Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A.1/2003 /rnd

Urteil vom 4. Juli 2003
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichter Walter, Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Nyffeler, Favre,
Gerichtsschreiberin Boutellier.

Parteien
A._____,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Steffen, Kronenstrasse 9, Postfach 426, 8712 Stäfa,

gegen

B._____,
Beschwerdegegner, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Alexander Pauer, Falknerstrasse 12, 4001 Basel,
Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum,

Gegenstand
Widerruf der Eintragung einer Markenübertragung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 18. März 2003

Sachverhalt:
A.
Am 24. August 1998 wurde die am 18. März 1998 hinterlegte Marke "Y._____" für Produkte der internationalen Warenklassen 9 (auf Datenträgern gespeicherte Programme und Daten), 16 (Druckereierzeugnisse) und 35 (Marktforschung und Marktanalyse, Unternehmensberatung) unter der Nr. 1 ins Markenregister eingetragen. Als Markeninhaber aufgeführt wurden die Einzelfirma X._____ Consulting, Inhaber B._____ (Beschwerdegegner), und die X._____ Agentur, Inhaber A._____ (Beschwerdeführer), als Vertreterin C._____.

Am 4. Juni 1999 stellte die Vertreterin beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) das Gesuch, die Marke Nr. 1 "Y._____" solle auf B._____ umgeschrieben werden. Sie legte eine "Vereinbarung über die Nutzung von Schutzrechten" vom 3./7. Dezember 1998 bei. Darin vereinbarten A._____ und B._____, dass ihnen bestimmte Markenrechte zu gleichen Teilen zuständen; ausserdem hielten sie fest: "Ausgenommen hiervon ist das Schutzrecht am Begriff "Y._____". Dieses Schutzrecht soll Dr. B._____ fortan allein zustehen".

Die Markenabteilung des IGE nahm die Übertragung der Marke an B._____ vor. Die Änderung wurde im SHAB Nr. 238 vom 7. Dezember 1999 publiziert.
B.
Mit Schreiben vom 7. November 2000 gelangte A._____ an das IGE. Er bezog sich auf die Publikation vom 7. Dezember 1999 und legte Widerspruch ein gegen diese alleinige Markeninhaberschaft. Nach einem Briefwechsel mit dem IGE ersuchte er am 23. Juli 2001 förmlich darum, entweder die Markenübertragung

rückgängig zu machen oder eine beschwerdefähige Verfügung zu erlassen. Er führte aus, die Vereinbarung vom 3./7. Dezember 1998 sei lediglich eine Absichtserklärung, welche die Nutzung regle.

