

BL_GERICHTE 430 23 200 vom 28. Mai 2024

BL Gerichte, 2024-05-28, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bl_gerichte_430_23_200

FR: BL_GERICHTE 430 23 200 du 28 mai 2024

IT: BL_GERICHTE 430 23 200 del 28 maggio 2024

Regeste

Prüfung der Voraussetzungen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO (Bestätigung von superprovisorisch bewilligten vorsorglichen Massnahmen, E. 2.1 ff.); Glaubhaftmachung des Vorliegens von Agentenmarken (Art. 4 MSchG), missbräuchlichen Markenhinterlegungen i.S.v. Art. 2 UWG und des Anspruchs auf Markenübertragung anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der hinterlegten Marken gestützt auf Art. 53 Abs. 1 MSchG (E. 3.1 ff.); Anweisung an das IGE zur Eintragung einer Verfügungsbeschränkung bzw. Registersperre (E. 3.3.5 ff.)

Erwägungen

E. 23

November 20xx und im Vertragsentwurf über die Abtretung von Stammanteilen der Beklagten vom 22. November 20xx ausdrücklich bestätigt. Darin heisst es, dass die Beklagte «sowohl im Firmennamen als auch bei den vertriebenen Produkten» die Marken der Klägerin nutzt und dass die Beklagte im Falle einer Trennung «sämtliche A. -Marken (deutsche Marken und Unionsmarken der A. GmbH), die die Gesellschaft [Beklagte] in der Schweiz beim IGE als Schweizer Marken auf sich hat eintragen lassen», auf eigene Kosten an die Klägerin übertragen muss (...). 3.3.2. Dass die Markenmeldungen in der Schweiz ab August 2012 durch eine Mitarbeiterin der Beklagten erfolgt sind, ändert nichts daran, dass die Beklagte als Agentin der Klägerin im Sinne von Art. 4 MSchG zu qualifizieren ist. Mit dem Argument, dass beide Parteien eine eigenständige Markenstrategie verfolgt hätten und die Beklagte gestützt darauf die streitgegenständlichen Markenmeldungen in der Schweiz vorgenommen habe, gelingt es der Beklagten nicht glaubhaft zu entkräften, dass sie die betreffenden Marken in der Schweiz treuhänderisch bzw. als Agentin der Klägerin eingetragen hat. Insbesondere ist nicht glaubhaft dargetan, dass die Beklagte eigenständig eine Markenstrategie für den Schweizer Raum entwickelt und eigene Marken in der Schweiz registriert haben soll. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass die Beklagte daran wäre, eigens entwickelte und eingetragene Schweizer Marken zu gebrauchen, indem sie eigene Markenprodukte herstellen lässt, um sie in der Schweiz veräussern zu können. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Beklagte im Auftrag und mit Zustimmung der Klägerin die streitgegenständlichen Marken in der Schweiz hinterlegt hat, zumal die Beklagte die Eigenmarkenprodukte der Klägerin in der Schweiz importiert und weiterveräussert hat. Die Hinterlegungen der streitgegenständlichen Marken sind demzufolge im Zusammenhang mit der Ermächtigung der Beklagten zum Markengebrauch in der Schweiz vorgenommen worden. Vor diesem Hintergrund ist es naheliegend, dass die Klägerin für ihre Dachmarke «A. » und andere internationale Marken keine Schutzausdehnung in der Schweiz beantragt hat, da sie den entsprechenden Markenschutz in der Schweiz über ihre schweizerische Agentin – der Beklagten – abgesichert hatte. Wie

