

BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2018.3 vom 21. Juni 2018

BS Appellationsgericht, 2018-06-21, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bs_appellationsgericht_ZK.2018.3

FR: BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2018.3 du 21 juin 2018

IT: BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2018.3 del 21 giugno 2018

Erwägungen

E. 13

zur Gesuchsantwort) ins Recht gelegt, um nachzuweisen, dass die originäre Schöpferin des streitgegenständlichen Zeichens, die L____, die entsprechenden umfassenden und exklusiven urheberrechtlichen Nutzungsrechte nach Massgabe des gemäss Art. 110 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 122 Abs. 1 IPRG anwendbaren französischen Rechts an die Gesuchsgegnerin 4 abgetreten habe. Dagegen hatten die Gesuchsteller mit Verweis auf Art. 131-3 des Code de la propriété intellectuelle français (CPI) und dem dazu ergangenen Entscheid der Cour de Cassation vom 7. Januar 2015 (N° de pourvoi: 13-20224) die Formnichtigkeit dieser Abtretungserklärungen eingewendet. Gestützt auf diese Einwendung und den Entscheid des Tribunal de Grande Instance de Paris vom 19. Juni 2015 (N° de pourvoi: 2012/08938) erachtete das Appellationsgericht die Nichtigkeit der Abtretungserklärungen vom 19. April 2016 und vom 10. Mai 2016 als glaubhaft dargelegt, weshalb es die Wirksamkeit der beiden Abtretungserklärungen als glaubhaft bestritten erachtete. Damit gelang es den Gesuchsgegnerinnen 1, 3 und 4 im Verfahren ZK.2017.12 nicht, die bessere urheberrechtliche Berechtigung der Gesuchsgegnerin 4 am streitgegenständlichen Zeichen im Zeitpunkt der Markenhinterlegungen durch den Gesuchsteller 1 glaubhaft zu machen (AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017 E. 5.2).

Die Gesuchsteller bringen im vorliegenden Verfahren vor, dass die M____ die Urheberrechte am streitgegenständlichen Zeichen im Nachgang zum Verfahren ZK.2017.12 mit Abtretungsvereinbarung vom 22. Dezember 2017 (Gesuchsbeilage 22) an die Gesuchstellerin 2 abgetreten habe (Gesuch Rz. 41 und 85 ff.). Gegen die Gültigkeit dieser Abtretungsvereinbarung wenden die Gesuchsgegnerinnen nun ihrerseits mit Verweis auf die französische Rechtsprechung (Entscheid der Cour d'Appel de Paris vom 7. Februar 2014 [N° de pourvoi 13/10689] und vom 19. November 1999 [PIBD2000, 694 III 144] = Beilagen zur Schutzschrift 37 und 38) ein, dass nach dem französischen Code Civile (CC) eine allfällige Nichtigkeit einer solchen Abtretungserklärung von Nutzungsrechten nur vom Urheber, d.h. vorliegend von der M____, angerufen bzw. gerichtlich geltend gemacht werden könne (sog. relative Nichtigkeit [■nullité relative■]) und dass eine gerichtliche Berücksichtigung der Nichtigkeit von Amtes wegen ausgeschlossen sei. Damit sei die Abtretung vom 10. Mai 2016 der M____ an die Gesuchsgegnerin 4 im Verhältnis zu Drittparteien rechtsgültig, selbst wenn diese mit einem Formmangel behaftet sei, zumal die M____ eine allfällige Nichtigkeit der Abtretungserklärungen vom 19. April 2016 und vom 10. Mai 2016 nie gerichtlich geltend gemacht habe. Da diese Abtretungserklärungen die exklusive Abtretung der Urheberrechte am streitgegenständlichen Zeichen beinhalteten, sei die Abtretungserklärung vom 22. Dezember 2017 nicht rechtsgültig zustande gekommen, denn die nämlichen Rechte könnten nicht ein zweites Mal an eine andere Partei abgetreten werden (Schutzschrift Rz. 38 ff.; Gesuchsantwort Rz. 36 ff., 51 und 94 ff.; Duplik Rz. 15).

Die Gesuchsteller bestreiten diese Ausführungen der Gesuchsgegnerinnen zum französischen Recht, indem sie ausführen, dass sich diese Rechtsprechung nur auf bestimmte, vorliegend nicht einschlägige Konstellationen beziehe (Replik Rz. 18 ff.), was von den Gesuchsgegnerinnen bestritten wird (Duplik, Rz. 15).