Am 21. November 2001 erliess das IGE folgende Verfügung:
1. Die Eintragung der Übertragung der schweizerischen Marke Nr. 1 "Y._____" von Herrn A._____ und Dr. B._____ auf Herrn Dr. B._____ als alleiniger Inhaber wird widerrufen.
2. Die Herren A._____ und Dr. B._____ werden wieder als gemeinsame Inhaber der schweizerischen Marke Nr. 1 "Y._____" in das Markenregister eingetragen.
3. Nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung wird der Widerruf der Eintragung der Übertragung der schweizerischen Marke Nr. 1 "Y._____" von Herrn A._____ und Dr. B._____ auf Dr. B._____ als alleinigen Inhaber im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert.
....."
Zur Begründung führte das IGE insbesondere aus, der Wortlaut der Vereinbarung vom 3./7. Dezember 1998 sei nicht klar, da nicht ohne weiteres ersichtlich sei, ob sich die Ausnahme für die Marke "Y._____" lediglich auf die Nutzung beziehe oder ob auch eine Übertragung beabsichtigt gewesen sei. Für die Prüfung gemäss Art. 28 Abs. 1 lit. MSchV sei entscheidend, dass A._____ aufgrund dieser unklaren Formulierung kein ausdrückliches Einverständnis zur Übertragung der Marke auf B._____ als alleinigen Eigentümer gegeben habe. Das IGE hätte daher aufgrund dieser Vereinbarung die Übertragung verweigern und die Parteien an den Zivilrichter weisen müssen. Die Eintragung widerspreche objektivem Recht, weshalb sie zu widerrufen sei.
C.
Mit Entscheid vom 18. März 2003 hiess die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum die Beschwerde von B._____ gut und hob die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 21. November 2001 auf. In Vervollständigung des Sachverhalts gemäss Art. 12 VwVG zog die Rekurskommission den Vergleich bei, den die Parteien anlässlich eines Forderungsstreites vor dem Handelsgericht Zürich am 27. August 2001 geschlossen hatten und in dessen Ziffer 2 Abs. 1 sie sich "per saldo aller Ansprüche insbesondere mit Bezug auf die ... Gesellschaft "X._____ Consulting" (vergleiche Gesellschaftsvertrag vom 28. Januar 1997) auseinandergesetzt" erklärt hatten. Die Rekurskommission sah die Vereinbarung zwischen den Parteien vom 3./7. Dezember 1998 zusammen mit der am 23. September 1999 erfolgten Umschreibung der Marke und der am 27. August 2001 vom Handelsgericht des Kantons Zürich beurkundeten Saldoerklärung als genügende Urkunde für die Übertragung der Marke an.
D.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 22. April 2003 stellt A._____ die Anträge, der Beschluss der Eidg. Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 18. März 2003 sei aufzuheben, und die Eintragung der Übertragung der schweizerischen Marke Nr. 1 "Y._____" vom Beschwerdeführer und Beschwerdegegner auf den Beschwerdegegner als alleinigem Inhaber sei zu widerrufen. Er rügt, die Vorinstanz habe mit dem angefochtenen Entscheid bundesrechtliche Regeln verletzt, indem sie aus der culpa in contrahendo richterliche Möglichkeiten zur Abänderung oder Erweiterung von Verträgen ableite, zu Unrecht annehme, der Vergleich äussere sich zur strittigen Marke und zu Unrecht prüfe, ob die Geltendmachung des Anspruchs des Beschwerdeführers gegen Treu und Glauben verstosse.
E.
Der Beschwerdegegner und die Eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum schliessen in ihren Vernehmlassungen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde und Bestätigung des angefochtenen Entscheids. Die Vernehmlassungen wurden dem Beschwerdeführer am 16. Juni 2003 zur Kenntnis zugestellt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
In Art. 36 Abs. 1 MSchG (SR 232.11) ist gegen Verfügungen des Instituts in Markensachen der Beschwerdeweg an die Rekurskommission für geistiges Eigentum vorgesehen. Abgesehen von Rekursentscheiden im Rahmen des Widerspruchsverfahrens, die gemäss Art. 36 Abs. 3 MSchG und Art. 100 lit. w OG endgültig sind, können die Entscheide der Rekurskommission alsdann mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 98 lit. e OG). Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist grundsätzlich zulässig.
2.
Die Rekurskommission für geistiges Eigentum ist eine richterliche Behörde im Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG

(BGE 128 III 454 E. 1 mit Hinweisen). Die Feststellung des Sachverhalts im angefochtenen Entscheid bindet daher das Bundesgericht, wenn dieser nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist. Im bundesgerichtlichen Verfahren sind in solchen Fällen neue tatsächliche Behauptungen und Beweismittel grundsätzlich nur insoweit zulässig, als sie die Vorinstanz von Amtes wegen hätte erheben müssen und deren Nichterhebung eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften darstellt (BGE 125 II 217 E. 3a mit Hinweisen).
2.1 Der Beschwerdeführer legt seiner Beschwerde drei Schreiben vom 17. Mai 1999, vom 30. September 1999 und vom 6. Oktober 1999 bei, aus denen er offenbar ableiten will, dass die Nutzung der streitigen Marke zwischen den Parteien auch nach der Vereinbarung vom 3./7. Dezember 1998 umstritten geblieben sei, wobei er von der Übertragung der Marke auf den Beschwerdegegner zunächst keine Kenntnis gehabt habe. Es ist nicht ersichtlich und wird auch in der Beschwerde nicht dargetan, dass die Vorinstanz diese Schreiben von Amtes wegen hätte beiziehen müssen. Die drei Schreiben sind als unzulässige Noven aus dem Recht zu weisen.
2.2 Der Beschwerdeführer rügt als Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen, die Rekurskommission habe ihm das rechtliche Gehör verweigert, indem sie ohne entsprechende Parteibehauptung und ohne den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen angenommen habe, der Vergleich vom 27. August 2001 vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich habe auch die Klärung der strittigen Markensituation zum Gegenstand gehabt. In seiner Beschwerde an die Rekurskommission hatte sich der Beschwerdegegner auf Ziffer 2 des Vergleichs vom 27. August 2001 vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich (Anlage 2) berufen und daraus abgeleitet, dass die Vereinbarung vom 3./7. Dezember 1998 und die daraufhin an die Vertreterin erteilte Vollmacht zur Übertragung der Marke Nr. 1 "Y._____" endgültig sei. Dazu hat sich zwar der Beschwerdeführer in der Vernehmlassung nicht geäussert und die Parteien sind darauf auch in Replik und Duplik nicht mehr zurückgekommen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Beschwerdeführer dazu keine Gelegenheit erhalten hätte. Es wäre ihm offen gestanden, sich mit dem entsprechenden Vorbringen in der Beschwerde auseinander zu setzen. Das rechtliche Gehör ist ihm nicht verweigert worden und die Rüge des Beschwerdeführers,
wonach wesentliche Verfahrensbestimmungen verletzt worden seien, ist unbegründet.
3.
Nach Art. 17 Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise übertragen. Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 17 Abs. 2 MSchG). Art. 28 MSchV (SR 232.111) führt diese Gesetzesnorm näher aus. Nach Art. 28 Abs. 1 lit. a MSchV umfasst der Antrag auf Eintragung der Übertragung insbesondere eine ausdrückliche Erklärung des bisherigen Inhabers oder eine andere genügende Urkunde, nach der die Marke auf den Erwerber übergegangen ist. Dass eine ausdrückliche schriftliche Erklärung des Beschwerdeführers nicht vorliegt, ist unbestritten.
3.1 Die Vorinstanz hat offen gelassen, ob die Vereinbarung vom 3./7. Dezember 1998 eine andere für die Übertragung genügende Urkunde im Sinne von Art. 28 Abs. 1 lit. a MSchV darstelle. Sie hat vielmehr festgestellt, dass der Vergleich der Parteien vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich vom 27. August 2001 in Ziffer 2 eine Saldoerklärung enthält. Die Parteien erklären sich damit "per saldo aller Ansprüche, insbesondere mit Bezug auf die vom Beklagten (Beschwerdegegner) und Herrn A._____ (Beschwerdeführer) geführte Gesellschaft "X._____ Consulting" (vergleiche Gesellschaftsvertrag vom 28. Januar 1997) auseinandergesetzt". Der Beschwerdegegner war im Zeitpunkt dieses Vergleichs vom 27. August 2001 allein als Markeninhaber im Register eingetragen und erhielt nach den Feststellungen der Vorinstanz vom Gesuch des Beschwerdeführers auf Rückgängigmachung der Markenübertragung, das dieser am 23. Juli 2001 gestellt hatte, erst am 20. September 2001 Kenntnis. Da das vom Beschwerdeführer anhängig gemachte Verfahren auf Rückübertragung der Marke in den Vergleichsverhandlungen nicht zur Sprache kam und sich beide Parteien per saldo aller gegenseitigen Ansprüche auseinander gesetzt erklärten, konnte dies für den Beschwerdegegner nach
der Erwägung der Vorinstanz nur bedeuten, dass allfällige weitere Meinungsverschiedenheiten nicht mehr weiter verfolgt würden. Der Beschwerdeführer verpflichtete sich danach, bereits rechtshängig gemachte Ansprüche nicht mehr weiterzuverfolgen bzw. zurückzuziehen. Daraus schloss die Vorinstanz, dass die Vereinbarung vom 3./7. Dezember 1998 zusammen mit der darauf gestützten Übertragung der Marke am 23. September 1999 und der am 27. August 2001 vom Handelsgericht des Kantons Zürich beurkundeten Saldoerklärung als genügende Urkunde für die Übertragung der umstrittenen Marke anzusehen sei.
3.2 Der Beschwerdeführer vertritt die Ansicht, im vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich abgeschlossenen Vergleich sei die Rechtszuständigkeit an den Marken ausgeklammert worden. Er leitet diese Auffassung daraus