bereits erwähnt (oben Erwägung 3.3.1), hat der Geschäftsführer der Beklagten B. in seiner E-Mail vom 23. November 20xx und im Vertragsentwurf über die Abtretung von Stammanteilen der Beklagten vom 22. November 20xx bestätigt, dass die Beklagte « sowohl im Firmennamen als auch bei den vertriebenen Produkten » die Marken der Klägerin nutzt. Insgesamt ist somit glaubhaft gemacht, dass die Beklagte als Händlerin und Wiederverkäuferin der klägerischen Eigenmarkenprodukte keine Eigentumsrechte an den streitgegenständlichen Schweizer Marken hat. Es ist somit davon auszugehen, dass diese Eigentumsrechte bei der Klägerin liegen und die Beklagte hinsichtlich der streitgegenständlichen Marken als Agentin im Sinne von Art. 4 MSchG fungiert hat. 3.3.3 Es ist glaubhaft dargelegt, dass zwischen den Parteien eine partnerschaftliche Vertriebsbeziehung bestanden hat, die es der Beklagten erlaubt hat, die Eigenmarken der Klägerin zum Import aus Deutschland in die Schweiz und zum Weiterverkauf der importierten Waren in der Schweiz zu nutzen. Daraus ergibt sich eine Interessenwahrungs- und Loyalitätspflicht der Beklagten als Agentin gegenüber der Klägerin. Die Ermächtigung der Klägerin zum Markengebrauch durch die Beklagte hat bis zur Kündigung der Partnerschaft bzw. des Servicepauschalenvertrages zwischen den Parteien am 8. März 20xx bestanden. Mit dieser Kündigung ist die Zustimmung der Klägerin zum Markengebrauch durch die Beklagte in der Schweiz weggefallen. Die Klägerin ist als eigentliche (materielle) Markeninhaberin gegenüber ihrer Agentin in der Schweiz gemäss Art. 4 MSchG i.V.m. Art. 53 Abs. 1 MSchG berechtigt, die Übertragung der streitgegenständlichen Marken auf die Klägerin zu verlangen. Auf der anderen Seite ist die Beklagte als Agentin verpflichtet, die Interessen der Klägerin in Markenangelegenheiten zu wahren und die streitgegenständlichen Marken auf die Klägerin zu übertragen. Nachdem sich die Beklagte weigert, die streitgegenständlichen Marken an die Klägerin zu übertragen, liegt eine Anmassung im Sinne von Art. 53 Abs. 1 MSchG vor. 3.3.4 Hinsichtlich der 30 Markenmeldungen der Beklagten vom 9. März 20xx ist glaubhaft gemacht, dass es sich entgegen den beklagten Ausführungen nicht um Folgeanmeldungen nach Ablauf der 10-jährigen Schutzfrist gehandelt haben kann, da die Schutzfrist je nach Marke bereits am 7., 8. oder 9. August 20xx abgelaufen ist, also rund sieben Monate vor den angeblichen Folgeanmeldungen vom 9. März 20xx. Es bestehen Anzeichen dafür, dass die Markenmeldungen vom 9. März 20xx im Zusammenhang mit der im Februar 20xx vom Geschäftsführer der Klägerin angekündigten Kündigung des Servicepauschalvertrags vom 8. März 20xx stehen und es ist glaubhaft dargetan worden, dass diese 30 Markenmeldungen höchstwahrscheinlich missbräuchlich hinterlegte Sperrmarken mit Behinderungsabsicht darstellen. Die Hinterlegungen scheinen mit dem Zweck erfolgt und dazu geeignet zu sein, die Klägerin in der Aufnahme ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz zu behindern, was als unlauteres Verhalten im Sinne von Art. 2 UWG qualifiziert werden kann (dazu SHK MSchG- Gasser, 2. Aufl., 2017, Art. 5 N 34 ff. m.w.H.). Nach summarischer Prüfung der Rechtsschriften und eingereichten Beweismittel ist ferner festzustellen, dass auch die Anmeldung der Dachmarke «A. Schweiz» vom 8. Juni 20xx und die zehn Markenmeldungen vom 7. Juli 20xx durch die Beklagte eigenmächtig und ohne Zustimmung der Klägerin erfolgt ist, mutmasslich um die Klägerin im Hinblick auf einen allfälligen Markteintritt in der Schweiz zu behindern. Im Übrigen ist von der Beklagten nicht glaubhaft dargetan worden, dass sie seit dem Tag der Gründung im Jahr 19xx Inhaberin des Firmennamens «A.» in der Schweiz sei. Wie erwähnt deutet nichts darauf hin, dass die Beklagte eine eigenständige Markenpolitik in der Schweiz betrieben hat. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Beklagte die Zeichen aus den

