

BGer 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012

Bundesgericht, 2012-06-18, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_62_2012

FR: TF 4A_62/2012 du 18 juin 2012

IT: TF 4A_62/2012 del 18 giugno 2012

Erwägungen

E. 1

In der vorliegenden Registersache ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG die Beschwerde in Zivilsachen das zulässige Rechtsmittel. Als Vorinstanz hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG). Der Entscheid erging nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (Art. 73 BGG). Der angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. yyy._____ [Doppelhelix (fig.)] ab und stellt demnach einen Endentscheid dar (Art. 90 BGG). Der für die Beschwerde in Zivilsachen erforderliche Streitwert ist erreicht (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG ; BGE 133 III 490 E. 3.3). Die Beschwerdeführerin ist mit ihrem Begehren vor der Vorinstanz unterlegen und damit formell zur Beschwerde legitimiert (Art. 76 Abs. 1 lit. a BGG). Soweit sie das gewünschte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis für ihr Zeichen nicht erhalten hat, ist sie auch materiell beschwert (Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG). Soweit das Zeichen aber für die übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen zum Markenschutz zugelassen wurde, ist die Beschwerdeführerin materiell nicht beschwert. Trotzdem beantragt sie in der Beschwerde weiterhin die Eintragung für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen, auch für diejenigen, die nicht zurückgewiesen wurden. Insoweit kann auf die Beschwerde mangels Beschwer nicht eingetreten werden. Im Übrigen sind die Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt, und ist - unter Vorbehalt einer rechtsgenügenden Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG - auf die Beschwerde einzutreten.

E. 2

Für die Hinterlegung einer Marke ist beim IGE unter anderem das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen zu hinterlegen, für welche die Marke beansprucht wird (Art. 28 Abs. 2 lit. c MSch G [SR 232.11]). Dabei sind die Waren und Dienstleistungen präzise zu bezeichnen (Art. 11 Abs. 1 MSchV). Die Waren und Dienstleistungen sind in Gruppen zusammenzufassen, die den internationalen Klassen nach dem Abkommen von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen (SR 0.232.112.7/.9) entsprechen. Den Gruppen ist die Nummer der Klasse dieser Klassifikation voranzustellen, und jede Gruppe ist in der Reihenfolge der Klassen dieser Klassifikation anzuordnen (Art. 11 Abs. 2 MSchV).

Das IGE beanstandete das mit dem Eintragungsgesuch Nr. yyy._____ (Doppelhelix) eingereichte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in verschiedener Hinsicht (unpräzise Formulierungen, Fehlklassierungen, Qualifikation von Waren als Dienstleistungen). Die Vorinstanz prüfte im Einzelnen, ob die Beanstandungen des IGE zu Recht erfolgt waren, was sie durchwegs bejahte. Die Beschwerdeführerin hält dem in der Beschwerde einzig entgegen, sie halte auch heute an ihren Auffassungen fest. Eine Wiederholung der Argumentation sei hier nicht zielführend und bringe nichts. Darin kann keine

rechtsgenüßlich begründete Anfechtung erblickt werden (vgl. BGE 131 III 384 E. 2.3; 126 III 198 E. 1d). Die Beschwerdeführerin geht mit keinem Wort auf die ausführlichen Erwägungen der Vorinstanz ein. Bei diesen hat es daher ohne weiteres sein Bewenden.

E. 3

Sind aber die Beanstandungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses für die Bildmarke "Doppelhelix" zu Recht erfolgt, bedeutet dies, dass die gleichlautenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse der bereits ein getragenen Marken der Beschwerdeführerin "X. _____" und "XQ. _____" als fehlerhaft zu gelten haben. Demnach kann es bei der Berufung auf die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse dieser beiden Voreintragungen - entgegen der Beschwerdeführerin - nicht um die Gleichbehandlung im Recht, sondern höchstens um die Gleichbehandlung im Unrecht gehen. Hierfür fehlt es aber an den Voraussetzungen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (BGE 136 I 65 E. 5.6 S. 78; 127 I 1 E. 3a S. 2 f.; Urteil 4A_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.3.7 m.H.). Dass diese Voraussetzungen vorliegend gegeben wären, wird nicht dargetan. Zu Recht wies die Vorinstanz ferner darauf hin, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz nur gegenüber verschiedenen Personen greift (BGE 129 I 161 E. 3.1). Die Beschwerdeführerin macht geltend, drei von ihr praktisch zeitgleich eingereichte Gesuche mit identisch formulierten Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen seien unterschiedlich beurteilt worden. Gegenüber sich selbst kann die Beschwerdeführerin nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts von vornherein keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend machen (Urteile 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 4, in: sic! 2004 S. 400; 4A.13/1995 E. 5c, in: sic! 1997 S. 159). Es hilft der Beschwerdeführerin daher nicht weiter, dass zwei von ihr beanspruchte, gleichlautende Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse - zu Unrecht - eingetragen wurden. Die Rüge der Verletzung von Art. 8 BV erweist sich demnach als unbegründet.

E. 4

Die Beschwerdeführerin beruft sich zudem auf den Grundsatz von Treu und Glauben.

Der in Art. 9 BV verankerte Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Vorausgesetzt ist weiter, dass die Person, die sich auf Vertrauensschutz beruft, berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann; schliesslich scheidet die Berufung auf Treu und Glauben dann, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen gegenüberstehen (BGE 129 I 161 E. 4.1 mit Hinweisen).

Die Vorinstanz verwarf einen Vertrauenstatbestand schon allein aufgrund des zeitlichen Ablaufs. Nachdem die Eintragung der beiden anderen Marken der Beschwerdeführerin am 28. Oktober 2009 veröffentlicht worden sei, habe die damit erfolgte Akzeptanz des gleichlautenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht als Vertrauensgrundlage für das Monate zuvor am 9. April 2009 eingereichte hier strittige Gesuch dienen können. Im Übrigen habe die Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht, gestützt auf ein berechtigtes Vertrauen nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen zu haben.

Die Beschwerdeführerin hält diesen Erwägungen nichts (Einschlägiges) entgegen. In der Tat verbietet bereits der zeitliche Ablauf des Geschehens die Annahme einer Vertrauensgrundlage. Die Beschwerdeführerin reichte die drei Gesuche praktisch gleichzeitig am 9. April 2009 ein. Für die Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Bildmarke "Doppelhelix" konnte die erst am 28. Oktober 2009 erfolgte Eintragung der Marken "X._____" und "XQ._____" keine Rolle spielen. Sodann erhielt sie betreffend das für die Marken "X._____" und "XQ._____" beanspruchte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis am 26. August 2009 zwei Beanstandungen, die nur ein Detail betrafen. Fünf Tage später erreichte sie die umfangreiche Beanstandung des für die Bildmarke "Doppelhelix" beanspruchten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses. Zu diesem Zeitpunkt wusste sie demnach, dass das IGE die gleichlautenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse unterschiedlich beurteilte. Trotzdem wartete sie bis am 10. Dezember 2009, als die beiden anderen Marken bereits eingetragen waren, um das IGE auf diesen Umstand hinzuweisen. Bei dieser Sachlage ist eine berechnete Vertrauensgrundlage nicht ersichtlich und wird von der Beschwerdeführerin nicht dargetan. Zudem unterlässt die Beschwerdeführerin auch in der Beschwerde an das Bundesgericht jeglichen Hinweis auf eine getroffene nachteilige Disposition. Die Voraussetzungen für eine Berufung auf Treu und Glauben sind demnach nicht erfüllt, was die Vorinstanz zu Recht erkannte.

E. 5

Die Vorinstanz hielt den Entscheid des IGE weder im Ergebnis noch in seiner Begründung für unhaltbar und verwarf somit auch eine Verletzung des Willkürverbots.

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist es offensichtlich willkürlich, dass das IGE von drei zeitgleich eingereichten Eintragungsgesuchen mit identischen Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen deren zwei "mehr oder weniger durchwinke", und dann das dritte "völlig anders und schwerwiegend" beanstandete.

