gerichtlichen Überprüfung (d.h. der einzigen Behörde, die in der Lage ist, endgültig über die Frage der Nichtigkeit einer Marke zu entscheiden) allein aus demjenigen Grund auszunehmen, weil die Parteien auf schweizerischem Gebiet nicht im Wettbewerb zueinander stehen (E. 4.3.2).

[16] Darüber hinaus ermutigt der «Zentralangriff» diejenigen Anmelderrinnen und Anmelder, die nicht das Risiko eingehen wollen, im Falle der Zulassung dieses «Angriffs» ihre Marke in allen benannten Ländern zu verlieren, vor jeder Anmeldung im Ursprungsland eine ernsthafte Bewertung der Qualität ihrer Marken (insbesondere im Hinblick

auf ihre Unterscheidungskraft) vorzunehmen. Dies fördert die Klarheit der Register und allgemein die Rechtssicherheit, die von den schweizerischen interessierten Kreisen, die auf dem Gebiet des Markenwesens tätig sind, gefordert wird [...]; die Kontrolle durch die Justizbehörde ist dabei eine nützliche Begleiterscheinung. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Tatsache, dass ein gerichtliches Vorgehen (im Falle der Zulassung des «Zentralangriffs») im Wesentlichen Wirkungen im Ausland entfaltet [...], an sich nichts Einzigartiges ist: Sie ist einem dem «Zentralangriff» zugrundeliegenden (in den internationalen Regeln verankerten) Mechanismus inhärent und erinnert an ein im innerstaatlichen Recht mit der Exportmarke bereits bekanntes Verfahren (vgl. Art. 11 Abs. 2 MSchG), die in der Schweiz von einem Dritten auf Nichtigkeit angefochten werden kann, obwohl der Inhaber der Exportmarke (per definitionem) nur im Ausland tätig ist, wo er die mit der Marke versehene Ware effektiv vertreibt (vgl. BGer [4A_515/2017](#) vom 4. Juli 2018, teilweise veröffentlicht in sic! 2019 S. 87, E. 2.1 *in fine* und E. 2.5.4, in denen implizit akzeptiert wird, dass der Dritte ein Interesse daran hat, eine Nichtigkeitsklage gegen eine im Ausland benutzte Exportmarke zu erheben) (E. 4.3.3).

[17] Daraus folgt, dass die Klägerinnen entgegen der Auffassung der Vorinstanz ein berechtigtes Interesse an der Nichtigklärung der (schweizerischen) Basismarke haben (E. 4.4). Es ist vorliegend nicht Sache des Bundesgerichts, an Stelle der kantonalen Gerichte materiell auf die Sache einzugehen (vgl. BGE [138 III 46](#), 48; BGer [4A_330/2008](#) vom 27. Januar 2010, E. 2.1, nicht veröffentlicht in BGE [136 III 102](#)). Vielmehr ist es angezeigt, das Urteil der Vorinstanz aufzuheben und den Fall zur materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuverweisen. Insbesondere wird die Vorinstanz den unterscheidungskräftigen (oder beschreibenden) Charakter der Marke «EF-G» zu beurteilen haben (Art. 2 lit. a [BGG](#)) (E. 4.7).

Kommentar

[18] *Übersicht.* Mit dieser Entscheidung erhielt das Bundesgericht einerseits Gelegenheit, sich über das Vorliegen des notwendigen Klageinteresses im Rahmen der Nichtigkeitsklage im Kontext des sog. *Zentralangriffs* auseinanderzusetzen. Andererseits bezog das Bundesgericht im Sinne eines *obiter dictum* Position zu dem in Art. 52 MSchG vorausgesetzten «rechtlichen Interesse». Es setzte dabei das in Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO statuierte «schutzwürdige Interesse» (i.S. einer Prozessvoraussetzung) mit dem «rechtlichen Interesse» gemäss Art. 52 MSchG gleich. In Bezug auf die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage bejahte sodann das Bundesgericht das Bestehen eines konkreten Klageinteresses trotz mangelnden Wettbewerbsverhältnisses zwischen den Parteien innerhalb der Schweiz. Begründet hat es dies aufgrund der möglichen rechtlichen Wirkungen eines (zulässigen) Zentralangriffs gemäss Madrider System und vertrat damit gerade die entgegengesetzte Meinung zur Vorinstanz.