Registereinträgen der Klägerin übernommen und jeweils mit einem identischen oder sehr ähnlichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der Schweiz angemeldet hat, dies ohne Wissen und Zustimmung der Klägerin. Infolgedessen muss aller Voraussicht nach eine offensichtliche Verwechslungsgefahr bezüglich der streitgegenständlichen Marken bejaht werden. Eine offensichtliche Verwechslungsgefahr besteht auch hinsichtlich der Zeichen Nr. zzzzz «A. Outlet» und Nr. zzzzz «Kreis (fig.)», welche nach glaubhafter Darlegung von der Klägerin entwickelt worden sind und seit 2004 für ihren Geschäftsauftritt ihres Fabrikverkaufs in Y. , Deutschland, prioritär verwendet werden. Die Marke «A. Schweiz» der Beklagten erscheint sodann offensichtlich verwechslungsfähig mit der von der Klägerin eingetragenen und verwendeten Dachmarke «A. ». Daraus folgt zusammenfassend, dass die am 8. Juni 20xx, 7. Juli 20xx sowie 9. März 20xx angemeldeten Marken gestützt auf Art. 2 UWG unlauter im Sinne von Art. 2 UWG und damit nichtig bzw. anfechtbar sind. Zumal die Beklagte die Übertragung dieser Marken auf die Klägerin ablehnt, kann Letztere als besser berechtigte Partei nach Art. 53 Abs. 1 MSchG die Klägerin anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit dieser Markeneintragungen auf Übertragung der Marken klagen. 3.3.5 Mit Bezug auf die (befürchtete) Verletzung ihres Anspruches auf Übertragung und Nichtigerklärung der streitgegenständlichen Marken führt die Klägerin aus, zwischen den Geschäftsführern der Klägerin und der Beklagten schwele seit den Trennungsverhandlungen ab dem Jahr 20xx ein emotional geführter Konflikt. Die Beklagte habe am 9. März 20xx hinter dem Rücken der Klägerin insgesamt 30 Marken im Register eingetragen. Es bestehe eine erhebliche Gefahr weiterer solcher Reaktionen der Beklagten bzw. ihres Geschäftsführers. Die Beklagte entgegnet, dass sie sich ihrer Marken nicht zu entledigen versuche. Selbst wenn sie ihre Marken an einen Dritten übertragen würde, bliebe nach überwiegender Lehre die Passivlegitimation trotz einer Übertragung der Marken im Laufe des Prozesses bestehen. Das Präsidium des Kantonsgerichts, Abteilung Zivilrecht, folgt nach einer summarischen Prüfung des vorgetragenen Sachverhalts und der Rechtsgrundlagen der klägerischen Sichtweise, wonach nicht per se ausgeschlossen und somit befürchtet werden kann, dass die Beklagte bzw. ihr Geschäftsführer die streitgegenständlichen Marken an einen gutgläubigen Dritten übertragen oder veräussern könnte. Eine solche Handlung der Beklagten bzw. ihres Geschäftsführers würde – ohne Verfügungsbeschränkung oder Registersperre – die konkrete Gefahr mit sich bringen, dass die Übertragungs- und Nichtigkeitsklage der Klägerin mangels Passivlegitimation abzuweisen wäre, sofern kein Parteiwechsel nach Art. 83 ZPO stattfinden würde, was aufgrund der vorliegenden Streitigkeit nicht anzunehmen ist (SHK MSchG- Staub , 2. Aufl., 2017, Art. 53 N 22; OFK ZPO- Morf , 3. Aufl., 2023, Art. 83 N 5; DIKE ZPO- Göksu , 2. Aufl., 2016, Art. 83 N 16; BSK ZPO- Graber , 3. Aufl., 2017, Art. 83 N 17 f.). Damit fällt die Hauptsachenprognose in Bezug auf den glaubhaft gemachten Übertragungsanspruch der Klägerin positiv aus. In der Rechtsliteratur besteht Uneinigkeit darüber, ob gestützt auf Art. 17 Abs. 3 MSchG die Passivlegitimation einer beklagten Partei bei einer Übertragung einer Marke während eines Nichtigkeitsverfahrens bestehen bleibt (vgl. vorstehende Literaturhinweise für den Wegfall der Passivlegitimation; anders BSK MSchG- Städeli , 3. Aufl., 2017, Art. 4 N 24; Bigler , a.a.O., Art. 17 N 39; Frick , a.a.O., Art. 53 N 8). Diese Frage ist bislang durch die Gerichte nicht geklärt worden. In der markenrechtlichen Praxis kommt es aber regelmässig vor, dass Verfügungsverbote und Registersperren angeordnet werden, um einer Übertragung während des Prozesses vorzubeugen (SHK MSchG- Staub , 2. Aufl., 2017, Art. 53 N 22; BSK MSchG- Frick , 3. Aufl., 2017, Art. 53 N 12). Um die Gefahr einer allfälligen Übertragung der streitgegenständlichen Marken an gutgläubige

