

BGer 4A 181/2019 vom 27. August 2019

Bundesgericht, 2019-08-27, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_181_2019

FR: TF 4A 181/2019 du 27 août 2019

IT: TF 4A 181/2019 del 27 agosto 2019

Regeste

Markenrecht; Nichtigkeits- und Unterlassungsklage | Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Erwägungen

E. 1

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

E. 1.1

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 S. 116; 137 III 580 E. 1.3; 135 III 397 E. 1.4 S. 400).

E. 1.2

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 (Art. 105 Abs. 2 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (BGE 140 III 115 E. 2 S. 117; 135 III 397 E. 1.5). Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG (BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266 mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und

substanziert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 18 mit Hinweisen). 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 S. 18).

E. 1.3

Die Beschwerdeführerin verkennt diese Grundsätze, wenn sie der Vorinstanz vorwirft, den Sachverhalt unvollständig festgestellt zu haben und diesen um verschiedene Elemente ergänzen will, ohne jedoch aufzuzeigen, inwiefern die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung auf Willkür oder einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruhen soll (Art. 105 Abs. 2 BGG). Auf ihre Kritik ist nicht einzutreten. An einer anderen Stelle rügt die Beschwerdeführerin sodann, die Vorinstanz habe den Sachverhalt insoweit offensichtlich unrichtig festgestellt, als sie davon ausging, der Geschäftszweck der Beschwerdegegnerin könne auch den Verkauf von Sonnenbrillen umfassen. Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin kann jedoch weder dem englischen Wort "includes" noch der Übersetzung der Beschwerdeführerin mit "beinhaltet" eindeutig entnommen werden, die Aufzählung der Geschäftsaktivitäten sei abschliessend. Insoweit die Vorinstanz schloss, die Aufzählung der Beschwerdegegnerin sei in Anbetracht der Verwendung des Begriffes "includes" nicht abschliessend, ist sie jedenfalls nicht in Willkür verfallen.

E. 2

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe in Missachtung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Art. 2 ZGB und Art. 2 UWG verletzt, indem sie den Einwand der Rechtsmissbräuchlichkeit verwarf und das Vorgehen der Beschwerdegegnerin als Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie betrachtete.

E. 2.1

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann für registrierte Marken kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern in der Absicht, die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte zu verhindern, den Schutzzumfang tatsächlich gebrauchter Marken zu vergrössern (BGE 127 III 160 E. 1a S. 164 mit Hinweis) oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen (Urteile 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2; 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4). Das Fehlen einer Gebrauchsabsicht hat die Nichtigkeit der eingetragenen Marke zur Folge (BGE 127 III 160 E. 1a S. 164; Urteile 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2; 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). Die Unzulässigkeit solcher ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuchlich eingetragener Marken stellt neben der Nichtaufnahme des Gebrauchs (Art. 12 Abs. 1 MSchG) einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts dar, und der jeweilige Inhaber der Marke kann sich nicht auf die Benutzungsschonfrist berufen (Urteile 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2; 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). Ausgehend von der gesetzlichen Grundregel, dass derjenige eine Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB), trägt grundsätzlich diejenige Partei die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht, die sich auf diesen Nichtigkeitsgrund beruft (vgl. BGE 127 III 160 E. 1a S. 164). Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der fehlenden Gebrauchsabsicht um eine negative und überdies innere Tatsache handelt, die kaum positiv bewiesen werden kann. Mit der Lehre ist daher anzunehmen, dass im Rahmen der Mitwirkungspflicht von der Gegenseite verlangt werden darf, dass sie die Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in

ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet. Erscheint dem Richter diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Gesamtwürdigung genügen (Urteile 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.1; 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.1; jeweils mit Verweis auf EUGEN MARBACH, Markenrecht, SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 1446).

E. 2.2

Es ist unstrittig, dass die Beschwerdegegnerin das Zeichen D._____ in der Schweiz als Marke sowohl in der Klasse 14 (u.a. Uhren) als auch in der Klasse 9 (u.a. Brillen) vor der Beschwerdeführerin zur Eintragung in das schweizerische Markenregister hinterlegt hat, weshalb sie aufgrund von Art. 6 MSchG Hinterlegungspriorität genießt. Hinsichtlich der geltend gemachten missbräuchlichen Markeneintragung stellte die Vorinstanz zwar einige Ungereimtheiten fest; die grösstenteils wenig aussagekräftigen Indizien würden angesichts glaubwürdiger Erklärungen zur Markenstrategie jedoch nicht genügend eindeutig auf eine mangelnde Gebrauchsabsicht der Marken hinweisen. Nach einer Gesamtwürdigung aller Indizien verwarf die Vorinstanz deshalb den Einwand, dass die Beschwerdegegnerin mit der Markeneintragung eine reine Defensivstrategie ohne Gebrauchsabsicht verfolgt habe und bejahte die Gültigkeit der Marken.

