

BGer 4A 154/2023 vom 17. Juli 2023

Bundesgericht, 2023-07-17, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_154_2023

FR: TF 4A 154/2023 du 17 juillet 2023

IT: TF 4A 154/2023 del 17 luglio 2023

Regeste

Markenrecht, | Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Erwägungen

E. 1

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 145 I 121 E. 1; 143 III 140 E. 1; 141 III 395 E. 2.1).

E. 1.1

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (Art. 72 BGG) und richtet sich gegen den Endentscheid (Art. 90 BGG) eines oberen kantonalen Gerichts, das in Anwendung von Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO als einzige kantonale Instanz entschieden hat (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen unterlegen (Art. 76 BGG), ein Streitwert ist nicht verlangt (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG) und die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 Abs. 1 BGG). Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichender Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) einzutreten.

E. 1.2

Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Mit Blick auf die Begründungspflicht der beschwerdeführenden Partei (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE 140 III 115 E. 2; 137 III 580 E. 1.3; 135 III 397 E. 1.4). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Macht die beschwerdeführende Partei beispielsweise eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) geltend, genügt es nicht, wenn sie einfach behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkürlich; sie hat vielmehr im Einzelnen zu zeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist (BGE 141 III 564 E. 4.1; 140 III 16 E. 2.1, 167 E. 2.1; je mit Hinweisen). Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbstständige Begründungen, so muss sich die Beschwerde zudem mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten (BGE 142 III

364 E. 2.4 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 143 IV 40 E. 3.4). Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (BGE 140 III 86 E. 2, 115 E. 2). Die Begründung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosser Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus (BGE 143 II 283 E. 1.2.3; 140 III 115 E. 2).

E. 1.3

Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht; zudem muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (BGE 145 V 188 E. 2; 140 III 115 E. 2; 135 III 397 E. 1.5). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG). Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt ebenfalls das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG (BGE 140 III 264 E. 2.3 mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substantiiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat (BGE 140 III 86 E. 2). Genügt die Kritik diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden (BGE 140 III 16 E. 1.3.1).

E. 1.4

Die Beschwerdeführerin verkennt diese Anforderungen teilweise. So weicht sie etwa in ihrer Sachverhaltsdarstellung, die sie ihren rechtlichen Ausführungen voranstellt, verschiedentlich von den tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Entscheid ab oder erweitert diese, ohne hinreichend begründete Sachverhaltsrügen zu erheben, weshalb ihre Ausführungen unbeachtet zu bleiben haben. Entgegen den Vorbringen in der Beschwerdeantwort trifft aber nicht zu, dass die Beschwerde durchwegs unzureichend begründet und daher darauf insgesamt nicht einzutreten wäre. Immerhin weist die Beschwerdegegnerin hinsichtlich des klägerischen Hauptbegehrens auf Übertragung der strittigen Marke (Klagebegehren Ziff. 1) zu Recht darauf hin, dass sich die Beschwerde einzig gegen die vorinstanzliche Hauptbegründung wendet, wonach der Beschwerdeführerin mangels Aktivlegitimation kein Übertragungsanspruch im Sinne von Art. 53 MSchG zustehe. Mit der selbstständigen Eventualbegründung im angefochtenen Entscheid, nach der ein allfälliger Übertragungsanspruch mangels Einhaltung der

Zweijahresfrist von Art. 53 Abs. 2 MSchG ohnehin verwirkt wäre, setzt sich die Beschwerde nicht auseinander. Damit hat die vorinstanzliche Begründung hinsichtlich der Abweisung des Übertragungsanspruchs (Klagebegehren Ziff. 1) Bestand und es ist auf die Beschwerde nur insoweit einzutreten, als sie sich gegen die Abweisung des Eventualbegehrens auf Nichtigerklärung der strittigen Marke (Klagebegehren Ziff. 2) richtet.

E. 2

Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz ein grundsätzlich falsches Vorgehen vor und rügt - neben verschiedenen angeblich offensichtlich unrichtigen Sachverhaltsfeststellungen - unter anderem eine Verletzung von Art. 8 ZGB, Art. 18 OR und Art. 3 in Verbindung mit Art. 52 MSchG (SR 232.11).

E. 2.1.1

Art. 52 MSchG sieht eine Feststellungsklage vor. Nach dieser Bestimmung kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Diese markenrechtliche Feststellungsklage erlaubt in der Form der Löschungs- oder Nichtigkeitsklage die Nichtigerklärung und Löschung einer Marke aus dem Markenregister (BGE 136 III 102 E. 3.1; Urteil 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 3.1). Die klagende Partei kann sich in diesem Zusammenhang unter anderem auf die relativen Ausschlussgründe in Art. 3 MSchG berufen (Urteile 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.1.2; 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 4.1). Nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz unter anderem Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Eine solche besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren oder Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 E. 2a, 441 E. 3.1; 127 III 160 E. 2a; 122 III 382 E. 1). Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1). Das Bundesgericht prüft als Rechtsfrage frei, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (BGE 128 III 96 E. 2; 126 III 315 E. 4b; je mit Hinweisen).