3.3.2 Das Appellationsgericht hat in AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017 E. 5.3 gestützt auf die damaligen Ausführungen der Parteien zum französischen Recht und den eigenen Abklärungen zu den vorgebrachten Hinweisen ausgeführt, dass es die Formnichtigkeit der Abtretungserklärungen vom 19. April 2016 und vom 10. Mai 2016 als glaubhaft erachte. Die (Un-)Wirksamkeit dieser Abtretungen ist auch für die sich im vorliegenden Fall stellende Frage der Wirksamkeit der Abtretung vom 22. Dezember 2017 von Bedeutung. Hinsichtlich der Wirksamkeit der Abtretungen vom 19. April 2016 und vom 10. Mai 2016 bringen die Parteien neue Hinweise zum französischen Recht vor, welche im Verfahren ZK.2017.12 nicht beurteilt wurden. Damit stellt sich die Frage, ob das Appellationsgericht im vorliegenden Fall diese neuen Vorbringen berücksichtigen und allenfalls auf seine Einschätzung in AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017 E. 5.3 zurückkommen darf.

Einem Entscheid über vorsorgliche Massnahmen kommt nur beschränkte Rechtskraft zu. Die neuere Rechtsprechung spricht explizit nur noch von formeller, nicht aber von materieller Rechtskraft (BGE 138 III 382 E. 3.2.1 S. 385 betreffend Arrestentscheid als vorsorgliche Massnahme; BGE 133 II 393 E. 5.1 S. 396 betreffend Eheschutzmassnahmen). Indes wird festgehalten, dass einem neuen Gesuch der Einwand der res iudicata dann entgegensteht, wenn es auf dem völlig gleichen Sachverhalt beruht wie ein früheres Begehren (BGE 141 III 376 E. 3.3.4 S. 381; BGE 138 III 382 E. 3.2.2 S. 385 je mit Hinweisen; AGE BEZ.2018.18 vom 16. Mai 2018 E. 3.2).

Im vorliegenden Fall machen die Gesuchsgegnerinnen hinsichtlich des französischen Rechts im Vergleich zum Verfahren ZK.2017.12 neue Ausführungen. Auch wenn ausländisches Recht, das im Inland angewendet werden soll, nicht Tatsachen-, sondern Normcharakter hat (vgl. BGE 138 III 232 ff. E. 4.2.4), ist der Fall in Bezug auf die Rechtskraftwirkung von vorsorglichen Massnahmen vergleichbar mit einem zweiten Massnahmegesuch, mit welchem neue Tatsachen geltend gemacht werden, zumal das ausländische Recht in Verfahren auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme nicht von Amtes wegen anzuwenden, sondern von den Parteien glaubhaft zu machen ist (vgl. oben E. 2.1). Im Übrigen machen die Gesuchsteller nicht nur neue rechtliche Ausführungen, sondern bringen auch neue Tatsachen vor (vgl. oben E. 3.3.1). Damit steht fest, dass hinsichtlich der Beurteilung der Wirksamkeit der Abtretungserklärungen vom 19. April 2016 und vom 10. Mai 2016 keine Bindung an AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017 E. 5.3 besteht und die neuen Vorbringen zum französischen Recht vorliegend zu berücksichtigen sind.

3.3.3 Die Überprüfung des von den Gesuchsgegnerinnen vorgebrachten Einwands, wonach das Nichteinhalten der Formvorschriften gemäss Art. 131-3 CPI lediglich eine relative Nichtigkeit zur Folge habe, ergibt, dass die Nichtigkeit sowohl im Fall der nullité absolue wie auch im Fall der nullité relative auf dem Weg der Nichtigkeitsklage durchgesetzt werden muss. Art. 1178-1 CC hält in allgemeiner Weise fest, dass die Nichtigkeit durch das Gericht ausgesprochen werden muss, sofern sich die Parteien hierüber nicht einig sind (■La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d■un commun accord■). Die Unterscheidung zwischen nullité absolue und nullité relative wirkt

sich auf die Geltendmachung der Nichtigkeit hinsichtlich des berechtigten Personenkreises und der Verjährung der Klagemöglichkeit aus. Während die nullité relative allgemein nur jene Personen geltend machen können, deren Schutz die verletzte Rechtsvorschrift dient, kann die nullité absolue grundsätzlich von jedermann geltend gemacht werden (Art. 1180 f. CC; Leveneur, Code Civil, 37. Auflage, Paris 2018, S. 810; Terré/Lequette/Simler, Droit civil, Les obligations, 11. Auflage, Paris 2013, Rz. 394; Ferid/Sonnenberger, Das Französische Zivilrecht, Band 1/1, Erster Teil: Allgemeine Lehren des Französischen Zivilrechts: Einführung und Allgemeiner Teil des Zivilrechts, 2. Auflage, Heidelberg 1994, Rz. 1 F 912 und Rz. 1 F 916). Hinsichtlich der Nichtigkeit im Sinn des hier einschlägigen Art. 131-3 CPI wird auch in der Literatur in allgemeiner Weise ausgeführt, dass die Verletzung dieser Bestimmung die nullité relative zur Folge habe. Demnach darf sich nur der Urheber auf die Nichtigkeit berufen, nicht aber etwa eine am Akt der Abtretung nicht beteiligte Gesellschaft (Sirinelli/Durrande/La-treille/Daleau, Code de la propriété intellectuelle, Dalloz, 15. Auflage, Paris 2015, S. 219, Art. L. 131-3 N 15 mit weiteren Hinweisen). Dass sich der Anwendungsbereich der nullité relative im vorliegenden Kontext nur auf Fälschungstatbestände beschränkt, wie die Gesuchsteller behaupten (Replik Rz. 20 ff.), geht aus der zitierten Rechtsprechung und Literatur nicht hervor.