E. 2.3

Die Beschwerdeführerin kritisiert, die Vorinstanz habe es unterlassen, die Ungereimtheiten in der Markenstrategie der Beschwerdegegnerin im Rahmen der Fairness-Prüfung angemessen zu berücksichtigen. Diesen Standpunkt versucht die Beschwerdeführerin mit mehreren Sachverhaltselementen zu untermauern. So macht sie insbesondere geltend, die Vorinstanz habe das Vorgehen der Beschwerdegegnerin als fragwürdig betrachtet, insoweit diese nach mehrmaliger erfolgloser Anfrage zur Zusammenarbeit ihre eigene D._____ Marke in Mexiko registrierte und ihre eigene D._____ Kollektion aufbaute. Überdies habe die Vorinstanz die pauschale Erklärung der Beschwerdegegnerin, weshalb sie den Namen D._____ wählte, als nicht überzeugend bewertet. Indessen habe die Vorinstanz verkannt, aus all diesen Indizien eine unfaire Markenstrategie abzuleiten.

E. 2.4

Die Beschwerdeführerin gibt zwar an, ihre Rüge sei rechtlicher Natur. Wie aus der Begründung indes unschwer zu erkennen ist, richtet sie sich richtig besehen - zumindest grösstenteils - gegen die Würdigung mehrerer Indizien durch die Vorinstanz respektive gegen das Beweisergebnis im angefochtenen Entscheid. Die Beschwerdegegnerin wendet in ihrer Antwort denn auch zutreffend ein, dass insbesondere die Feststellung einer (fehlenden) Gebrauchsabsicht eine Tatfrage darstellt, an die das Bundesgericht nach Art. 105 Abs. 1 BGG grundsätzlich gebunden ist (vgl. dazu BGE 127 III 160 E. 1). Indem die Beschwerdeführerin einzelne Elemente des Sachverhalts im angefochtenen Urteil herauspicks, respektive einige ausgewählte Indizien selbst und anders als die Vorinstanz würdigt, verkennt sie das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG (vgl. vorstehend E. 1.2). Im Übrigen kann der Vorinstanz ohnehin keine Willkür vorgeworfen werden, wenn sie den Beweis der fehlenden Markengebrauchsabsicht als gescheitert betrachtete. Denn wie bereits angedeutet, unterschlägt die Beschwerdeführerin diejenigen Elemente des Sachverhalts, welche gegen ihre Ansicht einer missbräuchlichen Markenstrategie sprechen. Namentlich übergeht die Beschwerdeführerin beispielsweise, dass eine Zusammenarbeit

der Beschwerdegegnerin mit schweizerischen Uhrenfirmen erstellt ist und es nach den Feststellungen im angefochtenen Urteil auch plausibel ist, dass die Beschwerdegegnerin als Uhrenherstellerin beabsichtigt, im Uhrenland Schweiz aktiv zu werden. Aufgrund der besagten Positionierung als Uhren- und Schmuckherstellerin erachtete es die Vorinstanz ferner als nicht unglaubwürdig, dass die Beschwerdegegnerin auch plane, in Zukunft auf dem hiesigen Markt eine Sonnenbrillenkollektion zu lancieren; zumal darin ein bewährtes Marketingkonzept zu erblicken sei. Hinsichtlich der behaupteten Defensivstrategie kommt hinzu, dass die Beschwerdeführerin nach den Feststellungen der Vorinstanz weder eine grosse Verkehrsgeltung ihrer Marken in der Schweiz belegte noch nennenswerte Vorbereitungsmaßnahmen aufzeigen konnte, um den schweizerischen Markt zu betreten. Sofern die Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der besagten Markenhinterlegungen seitens der Beschwerdegegnerin dennoch bereits beabsichtigt haben sollte, ein Uhren- und Sonnenbrillengeschäft in der Schweiz zu lancieren, war ein solches Vorhaben für die Beschwerdegegnerin gemäss Feststellung im angefochtenen Urteil jedenfalls nicht absehbar. Obwohl Anzeichen einer Defensivhinterlegung insoweit bestehen, als die Vorinstanz einige Ungereimtheiten bei der Markenstrategie der Beschwerdegegnerin feststellte, hält die Würdigung der Beweise durch die Vorinstanz einer Willkürprüfung stand. Nach einer Gesamtwürdigung sämtlicher Umstände, namentlich auch derjenigen Sachverhaltselemente, welche die Beschwerdeführerin übergeht, schloss die Vorinstanz ohne in Willkür zu verfallen, ein fehlender Gebrauchswillen hinsichtlich der in der Schweiz registrierten Marken sei nicht mit genügender Deutlichkeit erstellt.