E. 2.1.2

Gemäss Art. 8 ZGB hat, wo es das Gesetz nicht anders bestimmt, jene Partei das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, die aus ihr Rechte ableitet. Demgemäss hat die Partei, die einen Anspruch geltend macht, die rechtsbegründenden Tatsachen zu beweisen, während die Gegenpartei die Beweislast für diejenigen Tatsachen trägt, die zur Aufhebung oder zum Verlust des Anspruchs führen. Folglich sind rechtshindernde oder rechtsaufhebende Tatsachen von derjenigen Partei zu behaupten und zu beweisen, die sich darauf beruft (BGE 148 III 105 E. 3.3.1; 139 III 7 E. 2.2; 128 III 271 E. 2a/aa). Ein Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache

keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (BGE 148 III 105 E. 3.3.1, 134 E. 3.4.1; Urteil 5A_514/2022 vom 28. März 2023 E. 2.2.3, zur Publ. vorgesehen).

E. 2.2

Die Vorinstanz hat einen auf Art. 3 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 52 MSchG gestützten Anspruch der Beschwerdeführerin als Inhaberin der Marke Nr. xxx X. _____ auf Löschung der später eingetragenen Marke Nr. yyy CLUB X. _____ mit der Begründung verneint, die Beschwerdeführerin könne keine bessere Berechtigung geltend machen, da die Rechte am Kennzeichen CLUB X. _____ im Zuge der Aufspaltung im Jahr 2006 auf die Beschwerdegegnerin übertragen worden seien und die Parteien damit zumindest eine Koexistenz der Kennzeichen CLUB X. _____ und X. _____ vereinbart bzw. diese in Kauf genommen hätten. Die Parteien hätten gewusst und gewollt, dass die Kennzeichen X. _____ und CLUB X. _____ nebeneinander bestünden und hätten damit eine Verwechslungsgefahr zumindest implizit in Kauf genommen.

E. 2.3.1

Wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt, besteht zwischen der von ihr eingetragenen Marke Nr. xxx X. _____ und der Marke Nr. yyy CLUB X. _____ der Beschwerdegegnerin, die für gleiche bzw. zumindest gleichartige Dienstleistungen eingetragen wurde, dem Gesamteindruck nach eine Verwechslungsgefahr. Dies wird auch von der Beschwerdegegnerin zu Recht nicht grundsätzlich in Abrede gestellt. Damit ist die Beschwerdeführerin gestützt auf ihre ältere Marke Nr. xxx X. _____ nach Art. 3 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 52 MSchG grundsätzlich berechtigt, die Löschung der später eingetragenen Schweizer Marke Nr. yyy CLUB X. _____ zu verlangen. Die Beschwerdeführerin bringt zutreffend vor, es sei angesichts dieser markenrechtlichen Anspruchslage an der Beschwerdegegnerin zu beweisen, dass sie dennoch zur Eintragung des verwechselbaren Zeichens CLUB X. _____ ins Markenregister berechtigt war, indem ihr ein entsprechendes Recht eingeräumt wurde. Dies verkennt die Beschwerdegegnerin nebst der Priorität der zuerst eingetragenen Marke Nr. xxx X. _____ (Art. 3 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 6 MSchG), wenn sie sich in der Beschwerdeantwort auf den Standpunkt stellt, die Beschwerdeführerin sei dafür beweispflichtig, da der Umstand der Eintragung der (späteren) Marke deren Gültigkeit indiziere.

E. 2.3.2

Die Vorinstanz scheint eine solche Berechtigung der Beschwerdegegnerin zur Eintragung der verwechselbaren Marke Nr. yyy CLUB X. _____ daraus abzuleiten, dass die Rechte am (damals noch nicht registrierten) Kennzeichen CLUB X. _____ im Zuge der Abspaltung auf die Beschwerdegegnerin übertragen worden seien und die Parteien "damit" zumindest konkludent eine Koexistenz der beiden strittigen Kennzeichen vereinbart bzw. diese in Kauf genommen hätten. Die Beschwerdeführerin bringt in diesem Zusammenhang zutreffend vor, dass sie sich mit ihrer Klage nicht gegen die Nutzung des Kennzeichens CLUB X. _____ im Zusammenhang mit dem Betrieb des Clubs und Restaurants in der Villa V. _____ durch die Beschwerdegegnerin wehrt, sondern gegen deren Eintragung dieses Kennzeichens ins schweizerische Markenregister. Im angefochtenen Entscheid wird in keiner Weise konkretisiert, welche Rechte am (damals nicht registrierten) Kennzeichen CLUB X. _____ im Rahmen der erfolgten Spaltung - trotz fehlender (ausdrücklicher)

Aufführung im Inventar des Spaltungsplans (vgl. Art. 37 lit. b und Art. 38 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung [Fusionsgesetz, FusG; SR 221.301]) - auf die Beschwerdegegnerin übertragen worden sein sollen. So erwähnt die Vorinstanz im Rahmen ihrer Ausführungen zum normativen Konsens "Enseignes und Geschäftsbezeichnungen", die zusammen mit dem jeweiligen Betrieb übertragen werden könnten, und weist darauf hin, dass der Betrieb des Restaurants "Club X. _____" unbestrittenermassen auf die Beschwerdegegnerin übergegangen sei. Inwiefern das Zeichen CLUB X. _____ vor der Abspaltung anderweitig, geschweige denn zur Kennzeichnung konkreter Waren und Dienstleistungen verwendet worden wäre, geht aus dem angefochtenen Entscheid nicht hervor. Unabhängig davon, welche Rechte am damals noch nicht registrierten Kennzeichen CLUB X. _____ durch Abspaltung auf die Beschwerdegegnerin übertragen wurden, leuchtet nicht ein, inwiefern diese Übertragung eine Berechtigung beinhaltet hätte, das nicht registrierte Kennzeichen als Marke im Markenregister zu hinterlegen und damit eine über die übertragenen Rechte hinausgehende absolut geschützte Rechtsposition zu erlangen. Hierzu wäre angesichts der - unstrittig bei der Beschwerdeführerin verbliebenen - Marke Nr. xxx X. _____ eine (lizenzvertragsähnliche) Vereinbarung vorausgesetzt gewesen, die der Beschwerdegegnerin eine solche Berechtigung eingeräumt hätte. Die Vorinstanz geht zwar von einer "zumindest konkludent" vereinbarten Koexistenz der beiden Marken aus, führt jedoch keine hinreichende Grundlage für eine derartige Vereinbarung an. Vielmehr leitet sie einen solchen Vertrag einzig aus der angeblichen Übertragung der Rechte am nicht registrierten Kennzeichen ab ("und die Parteien damit zumindest konkludent [...] [Hervorhebung hinzugefügt]"), was nicht angeht. Abgesehen davon stellte die Vorinstanz in tatsächlicher Hinsicht lediglich fest, die konkludente Vereinbarung einer Koexistenz sei in der vorliegenden Konstellation "plausibel", wobei sie ergänzend festhielt, das fehlende (schriftliche) Vertragsdokument spreche umgekehrt auch nicht für den von der Beschwerdegegnerin behaupteten tatsächlichen Konsens. Die Beschwerdeführerin rügt in diesem Zusammenhang zu Recht, dass die Vorinstanz ein falsches Beweismass angewendet hat, indem sie anstatt des strikten Beweises die Plausibilität genügen liess (zum Regelbeweismass BGE 148 III 105 E. 3.3.1, 134 E. 3.4.1; Urteil 5A_514/2022 vom 28. März 2023 E. 2.2.3, zur Publ. vorgesehen). Zudem weist die Beschwerdeführerin zutreffend darauf hin, dass die Vorinstanz bei der Prüfung des normativen Konsenses nicht auf die angebliche Koexistenzvereinbarung einging. Inwiefern angesichts des konkreten Erklärungsverhaltens der Parteien nach Treu und Glauben von einer Vereinbarung auszugehen wäre (zur Auslegung nach dem Vertrauensprinzip BGE 142 III 239 E. 5.2.1; 140 III 134 E. 3.2), die der Beschwerdegegnerin das Recht eingeräumt hätte, das nicht registrierte Zeichen CLUB X. _____ nach der erfolgten Abspaltung als Marke im schweizerischen Markenregister eintragen zu lassen, obwohl die eingetragene Marke Nr. xxx X. _____ unstrittig bei der Beschwerdeführerin verblieb, legt die Beschwerdegegnerin nicht dar, sondern geht vielmehr davon aus, der Bestand oder Nichtbestand einer Koexistenzvereinbarung sei gar nicht entscheidend. Aus dem blossen Umstand, dass das (nicht registrierte) Zeichen CLUB X. _____ sowohl vor als auch nach der Abspaltung neben der eingetragenen Marke Nr. xxx X. _____ bestand, lässt sich nach Treu und Glauben jedenfalls nicht auf eine vertraglich eingeräumte Berechtigung der Beschwerdegegnerin schliessen, das erste Zeichen trotz Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG) als Marke zu hinterlegen.

E. 2.3.3

Nachdem keine vertragliche Berechtigung der Beschwerdegegnerin erstellt ist, das Zeichen CLUB X. _____ als Marke im schweizerischen Markenregister zu hinterlegen, trägt sie nach Art. 8 ZGB die Folgen der Beweislosigkeit. Aufgrund der Priorität der zuerst eingetragenen Marke Nr. xxx X. _____ steht der Beschwerdeführerin demnach gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 52 MSchG ein Anspruch auf Löschung der später eingetragenen verwechselbaren Marke Nr. yyy CLUB X. _____ zu.

E. 3

Die Beschwerde ist gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist, das angefochtene Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 1. Februar 2023 ist aufzuheben und die Schweizer Marke Nr. yyy CLUB X. _____ in Gutheissung des Klagebegehrens Ziffer 2 für nichtig zu erklären. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 sowie Art. 68 Abs. 2 BGG).

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