Dritte entgegenzuwirken, ist im hier zu beurteilenden Fall eine Verfügungsbeschränkung bzw. Registersperre angezeigt. Andernfalls droht, dass der glaubhaft gemachte Übertragungsanspruch der Klägerin vereitelt werden könnte. 3.3.6. Ohne Verfügungsbeschränkung bzw. Registersperre droht der Klägerin ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, weil die Beklagte die streitgegenständlichen Marken auf einen gutgläubigen Dritten übertragen könnte, um die gerichtliche Durchsetzung des Übertragungsanspruchs der Klägerin zu verhindern oder zumindest erheblich zu erschweren. Die Nachteilsprognose ist demzufolge ebenfalls zu bejahen. Die Klägerin hat darüber hinaus glaubhaft gemacht, dass sie seit der Eintragung der Registersperre gemäss Verfügung vom 21. August 2023 bereits verschiedene nicht wiedergutzumachende Nachteile erlitten hat. Insbesondere wurde der Schutzzumfang von sechs angemeldeten Wortmarken – ohne Zustimmung der Klägerin oder des Gerichts – eingeschränkt, indem diese jeweils in Wort-/Bildmarken mit engerem Schutzzumfang umgewandelt wurden (...). Bei den hinterlegten Logos wurde zudem ein anderes Design als das von den Parteien bis heute verwendete gewählt. Daraus folgt nicht nur, dass weiterhin eine besonders dringliche Gefahr nicht leicht wiedergutzumachender Nachteile für die Klägerin besteht, die eine Aufrechterhaltung der Verfügungsbeschränkung bzw. Registersperre erforderlich macht. Vielmehr sind antragsgemäss die superprovisorisch gutgeheissenen Verfahrensanträge dahingehend zu ergänzen, dass die Beklagte ohne schriftliche Zustimmung der Klägerin keine inhaltlichen Änderungen an den streitgegenständlichen Marken und Markenmeldungen vornehmen darf, wie insbesondere (Teil-)Löschungen der Marken, Änderungen an den Zeichen oder an Waren oder Dienstleistung der Marken, oder sonst wie den Schutzzumfang der Marken verringern, oder die Marken nach Ablauf der Schutzfrist erlöschen zu lassen. Das IGE ist anzuweisen, die bereits eingetragene Verfügungsbeschränkung entsprechend zu ergänzen. Der Entscheid ist als sofort vollstreckbar zu erklären, um weitere nicht leicht wiedergutzumachende Nachteile für die Klägerin umgehend verhindern zu können. 3.3.7 Ob mit der Nichtverlängerung der Schutzdauer der Schweizer Marke «yyyyy» durch die Beklagte gegen die Verfügungsbeschränkung verstossen worden ist, kann unter Hinweis auf vorstehende Erwägung 3.3.6 offenbleiben. Jedenfalls ist aber die inzwischen aus dem Register gelöschte Marke «yyyyy» aus der Verfügungsbeschränkung zu entfernen. 3.3.8 Schliesslich greift das richterliche Verfügungsverbot und die Registersperre für die Dauer des Verfahrens nicht allzu schwer in die Rechtssphäre der Beklagten ein, weshalb die Anordnung dieser Massnahmen auch unter dem Aspekt der Verhältnismässigkeit vertretbar ist, zumal die streitgegenständlichen Marken und Markenmeldungen im Schweizer Markenregister eingetragen bleiben. Durch die Massnahme wird die Beklagte insbesondere nicht daran gehindert, die streitgegenständlichen Marken und Markenmeldungen weiterhin zu gebrauchen. 4. Zusammenfassend ergibt die summarische Würdigung des vorgetragenen Sachverhalts und der eingereichten Beweismittel, dass die Voraussetzungen des geltend gemachten materiellen Anspruchs der Klägerin gegenüber der Beklagten auf Übertragung bzw. Eintragung der registrierten bzw. angemeldeten Schweizer Marken gemäss Rechtsbegehren der Klage gestützt auf Art. 53 MSchG i.V.m. Art. 4 MSchG und Art. 2 UWG glaubhaft erscheinen. Der Klägerin droht ohne vorsorgliches richterliches Einschreiten ein glaubhaft gemachter nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, indem aufgrund der ungewissen Rechtslage bei allfälliger Übertragung der streitgegenständlichen Marken zum jetzigen Zeitpunkt an eine Drittpartei die (Weiter)Führung des Prozesses gestützt auf Art. 53 MSchG wegen allfälliger nachträglich weggefallener Passivlegitimation

der Beklagten gefährdet ist. Diesem drohenden Erschwernis kann nur mit der Bestätigung der superprovisorisch angeordneten Massnahmen entgegengewirkt werden. Da die Beklagte am 27. Oktober 2023 und somit nach angeordneter Verfügungsbeschränkung den Schutzzumfang von sechs Wortmarken einseitig eingeschränkt und die Logos verändert hat, rechtfertigt sich die von der Klägerin beantragte Ergänzung der Verfügungsbeschränkung.

5. Die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten des vorsorglichen Massnahmenverfahrens erfolgt mit dem Entscheid in der Hauptsache.

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