[19] *Nichtigkeitsklage.* Gemäss Art. 52 MSchG kann derjenige, welcher ein *rechtliches Interesse* nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach dem Markenschutzgesetz besteht oder nicht besteht (i.e. positive oder negative Feststellung). Durch eine negative Feststellungsklage wird folglich durch das Gericht festgestellt, dass ein Rechtszustand bzw. ein Rechtsverhältnis gerade *nicht* besteht (vgl. ROGER STAUB, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin (Hrsg.), Markenschutzgesetz, Stämpfli Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2017, Art. 52 N 3 [zit. SHK MSchG-AUTOR]). Die in der Praxis wichtigste dieser negativen Feststellungsklagen ist entsprechend die sog. *Nichtigkeitsklage*, wie sie ebenfalls im vorliegenden Fall von den Klägerinnen angestrengt wurde (vgl. dazu SHK MSchG-STAUB, Art. 52 N 3).

[20] *Rechtliches Interesse.* Auf der klägerischen Seite ist für das Bestehen einer Nichtigkeitsklage vorausgesetzt, dass der Kläger ein «rechtliches Interesse» nachzuweisen imstande ist (Art. 52 MSchG). Hierbei handelt es sich um das gesetzlich geforderte Feststellungsinteresse (vgl. BGE [129 III 295](#), 299; vgl. auch SHK MSchG-STAUB, Art. 52 N 4). Ein solches Feststellungsinteresse liegt dabei gemäss Rechtsprechung vor – wie dies das Bundesgericht auch in dieser Entscheidung erneut bestätigte –, wenn kumulativ (1.) die Rechtsbeziehung zwischen den Parteien unklar ist, (2.) die Unklarheit durch eine gerichtliche Feststellung beseitigt werden kann und (3.) ein Fortdauern des unklaren Rechtszustandes der klagenden Partei nicht zugemutet werden kann (vgl. BGE [123 III 414](#), 429; BGer sic! 2005, 682, 683; BGer [4A_97/2020](#) vom 5. August 2020, E. 3.1).

[21] *Prozessvoraussetzung vs. Sachlegitimation.* Gemäss Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO gilt als Prozessvoraussetzung insbesondere die Voraussetzung, dass die klagende oder gesuchstellende Partei stets ein schutzwürdiges Interesse vorweisen können muss. Damit unterscheidet sich der Wortlaut von Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO von demjenigen nach Art. 52 MSchG zumindest aus grammatikalischer Sicht. Dieser Umstand hat in der Lehre denn

auch zur Frage geführt, ob das in Art. 52 MSchG erwähnte «rechtliche Interesse» als Prozessvoraussetzung anzusehen sei oder aber, ob dieses Kriterium nicht vielmehr die eigentliche Aktivlegitimation der Klägerin betreffe (vgl. MARKUS FRICK, in: Lucas David/Markus R. Frick, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 52 N 16 [zit. BSK MSchG-AUTOR]; SHK MSchG-STAU, Art. 52 N 8). Von Relevanz ist die Frage deshalb, weil im Falle einer Prozessvoraussetzung bei Nichtvorliegen des rechtlichen Interesses ein Nichteintretensentscheid zu fällen wäre, während bei fehlender Aktivlegitimation eine Abweisung erfolgen müsste. In letzterem Falle wäre folglich eine neuerliche Einleitung über denselben Streitgegenstand nicht mehr möglich (vgl. SHK MSchG-STAU, Art. 52 N 8). Im vorliegenden Entscheid hält das Bundesgericht fest, dass das in Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO und Art. 52 MSchG erwähnte Interesse – trotz des unterschiedlichen Wortlauts – jeweils das schutzwürdige Interesse betrifft und nähert entsprechend den Charakter des rechtlichen Interesses gemäss Art. 52 MSchG der Prozessvoraussetzung i.S.v. Art. 59 ZPO an (vgl. BGer [4A_97/2020](#) vom 5. August 2020, E. 3.1). Unter diesem Gesichtswinkel prüfte das Bundesgericht im Weiteren das Bestehen eines solchen schutzwürdigen Interesses im Kontext des Zentralangriffs gemäss Madrider Abkommen bzw. Madrider Protokoll (vgl. BGer [4A_97/2020](#) vom 5. August 2020, E. 3.1).