Somit haben die Gesuchsgegnerinnen nunmehr glaubhaft gemacht, dass die Abtretungen an die Gesuchsgegnerin 2 vom 19. April 2016 und vom 10. Mai 2016 nach Massgabe des französischen Rechts mangels gerichtlicher Geltendmachung der Nichtigkeit durch die M_____ auch bei Vorliegen eines Formmangels nach wie vor gültig sind. Damit haben sie glaubhaft gemacht, dass die M_____ bis zu einer allfälligen, vom Gericht auszusprechenden Nichtigkeit der Abtretungen vom 19. April 2016 und vom 10. Mai 2016 die Urheberrechte am streitgegenständlichen Zeichen nicht erneut hat abtreten können, womit sie die Wirksamkeit der Abtretung an die Gesuchstellerin 4 vom 22. Dezember 2017 glaubhaft bestritten haben.

3.3.4 Marken, die ohne Zustimmung des Inhabers (d.h. derjenigen Person, die als am fraglichen Zeichen besser berechtigt anzusehen ist, vgl. Wang, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, Art. 4 N 5; Städeli, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2016, Art. 4 MSchG N 1) auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben, geniessen keinen Schutz. Wie vorstehend ausgeführt (vgl. E. 3.3.3), haben die Gesuchsgegnerinnen glaubhaft bestritten, dass den Gesuchstellern die bessere Berechtigung am streitgegenständlichen Zeichen zukommt und die Markenhinterlegung vom 7. Juni 2016 rechtmässig erfolgte. Demgemäss erweist es sich als möglich, dass der Gesuchsteller 1 als lediglich formeller (■angemasster■) Inhaber der vorliegenden Marke anzusehen ist. Dementsprechend sind die Gesuchsteller im Rahmen dieses Verfahrens nicht in der Lage, einen markenrechtlichen Anspruch gemäss Art. 13 MSchG und damit auch nicht die Verletzung eines solchen glaubhaft darzulegen. Damit fehlt es an einer zentralen Voraussetzung für den Erlass der vorliegend beantragten vorsorglichen Massnahmen (vgl. David et al., in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band I/2, 3. Auflage, Bern 2012, N 656).

4. Lauterkeitsrecht

Die Gesuchsteller machen sodann Ansprüche aus der Verletzung des UWG geltend (Gesuch Rz. 77 ff. und Rz. 81 ff.). Angesichts der Tatsache, dass die bessere materielle

Berechtigung am streitgegenständlichen Zeichen von den Gesuchstellern nicht glaubhaft gemacht werden kann (vgl. E. 3.3.3), scheitern die Gesuchsteller bereits am Glaubhaftmachen eines lauterkeitsrechtlichen Anspruchs und dessen Verletzung. Vor diesem Hintergrund vermögen die Gesuchsteller auch nicht ihre Aktivlegitimation zur Einleitung von zivilrechtlichen Schritten gegen unlautere Handlungen gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG glaubhaft darzutun. Damit fehlt es auch in diesem Punkt an einer zentralen Voraussetzung für den Erlass der vorliegend beantragten vorsorglichen Massnahmen (vgl. David et al., a.a.O., N 656).

5. Urheberrecht

Schliesslich machen die Gesuchsteller Ansprüche aus der Verletzung des behaupteten Urheberrechts der Gesuchstellerin 2 am streitgegenständlichen Zeichen geltend (Gesuch Rz. 85 ff.; zur urheberrechtlichen Schutzwürdigkeit des streitgegenständlichen Zeichens vgl. AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017 E. 5.2). Da die Gesuchsgegnerinnen die Unwirksamkeit der Abtretungserklärung vom 22. Dezember 2017 im Licht des anwendbaren französischen Urheberrechts glaubhaft bestritten haben (vgl. E. 3.3.3), gelingt es den Gesuchstellern im vorliegenden Verfahren nicht, ihre bessere urheberrechtliche Berechtigung an den streitgegenständlichen Zeichen glaubhaft zu machen. Somit ist auch die Verletzung des behaupteten urheberrechtlichen Anspruchs der Gesuchsteller nicht glaubhaft gemacht, welche Grundlage für die Anordnung von Massnahmen im Sinn von Art. 65 URG bilden könnten.

6. Entscheid und Prozesskosten

6.1

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