

# **BGE 150 III 83**

Bundesgericht (BGE), 2023-11-29, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_150 III 83](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_150_III_83)

FR: ATF 150 III 83

IT: DTF 150 III 83

## **Regeste**

Regeste Art. 4 MSchG; Agentenmarke. An die Identität der nutzungsberechtigten Vertragspartei, gegen die sich Art. 4 MSchG richtet, sind keine allzu strengen Anforderungen zu stellen: Erfasst werden nicht nur Hinterlegungen durch den nutzungsberechtigten Vertragspartner selber, sondern auch solche durch dessen Organe, Gesellschafter, Hilfspersonen, verbundene Unternehmen im Konzern oder Strohleute, soweit solche Hinterlegungen im Zusammenhang mit dem im Rahmen der Ermächtigung erfolgten Markengebrauch vorgenommen wurden (E. 3).

## **Erwägungen**

### **E. 3**

Die Klägerin rügt, die Vorinstanz habe bei der Beurteilung, ob es sich bei den von der Beklagten 1 eingetragenen Marken um Agentenmarken im Sinne von Art. 4 MSchG (SR 232.11) handle, Bundesrecht verletzt.

#### **E. 3.1**

Die Vorinstanz liess das Argument der Klägerin nicht gelten, dass es sich bei den von ihr angegriffenen Marken CH 645 779 "Glubschi", IR 1 281 710 GLUBSCHIS und IR 1 285 540 GLUBSCHIS (fig.) um sogenannte Agentenmarken ( Art. 4 MSchG ) handle, die nach Art. 52 MSchG zu löschen seien, da deren Anmeldung durch die Beklagte 1 ohne Zustimmung der Klägerin noch während der Dauer des Vertriebsverhältnisses erfolgt sei. Sie erwog mit Verweis auf ihre Erwägungen zu dem von ihr verneinten vertraglichen Unterlassungsanspruch gegenüber der Beklagten 1, das Distributorship Agreement aus dem Jahr 2010 sei zwischen der Klägerin und der BGE 150 III 83 S. 87 Bc. GmbH geschlossen worden. Die Beklagte 1 sei demgegenüber in keinem Vertragsverhältnis zur Klägerin gestanden. Folglich könne sich die Klägerin nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gegenüber der Beklagten 1 nicht auf Art. 4 MSchG berufen. In der Folge prüfte die Vorinstanz den klägerischen Einwand des Nichtgebrauchs der Schweizer Marke CH 646 779 "Glubschi" und erklärte die Marke mangels rechtserhaltenden Gebrauchs ( Art. 12 MSchG ) mit Bezug auf verschiedene beanspruchte Waren (nicht aber für Spiele, Spielzeug und Plüschtiere) für nichtig.

#### **E. 3.2.1**

Der besondere Schutzausschlussgrund der eingetragenen Marke nach Art. 4 MSchG beruht - ähnlich wie die relativen Ausschlussgründe - auf dem Vorbestehen bestimmter Drittzeichen; diese sind zwar im Inland nicht als Marke eingetragen, aber vom besser Berechtigten im In- oder Ausland benutzt worden. Die Norm bezweckt den Schutz des wirtschaftlichen Inhabers einer Marke gegenüber einem Agenten, Vertreter oder einem anderen zur Nutzung des Zeichens während der Dauer der Zusammenarbeit Ermächtigten,

der das Zeichen ohne Ermächtigung auf seinen Namen hinterlegt oder die Eintragung nach Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin behält. Dieser Schutz beruht auf der Annahme, dass der Nutzungsberechtigte gegenüber dem Inhaber aufgrund der Zusammenarbeit einer Interessenwahrungs- bzw. Loyalitätspflicht unterliegt, die einer Aneignung der Marke entgegensteht ( BGE 143 III 216 E. 2.1 mit Hinweisen). Die vom Gesetzgeber anvisierte besondere Konstellation setzt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung einen Vertrag zwischen dem wirklichen und dem angemassen Inhaber der Marke voraus, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat ( BGE 143 III 216 E. 2.1; BGE 131 III 581 E. 2.3; je mit Hinweisen, vgl. auch Urteil 4A\_128/2013 vom 30. September 2013 E. 3.2.1, nicht publ. in: BGE 139 III 424 ).