[22] *Basismarke und internationale Registrierung.* Die essentielle Voraussetzung unter dem Madrider System ist das Bestehen einer sog. Basismarke (vgl. BGer [4A_97/2020](#) vom 5. August 2020, E. 4.1). Die Basismarke stellt das primäre nationale Gesuch um Eintragung einer Marke dar (vgl. Art. 2 Madrider Protokoll; Art. 2 ff. Madrider Abkommen). Durch das Madrider System wird es dem Anmelder der Basismarke in einem weiteren Schritt ermöglicht, die Schutzwirkungen aus seiner nationalen Markenmeldung unter Benennung weiterer Länder und Regionen – sofern diese Vertragsparteien des Madrider Abkommens oder Madrider Protokolls sind – im Sinne einer internationalen Markenregistrierung leichthin auszudehnen (Art. 2 Madrider Protokoll; vgl. BGer [4A_97/2020](#) vom 5. August 2020, E. 4.1 f.). Diese durch das Madrider System zur Verfügung gestellte *internationale Registrierung* von Marken hängt dabei vom (rechtlichen) Bestand der Basismarke im Ursprungsland ab. Man spricht in diesem Zusammenhang von sog. *Akzessorietät* der internationalen Markenmeldung zur Basismarke (vgl. SHK MSchG-DORIGO/WILD, Vorbemerkungen Art. 44–46a N 24). Die einzelnen Voraussetzungen sowie Wirkungen internationaler Markenregistrierungen werden im Landesrecht gemäss Art. 44 ff. MSchG (*internationale Markenregistrierung*) präzisiert.

[23] *Zentralangriff.* Nach Art. 6 Abs. 3 des Madrider Protokolls kann der durch die internationale Registrierung erlangte Markenschutz dann nicht (mehr) in Anspruch genommen werden, wenn vor Ablauf von fünf Jahren vom Datum der internationalen Registrierung des Basisgesuchs an das Basisgesuch oder die sich aus ihr ergebende Eintragung zurückgenommen wurde, diese verfallen ist, auf sie verzichtet wurde oder die Basismarke Gegenstand einer rechtskräftigen Zurückweisung, Nichtigerklärung, Löschung oder Ungültigerklärung wurde. Aufgrund der Akzessorietät der internationalen Markenmeldung führt dies entsprechend dazu, dass der hinterlegte Schutz für weitere Länder bzw. Regionen infolge des Basisgesuchs in allen benannten Vertragsstaaten automatisch mit Wirkung *ex nunc* dahinfällt, sofern die (nationale) Basismarke innerhalb der fünfjährigen Frist zurückgewiesen, zurückgezogen oder für ungültig/nichtig erklärt wird (vgl. SHK MSchG-DORIGO/WILD, Vorbemerkungen Art. 44–46a N 24). Dabei beginnt die massgebende Frist mit dem Zeitpunkt der internationalen Registrierung (d.h. Anmeldedatum gemäss Registereintragung). Die Frist gilt gemäss Art. 6 Abs. 3 des Madrider Protokolls als gewahrt, sofern etwa die Nichtigerklärung der Basismarke (wie hier) verfahrensmässig vor Ablauf der genannten Frist eingeleitet wurde. Zusammenfassend bedeutet dies: *Durch das Instrument des Zentralangriffs sowie aufgrund der Akzessorietät der internationalen Markenmeldung zur Basismarke kann der gesamte (internationale) Markenschutz mittels eines Angriffs (d.h. Zentralangriff) auf die Basismarke im Ursprungsland zu Fall gebracht werden. Der Zentralangriff dient daher gewissermassen als rechtliches Korrektiv zugunsten des Markenangreifers gegenüber dem Recht auf vereinfachte Markenschutzausweitung des Markenmelders bzw. Markeninhabers* (vgl. SHK MSchG-DORIGO/WILD, Vorbemerkungen Art. 44–46a N 27).