Es ist der Beschwerdeführerin beizupflichten, dass die unterschiedliche Beurteilung der für die drei Gesuche identischen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse hätte vermieden werden sollen. Das macht aber die hier zu beurteilende Verfügung des IGE betreffend die Bildmarke "Doppelhelix" nicht unhaltbar. Denn es ist keinesfalls willkürlich, wenn zuvor passierte Fehler nicht ein drittes Mal wiederholt werden, zumal auch das öffentliche Interesse an der korrekten Rechtsanwendung zu berücksichtigen ist. Vorliegend konnte die Beschwerdeführerin zudem die unterschiedliche Beurteilung der drei Gesuche leicht erkennen (vgl. Erwägung 4) zu einem Zeitpunkt, als das IGE aufgrund eines entsprechenden Hinweises der Beschwerdeführerin eine einheitliche Beurteilung noch ohne weiteres hätte vornehmen können. Ein Verstoss gegen das Willkürverbot liegt daher nicht vor.

Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob die Beschwerdeführerin bereits bei der Anmeldung ihrer drei Gesuche von der Möglichkeit hätte Gebrauch machen sollen, in der dafür vorgesehenen Rubrik im Anmeldeformular auf Gesuche oder eingetragene Marken mit identischem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hinzuweisen, wie dies das IGE in seiner Vernehmlassung anregt, die Beschwerdeführerin in der Replik aber mangels Vorhandenseins einer Gesuchsnummer bei gleichzeitiger Einreichung mehrerer Anmeldungen von sich weist.

E. 6

Die Beschwerdeführerin beantragte mit ihrem Eventualbegehren vor der Vorinstanz, unter gewissen Bedingungen sei das (gekürzte) Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Bildmarke "Doppelhelix" für die bereits eingetragenen Marken "X._____" und "XQ._____" zu übernehmen, ohne Verschlebung des Hinterlegungsdatums. Die Vorinstanz erwog dazu, dass das Anfechtungsobjekt und somit der Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens die Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses jener Marken, welche die Beschwerdeführerin gleichentags wie das strittige Eintragungsgesuch hinterlegt habe und die bereits mit den Veröffentlichungen vom 28. Oktober 2009 erledigt worden seien, nicht mitumfasse. Sie trat daher auf das Eventualbegehren nicht ein. Das Eventualbegehren könne aber als bedingter Verzicht der Beschwerdeführerin auf einen Teil der von den Marken "X._____" und "XQ._____" beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst werden, falls sie für die strittige Markenhinterlegung im beantragten Umfang keinen Markenschutz erlange. Zuständig für die Eintragung eines Teilverzichts sei jedoch das IGE. Die Vorinstanz überwies das Eventualbegehren im Sinne einer teilweisen Verzichtserklärung daher an das IGE, das dessen Beurteilung gegebenenfalls an die Hand zu nehmen habe.

Mit diesem Vorgehen hat die Vorinstanz keineswegs verfügt, die "strittigen Waren der Bildmarke "Doppelhelix" aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der bereits registrierten Marken zu löschen", wie die Beschwerdeführerin moniert. Von einer Löschung ohne Antrag der Beschwerdeführerin kann keine Rede sein. Die Vorinstanz überwies das Eventualbegehren, für das sie sich nicht als zuständig erachtete, an das IGE, damit dieses dasselbe gegebenenfalls beurteile (vgl. Art. 8 Abs. 1 VwVG [SR 172.021] i.V.m. Art. 37 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [VGG; SR 173.32]). Darin kann keine Rechtsverletzung erblickt werden. Eine solche wird von der Beschwerdeführerin ohnehin nicht rechtsgenügend geltend gemacht.

E. 7

Beim (neu formulierten) Eventualbegehren in der Beschwerde an das Bundesgericht ist nicht erkennbar, welches der inhaltliche Unterschied zum Hauptbegehren ist. Sowohl mit dem Hauptbegehren als auch mit dem Eventualbegehren beantragt die Beschwerdeführerin, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entsprechend dem Verzeichnis der bereits eingetragenen Marken "X._____" und "XQ._____" zuzulassen. Nachdem sich das Hauptbegehren als unbegründet erwiesen hat, ist auch das inhaltlich übereinstimmende Eventualbegehren abzuweisen.

E. 8

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die Gerichtskosten sind bei diesem Verfahrensausgang der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Parteientschädigungen sind keine zu sprechen (Art. 68 Abs. 3 BGG).

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