

BGer 4A_602/2023 vom 26. Januar 2024

Bundesgericht, 2024-01-26, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_602_2023

FR: TF 4A_602/2023 du 26 janvier 2024

IT: TF 4A_602/2023 del 26 gennaio 2024

Erwägungen

E. 1

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 148 IV 155 E. 1.1 ; 145 I 121 E. 1; 143 III 140 E. 1).

E. 1.1

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (Art. 72 BGG) und richtet sich gegen den Endentscheid (Art. 90 BGG) des Handelsgerichts, das in Anwendung von Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO als einzige kantonale Instanz entschieden hat (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen unterlegen (Art. 76 Abs. 1 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. 2

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe zu Unrecht wegen fehlender Gebrauchsabsicht eine rechtsmissbräuchliche Markenhinterlegung bejaht und damit Art. 5, Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 MSchG sowie Art. 8 ZGB verletzt. Die Erwägung, wonach die Parteien keine einfache Gesellschaft gebildet haben, ficht die Beschwerdeführerin hingegen ausdrücklich nicht mehr an.

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 mit Hinweis) oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen. Das Fehlen einer Gebrauchsabsicht hat die Nichtigkeit der eingetragenen Marke zur Folge (

BGE 127 III 160 E. 1a; Urteile 4A_227/2022 vom 8. September 2022 E. 3.1; 4A_181/2019 vom 27. August 2019 E. 2.1; 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.1). 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_227/2022, a.a.O., E. 3.1; 4A_181/2019, a.a.O., E. 2.1; 4A_234/2018, a.a.O., E. 2.1).

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). 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. Es 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_227/2022, a.a.O., E. 3.1; 4A_181/2019, a.a.O., E. 2.1; 4A_234/2018, a.a.O., E. 2.1).

E. 2.2

Die Beschwerdeführerin vermag nicht aufzuzeigen, inwiefern die Vorinstanz diese Grundsätze verletzt hätte, indem sie erwog, die Marke "E. _____" sei nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden, sondern in der Absicht, von der Beschwerdegegnerin finanzielle Vorteile zu erlangen, weshalb sie nach Art. 52 MSchG als nichtig zu erklären sei. Die Vorinstanz ging aufgrund der Korrespondenz zwischen den Parteien davon aus, dass die Beschwerdeführerin darum wusste, dass die Beschwerdegegnerin die Marke hinterlegen wollte. Nach erfolgter Eintragung habe sie von der Beschwerdegegnerin Ende 2020 sukzessiv erhöhte Geldbeträge für die Übertragung der Marke verlangt. Inwiefern sie die Marke "E. _____" selber hätte gebrauchen wollen, legte die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren nicht dar. Die Vorinstanz hat angesichts der festgestellten Indizien bundesrechtskonform erwogen, die Markeneintragung sei ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuchlich erfolgt. Dabei hat sie hinreichend begründet, weshalb sie von einer missbräuchlichen Hinterlegung ausging, womit sich der in der Beschwerde erhobene Vorwurf der Verletzung der Begründungspflicht (Art. 29 Abs. 2 BV) als unbegründet erweist. Ins Leere zielt auch der Einwand, die Vorinstanz habe ihr zu Unrecht die qualifizierte Bestreitungslast auferlegt und damit Art. 8 ZGB verletzt. Vielmehr durfte von der Beschwerdeführerin im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht verlangt werden, dass sie die Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, weshalb die erfolgte Hinterlegung trotz der von der Beschwerdegegnerin dargelegten Ungereimtheiten Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildete. Dies tat sie jedoch nicht.

Die Beschwerdeführerin bestätigt im Übrigen vor Bundesgericht selber, die streitbetroffene Marke nie zum eigenen Gebrauch hinterlegt zu haben, sondern einzig mit der Absicht, diese auf die Beschwerdegegnerin zu übertragen. Die Vorinstanz hat darin zu Recht keinen legitimen stellvertretenden Gebrauch im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG erblickt, der eine missbräuchliche Eintragung ausschliessen würde. Der Einwand der Verletzung der

Begründungspflicht bzw. des rechtlichen Gehörs zielt ebenso ins Leere wie derjenige der aktenwidrigen, offensichtlich unrichtigen bzw. willkürlichen Sachverhaltsfeststellung.

Inwiefern der ins Feld geführte Umstand, dass die Beschwerdeführerin erst knapp drei Monate nach der Hinterlegung erstmals eine Entschädigung für die Markenübertragung forderte, zur Zulässigkeit der erfolgten Markeneintragung führen soll, leuchtet nicht ein. Indem die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht unter Hinweis auf verschiedene Aktenstücke des kantonalen Verfahrens ihre eigene Sicht zu ihren Beweggründen wie auch zu den Hintergründen der geforderten Entschädigungen unterbreitet und gestützt darauf bestreitet, mit der Markenhinterlegung einzig finanzielle Interessen verfolgt zu haben, verfehlt sie die gesetzlichen Begründungsanforderungen an hinreichende Sachverhaltsrügen. Der pauschal erhobene Vorwurf der Verletzung der Begründungspflicht (Art. 29 Abs. 2 BV), der aktenwidrigen bzw. willkürlichen Sachverhaltsfeststellung sowie der einseitigen Beweiswürdigung zielt auch in diesem Zusammenhang ins Leere.

E. 2.3

Insgesamt ist der Vorinstanz keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, indem sie angesichts der von ihr festgestellten Indizien erwog, die Hinterlegung der Marke "E._____" sei ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuchlich erfolgt, weshalb sie gestützt auf Art. 52 MSchG als nichtig zu erklären sei.

E. 3

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1 BGG). Der Beschwerdegegnerin, die sich nur zum Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung zu äussern hatte, ist für das bundesgerichtliche Verfahren eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 68 Abs. 2 BGG).

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