E. 2.5

Die weiteren von der Beschwerdeführerin angerufenen Umstände wurden von der Vorinstanz entgegen dem Vorwurf einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV , Art. 53 ZPO) ebenfalls hinreichend berücksichtigt und ändern zudem nichts an der Willkürfreiheit des Beweisergebnisses: So wendet die Beschwerdeführerin namentlich ferner ein, mehrere im Jahre 2003 in Mexiko hinterlegte Marken der Beschwerdegegnerin seien mit US-amerikanischen Marken identisch. Dieses Vorgehen habe auch die Vorinstanz als nur schwer nachvollziehbar bezeichnet. Ausserdem habe die Vorinstanz erwogen, es liege ein gewisser Verdacht nahe, dass die Beschwerdegegnerin durch einen englischsprachigen Eintrag auf der Facebook-Seite der Beschwerdeführerin sowie ein E-Mail, worin ein Vertreter der Beschwerdegegnerin diese als Lizenznehmerin bezeichnete, den Eindruck erwecken wollte, in einer geschäftlichen Beziehung mit dem Konzern der Beschwerdeführerin zu stehen. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe diese Umstände ihrem Urteil jedoch nicht genügend zugrunde gelegt. Entgegen dem Vorwurf der Beschwerdeführerin schenkte die Vorinstanz auch diesen Einwänden Gehör; sie bewertete deren gesamthafte Beweiskraft indessen als sehr eingeschränkt. Namentlich ging sie davon aus, die fraglichen Verhaltensweisen hätten aufgrund ihrer zeitlichen und geografischen Ferne keinen massgeblichen Zusammenhang zur vorliegenden Streitsache. Dass die Vorinstanz nach Wiedergabe dieser Umstände im angefochtenen Urteil nur gesamthaft zu deren Beweiskraft Stellung nahm, anstatt sie im Einzelnen zu berücksichtigen, ist ebenfalls nicht zu bemängeln; zumal die Vorinstanz den jeweiligen Beweiswert zu Recht stark relativierte. Inwiefern sich für den vorliegenden Fall direkte Schlüsse aus den Markenregistrierungen in Mexiko im Jahre 2003, dem Eintrag auf der nicht auf die Schweiz ausgerichteten Facebook-Seite sowie dem vorerwähnten E-Mail ziehen lassen würden, lässt sich auch der Beschwerde nicht entnehmen. Die Vorinstanz setzte sich im Rahmen ihrer freien Würdigung der Beweise (Art. 157 ZPO) mit den für den

Entscheid wesentlichen Parteistandpunkten auseinander und kam zu einem Beweisergebnis, das unter Willkür Gesichtspunkten nicht zu beanstanden ist. Zudem genügen die entsprechenden im angefochtenen Urteil festgehaltenen Überlegungen den Anforderungen an die Urteilsbegründung. Denn die Erwägungen sind auch in diesem Zusammenhang zumindest so abgefasst, dass sich die Beschwerdeführerin über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an das Bundesgericht weiterziehen konnte. Mithin sind der Begründung die wesentlichen Überlegungen zu entnehmen, von denen sich das Gericht hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt (vgl. dazu BGE 141 III 28 E. 3.2.4 S. 41; 141 V 557 E. 3.2.1 ; 134 I 83 E. 4.1 S. 88; je mit Hinweisen).

E. 2.6

Nachdem sich herausgestellt hat, dass die Beschwerdeführerin ihre rechtliche Rüge mit einer eigenen Würdigung der Indizien begründet, welche nicht berücksichtigt werden kann, ist ihrer Argumentation der Boden entzogen. Denn entgegen dem, was den Ausführungen der Beschwerdeführerin entnommen werden könnte, ist nicht erstellt, dass die Beschwerdegegnerin nur eine Defensivstrategie verfolgte und gar keine Absicht hegte, ihre Marken in der Schweiz zu gebrauchen. Wenn die Vorinstanz vor diesem Hintergrund die Markeneintragungen als gültig erachtete, kann ihr weder eine Missachtung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung noch eine Verletzung von Art. 2 ZGB oder Art. 2 UWG vorgeworfen werden.

E. 3

Hinsichtlich des zwischen denselben Parteien durchgeführten Verfahrens in der Europäischen Union ist ein direkter Zusammenhang mit vorliegender Konstellation weder dargetan noch ersichtlich. Überdies bestünde selbst bei vergleichbarem Sachverhalt keine rechtliche Bindungswirkung. Da die Berücksichtigung des von der Beschwerdeführerin eingereichten Entscheids des General Courts of the European Union vom 23. Mai 2019 sowie ihre ebenfalls nach abgelaufener Beschwerdefrist eingereichte Stellungnahme ohnehin nichts am Ausgang des vorliegenden Verfahrens ändern würde, kann offen gelassen werden, ob die grundsätzlich verspäteten Eingaben überhaupt zu berücksichtigen gewesen wären. Der Beschwerde sind schliesslich keine Rügen zur grösstenteils gutgeheissenen Widerklage zu entnehmen. Es offenbaren sich insoweit auch keine geradezu offensichtliche rechtliche Mängel (vgl. dazu vorstehend E. 1.1), weshalb sich weitere Ausführungen erübrigen.

E. 4

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann. Die Gerichtskosten sind dementsprechend der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Sie hat die Beschwerdegegnerin, die sich vor Bundesgericht vernehmen liess, indem sie eine anwaltlich verfasste Beschwerdeantwort einreichte, ausserdem für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG).

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