

# Wilhelm Gilliéron

## AVOCATS



Auteur: Wilhelm Avocats | Le : 24 September 2020

## Zwei aktuelle Entscheidungen des Bundesgerichts im Markenrecht

Der Bundesgerichtshof hatte kürzlich Gelegenheit, über zwei Fälle im Bereich des Markenrechts zu entscheiden, aus denen Folgendes hervorgeht:

### [4A\\_97/2020 Zentralisierter Angriff](#)

Erinnern wir uns zunächst daran, dass das so genannte Madrider System es einem Unternehmen erlaubt, eine Marke in einem Ursprungsland anzumelden (bekannt als Basismarke) und dann von dieser Registrierung zu profitieren, um zu einer internationalen Registrierung in Ländern zu gelangen, die dem Madrider Abkommen oder seinem Protokoll beigetreten sind.

Die Gültigkeit der in den verschiedenen Ländern auf der Grundlage der Basiseintragung eingetragenen Marken ist dann an die Gültigkeit der Herkunftsmarke während der auf das Datum der internationalen Registrierung folgenden fünf Jahre gebunden (Art. 6 des Abkommens und Art. 6 des Protokolls). Mit anderen Worten, unter der Annahme, dass die Basismarke angegriffen wird und dass diese Klage zu ihrer Löschung im Ursprungsland führt, werden alle aus der internationalen Registrierung resultierenden Marken gelöscht. Dies wird als zentralisierter Angriff bezeichnet, da der Angriff, der zentral und gegen die Basismarke gerichtet ist, die Wirkung hat, alle daraus resultierenden internationalen Registrierungen ungültig zu machen.

In diesem Urteil vertrat das Bundesgericht unserer Meinung nach ganz logisch die Auffassung, dass auch dann, wenn ein Gesuchsteller nicht in der Schweiz ansässig ist und in der Schweiz keine Tätigkeit ausübt, ihm ein schutzwürdiges Interesse im Sinne von Artikel 52 des Markenschutzgesetzes zuerkannt werden muss, solange die oben erwähnte Frist von fünf Jahren nicht verstrichen ist, da die Nichtigkeit der Basismarke die Nichtigkeit aller internationalen Registrierungen nach dem Madrider System zur Folge hat, die sich auf sie beziehen; der Anmelder muss jedoch auch nachweisen, dass er in mindestens einem der von der internationalen Registrierung erfassten Länder geschäftlich tätig ist, was hier der Fall war.

### [4A\\_297/2020 Klage auf Abtretung einer Markenmeldung](#)

Das Bundesgericht wies in diesem Fall zunächst darauf hin, dass, wenn die Beklagte die Begründetheit der Ansprüche der Klägerin, in diesem Fall eine Verletzung ihrer Marke, nicht anerkannte, die Klägerin ungeachtet der Namensänderung der Beklagten während des Verfahrens weiterhin ein rechtlich geschütztes Interesse an der Anerkennung ihres Anspruchs nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG hatte.

In Übereinstimmung mit der einstimmigen Doktrin ist das Bundesgericht sodann der Auffassung, dass die in Art. 53 MSchG verankerte Klage auf Übertragung der Marke nicht nur gegen eine eingetragene Marke, sondern auch gegen eine einfache Anmeldung erhoben werden kann, obwohl sich der Text von Art. 53 MSchG *stricto sensu* nur auf eine eingetragene Marke bezieht.