### **E. 3.2.2**

Entgegen dem angefochtenen Entscheid hat sich das Bundesgericht bisher nicht mit der Konstellation der Eintragung einer Marke durch eine nahestehende Person des nutzungsberechtigten Vertragspartners befasst. Der Umstand, dass Art. 4 MSchG ("Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter") nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein Vertragsverhältnis voraussetzt, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich dabei um einen im Markenrecht begründeten besonderen Schutzausschlussgrund und nicht um einen BGE 150 III 83 S. 88 vertraglichen Anspruch handelt. Es wird in der Lehre daher zu Recht hervorgehoben, dass im Hinblick auf den Schutzzweck von Art. 4 MSchG an die Identität der nutzungsberechtigten Vertragspartei, gegen die sich die Bestimmung richtet, keine allzu strengen Anforderungen zu stellen sind. Erfasst werden demnach nicht nur Hinterlegungen durch den nutzungsberechtigten Vertragspartner selber, sondern auch solche durch dessen Organe, Gesellschafter, Hilfspersonen, verbundene Unternehmen im Konzern oder Strohmannen, soweit solche Hinterlegungen im Zusammenhang mit dem im Rahmen der Ermächtigung erfolgten Markengebrauch vorgenommen wurden (MATTHIAS STÄDELI, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 17 zu Art. 4 MSchG ; MARKUS WANG, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 6 zu Art. 4 MSchG ; JACQUES DE WERRA, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 19 f. zu Art. 4 MSchG ; CHRISTOPH WILLI, MSchG, Markenschutzgesetz, 2002, N. 10 zu Art. 4 MSchG ; zum deutschen Recht etwa DANIELA N. SCHORK, in: Markengesetz, Nordemann/Nordemann-Schiffel [Hrsg.], 4. Aufl. 2023, § 11 Rz. 9; vgl. auch FRANZ HACKER, in: Markengesetz, Kommentar, Ströbele/Hacker/Thiering [Hrsg.], 12. Aufl. 2018, § 11 Rz. 9; Urteil I ZR 164/05 des deutschen Bundesgerichtshofs [BGH] vom 10. April 2008, in: Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen [BGHZ] 176 [2008] S. 121 Rz. 17, wonach die Eintragung der Marke durch einen Strohmann des Agenten der Eintragung durch den Agenten selbst gleichsteht).

### **E. 3.2.3**

Die Vorinstanz verkennt den Schutzzweck von Art. 4 MSchG , indem sie dem von der Klägerin angerufenen Schutzausschlussgrund mit dem blossen Hinweis darauf die Anwendung versagt, das Distributorship Agreement sei zwischen der Klägerin und der Bc. GmbH abgeschlossen worden, wohingegen die Beklagte 1 nicht Vertragspartei sei. Die Beklagte 1, die ebenfalls zur "B.-Gruppe" gehört, bezweckt insbesondere das Halten und die Verwaltung von Immaterialgüterrechten sowie das Erbringen von Dienstleistungen für Gruppengesellschaften und wird von der gleichen Organperson geführt wie die Bc. GmbH.

Nach ihren eigenen Behauptungen nutzte diese Konzerngesellschaft die angeblich selbst entwickelten Marken "Glubschi" bzw. "Glubschis" während des exklusiven Vertragsverhältnisses mit der Klägerin für ihre Absatzbemühungen. Die Beklagte 1 hinterlegte die strittigen Marken demnach als eng mit der Bc. GmbH verbundene Gruppengesellschaft in unmittelbarem BGE 150 III 83 S. 89 Zusammenhang mit dem im Rahmen des Distributorship Agreement geregelten Markengebrauch. Eine auf Art. 4 MSchG gestützte Schutzverweigerung ist in diesem besonderen Fall entgegen den Erwägungen im angefochtenen Entscheid nicht ausgeschlossen. Die Vorinstanz ist zu Unrecht davon ausgegangen, die Klägerin könne sich gegenüber der Beklagten 1 von vornherein nicht auf Art. 4 MSchG berufen. Entsprechend hat sie ungeprüft gelassen, ob die Voraussetzungen dieser Bestimmung erfüllt sind, was die Beklagten in Abrede stellen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.