[24] *Urteilsessenz.* Im vorliegenden Bundesgerichtsentscheid spielen die soeben beschriebenen Prinzipien zusammen. So stellte sich für das Bundesgericht konkret die Frage, ob das in Art. 52 MSchG bzw. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO verlangte Klageinteresse (i.S. eines schutzwürdigen Interesses) auch dann bejaht werden kann, wenn aus Sicht der Parteien innerhalb der Schweiz gerade kein Anknüpfungspunkt – so etwa mangels eines Wettbewerbsverhältnisses – auszumachen ist, jedoch die fragliche Nichtigkeitsklage hinsichtlich der

Rechtswirkungen eines Zentralangriffs auf die Basismarke anhängig gemacht wird (vgl. BGer [4A_97/2020](#) vom 5. August 2020, E. 3.1). Auf die vorgebrachten Argumente der Parteien, durch welche ein möglicher Bezug zur Schweiz hätte hergestellt werden sollen, ging das Bundesgericht in der Folge gar nicht erst ein. Vielmehr hielt es fest, dass die aus der Nichtigkeitsklage möglicherweise resultierende Nichtigerklärung einen sog. Zentralangriff unter dem Madrider System darstellen würde, wodurch die Klägerinnen wiederum den Markenschutz der Beklagten innerhalb der von ihr gemachten internationalen Registrierung aufheben könnten (vgl. BGer [4A_97/2020](#) vom 5. August 2020, E. 3.2). Gemäss bundesgerichtlicher Auffassung begründet gerade diese Möglichkeit, durch einen Zentralangriff infolge Nichtigerklärung die internationale Registrierung der Beklagten beseitigen zu können, ein ausreichendes *konkretes Klageinteresse*, weshalb die Nichtigkeitsklage im Ergebnis zuzulassen ist (vgl. BGer [4A_97/2020](#) vom 5. August 2020, E. 4.3.2).

[25] *Würdigung*. Dieser bundesgerichtlichen Auffassung gilt es nach hier vertretener Ansicht zuzustimmen. Eine abweichende Meinung würde das Instrument des Zentralangriffs gemäss Madrider System im Vertragsgebiet Schweiz lediglich verwässern und hinsichtlich seiner Wirkungskraft stark beeinträchtigen. Darüber hinaus würde eine solche Auffassung klarerweise dazu führen, dass künftige Klägerinnen gegenüber anderen Jurisdiktionen unnötig und ohne ersichtlichen Grund benachteiligt wären. Eine solche Konsequenz gilt es entsprechend abzulehnen.

Dr. iur. DANIEL DONAUER, LL.M. (*University of Washington, Health Law*), ist Rechtsanwalt in Zürich mit Schwerpunkt *Immaterialgüterrecht* sowie *Life Sciences & Healthcare*.

Zitiervorschlag: Daniel Donauer, Klageinteresse bei Zentralangriffen, in: dRSK, publiziert am 4. November 2020

ISSN 1663-9995. Editions Weblaw

EDITIONS WEBLAW

Weblaw AG | Schwarztorstrasse 22 | 3007 Bern

T +41 31 380 57 77 info@weblaw.ch

weblaw.ch