ab, dass die Saldoerklärung keinerlei Bezug auf irgendwelche Rechte an Marken nehme und sich der Vergleich auch in keiner Weise darüber äussere, wem welche Nutzungsrechte (Inhaberschaft oder Lizenzeinräumung) zustehen sollten. Eine Auslegung des Vergleichs hält er aus diesem Grund kaum für möglich; er ist vielmehr der Ansicht, die Vorinstanz habe ihm eine culpa in contrahendo angelastet und daraus bundesrechtswidrige Folgen abgeleitet, und sie habe den Vergleich unzulässig ergänzt.
3.3 Gerichtliche Vergleiche sind in Bezug auf die Willenserklärungen der Parteien nach den allgemeinen Grundsätzen auszulegen (Kramer, Berner Kommentar, N. 65 zu Art. 18 OR). Dies gilt insbesondere auch für in Vergleichen enthaltene Saldoerklärungen (BGE 127 III 444 mit Hinweisen). Soweit ein tatsächlich übereinstimmender Wille der Parteien nicht festgestellt werden kann, ist danach das Vertrauensprinzip massgebend. Die Saldoerklärung ist so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durfte und musste (BGE 126 III 119 E. 2a, 127 III 553 E. 2e/bb S. 558, je mit Hinweisen). Insofern hat sich die Vorinstanz zutreffend nicht auf die Feststellung beschränkt, dass die umstrittene Marke im Vergleich der Parteien vom 27. August 2001 nicht ausdrücklich erwähnt wird. Sie ist vielmehr davon ausgegangen, dass die Auseinandersetzung der Parteien um das Recht an der Marke in den Geschäftsbeziehungen begründet liegt, welche mit dem Vergleich vor Handelsgericht liquidiert werden sollten. Sie hat insofern zutreffend geschlossen, dass eine Änderung der Regelung, welche die Parteien bereits am 3./7. Dezember 1998 getroffen hatten, nach Treu und Glauben ausdrücklich hätte erfolgen müssen,
und dass sich alle Parteien aufgrund der Saldoerklärung darauf verlassen durften, dass die im Zeitpunkt des Vergleichs bestehende Situation als rechtmässig anerkannt werde. Im Zeitpunkt des Vergleichsabschlusses vom 27. August 2001 war aber der Beschwerdegegner gestützt auf die Vereinbarung vom 3./7. Dezember 1998 allein als Inhaber der umstrittenen Marke im Register eingetragen. Da dies dem Beschwerdeführer bekannt war, kann die von ihm vorbehaltlos abgegebene Saldoerklärung nach Treu und Glauben nur als Verzicht auf sein Recht an diesem Zeichen verstanden werden. Die Vorinstanz hat sich darauf berufen und Ziffer 2 des Vergleichs vom 27. August 2001 nach dem Vertrauensgrundsatz ausgelegt. Ihre Interpretation ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden.
3.4 Die Vorinstanz hat mit der Annahme, dass die Schriftform beachtet worden ist, Art. 17 Abs. 2 MSchG in Verbindung mit Art. 28 Abs. 1 lit. a MSchV nicht verletzt. Das Gültigkeitserfordernis der Schriftlichkeit dient hier der registerrechtlichen Klarheit (Marbach, Markenrecht in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 220 f.). Eine genügende Urkunde im Sinne von Art. 28 Abs. 1 lit. a MSchV liegt daher vor, sofern die schriftlichen Belege eine sichere Grundlage für die Führung des Markenregisters in Bezug auf die Markeninhaber schaffen. Aus den schriftlichen Belegen muss unter anderem inhaltlich hinreichend klar hervorgehen, dass der bisher Berechtigte sein Recht an der Marke auf den neuen Inhaber überträgt (David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N. 14 zu Art. 17 MSchG). Dies trifft hier zu. In der Vereinbarung vom 3./7. Dezember 1998 wird zunächst bestimmt, das Schutzrecht am Begriff "Y._____" solle B._____ fortan allein zustehen. Zwar ist die Formulierung nicht eindeutig und hat der Beschwerdeführer namentlich behauptet, er habe sich darin höchstens zur Übertragung verpflichtet, aber nicht über die Marke verfügt und es sei
überdies nicht ausgeschlossen, dass er bloss eine Lizenz erteilt habe. Vom Wortlaut erfasst ist aber trotz möglicher anderer Interpretationen durchaus auch die naheliegendste Bedeutung der Übertragung des Rechts an der Marke; so hat das IGE die Vereinbarung denn auch zunächst ohne weiteres verstanden und die Übertragung vorgenommen. Diese naheliegendste Bedeutung hat der Beschwerdeführer mit der Saldoerklärung vom 27. August 2001 bestätigt, indem er sich aus der Geschäftsbeziehung mit seinem Vertragspartner als auseinander gesetzt erklärte in einem Zeitpunkt, als dieser aufgrund des Vertrags vom 3./7. Dezember 1998 bereits allein als Inhaber der umstrittenen Marke eingetragen war. Die Vorinstanz hat zutreffend geschlossen, dass der Beschwerdeführer gemäss dieser Saldoerklärung zum Rückzug seines Gesuchs vom 23. Juli 2001 verpflichtet gewesen wäre, und der Vergleich vom 27. August 2001 aus diesem Grund zusammen mit dem Vertrag vom 3./7. Dezember 1998 die Übertragung der umstrittenen Marke hinreichend belegt. Die Schriftform im Sinne von Art. 17 Abs. 2 MSchG und Art. 18 MSchV ist eingehalten.
4.
Die Übertragung der Marke Nr. 1 "Y._____" an den Beschwerdegegner allein ist zu Recht ins Markenregister eingetragen worden. Die Frage des Widerrufs einer rechtswidrigen Verfügung stellt sich somit nicht. Der angefochtene Entscheid hält vor Bundesrecht stand, daher ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen. Diesem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebühr dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art.

156 Abs. 1 OG). Er hat dem Beschwerdegegner überdies die Parteikosten zu ersetzen (Art. 159 Abs. 1 und 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.– wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Der Beschwerdeführer hat den Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'500.– zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 4. Juli 2003
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: