

Zur Diskussion / A discuter

Anspruch auf Gleichbehandlung auch bezüglich eigener voreingetragener Marken

MICHAEL DEGKWITZ*

Die RKGE und das IGE weisen regelmässig den Anspruch auf Gleichbehandlung zurück, wenn der Markenmelder sich dabei auf eigene bereits eingetragene Marken bezieht. Der Autor ist der Auffassung, dass Gleichbehandlung auch in Bezug auf eigene Vorregistrierungen beansprucht werden kann.

La Commission de recours en matière de propriété intellectuelle et l'IPI rejettent régulièrement les prétentions fondées sur le droit à l'égalité de traitement lorsque le déposant se réfère à ses propres marques déjà enregistrées. L'auteur est toutefois d'avis que l'égalité de traitement peut également être invoquée en relation avec un enregistrement antérieur de ses propres marques.

Es ist vom Bundesgericht, der RKGE und dem IGE anerkannt, dass der verfassungsrechtliche Anspruch auf Gleichbehandlung grundsätzlich auch im Markenrecht insbesondere bei der Prüfung der Registrierbarkeit einer Marke besteht¹.

Da nahezu bei jeder Rückweisung einer angemeldeten Marke wegen beschreibenden Charakters der Anmelder auf bestehende Registrierungen hinweist, die seines Erachtens vergleichbar sind, wird explizit oder implizit der Anspruch auf Gleichbehandlung sehr häufig geltendgemacht. Entsprechend zahlreich sind die in jüngster Zeit publizierten Entscheide der RKGE zu dieser Frage².

Bei der Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes bei Markenmeldungen stellt sich immer wieder die Frage, ob der Anmelder berechtigt ist, auch auf eigene bereits bestehende Markenregistrierungen hinzuweisen und mit diesen eine Gleichbehandlung zu beanspruchen.

Dies wird in zahlreichen Entscheiden der RKGE und des IGE verneint, meist nur mit einem einzigen Satz, der beispielsweise lautet: «Was die beiden ferner geltend gemachten Eintragungen Nr. 497 089 und 497 090 betrifft, so handelt es sich um Marken, die dem Beschwerdeführer selbst gehören, weshalb ein Anspruch auf Gleichbehandlung zum vorneherein entfällt...»³.

Verwiesen wird von der RKGE auf den Entscheid des Bundesgerichts «Discovery Travel & Adventure Channel»⁴. In diesem Entscheid wird in der Tat dieselbe Auffassung vertreten, allerdings ohne weitere Begründung, sondern lediglich mit dem Hinweis auf den Entscheid des Bundesgerichts «Elle»⁵. Dort findet sich der Satz: «Gegenüber sich selbst kann der Beschwerdeführer von vorneherein keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend machen». Auch hier fehlt jede weitere Begründung, es wird jedoch auf den Entscheid des Bundesgerichts «Dorset»⁶ verwiesen. Dort findet sich das Obiter Dictum: «Selbst wenn übrigens frühere Marken zu Unrecht zugelassen worden sein sollten, so gäbe dies der Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf Zulassung der streitigen Marken. Das würde bedeuten, dass die Gerichte und die Verwaltungsbehörden für alle Zeiten an eine einmal begründete, unrichtige Praxis gebunden wären. Es kann ihnen aber nicht verwehrt sein, von einer als gesetzeswidrig erkannten Praxis abzugehen.»

Diese zuletzt genannte Auffassung ist unbestritten. Das IGE muss die Möglichkeit haben, eine als falsch erkannte Eintragungspraxis zu ändern. In einem solchen Fall stellt das IGE fest, dass eine

¹ Zuletzt BGer sic! 2005, 278, «Firemaster».

² Vgl. zuletzt sic! 2005, 280, «Karamuster»; sic! 2005, 284, «Teleweb».

³ RKGE, sic! 2005, 120, «Menschen helfen Menschen».

⁴ sic! 2004, 401.

⁵ sic! 1997, 159.

⁶ BGE 89 I 290.

bisherige Praxis als falsch erkannt wurde, und weist die neue Markenmeldung aufgrund dieser Praxisänderung ab. Der Markenmelder hat in diesem Fall eben keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht.

Damit ist aber die Frage noch nicht beantwortet, warum der Gleichbehandlungsgrundsatz von vorneherein nur anwendbar sein soll bezüglich Markenregistrierungen anderer Inhaber oder – mit anderen Worten – warum es dem Markenmelder grundsätzlich verwehrt sein soll, sich auf den Gleichbehandlungsgrundsatz bezüglich eigener bestehender Registrierungen zu berufen. Dafür findet sich in den genannten Entscheiden keine Begründung.

Eine solche Unterscheidung nach der Inhaberschaft der Registrierungen, mit welchen die Gleichbehandlung gefordert wird, ist nicht sinnvoll, wie das folgende hypothetische Beispiel veranschaulichen soll:

Der Fast-Food-Anbieter 1 verfügt über eine Reihe von Registrierungen, die sich aus immer denselben zwei Konsonanten und einer Sachbezeichnung zusammensetzen. Sollte nun bei einer weiteren Anmeldung desselben Typs vom IGE eine Beanstandung wegen beschreibenden Charakters der Marke ergehen, könnte sich nach der oben geschilderten Auffassung der Fast-Food-Anbieter 1 nicht auf die eigenen bereits eingetragenen Marken berufen. Sein Mitbewerber, der Fast-Food-Anbieter 2, könnte sich aber bei Anmeldung derselben Marke auf die bestehenden Registrierungen des Fast-Food-Anbieters 1 berufen.

Die RKGE wiederholt in ihren Entscheiden standardmässig, dass auch im Markenrecht Sachverhalte, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in rechtlich wesentlicher Weise unterscheiden, gleich zu beurteilen sind⁷. Die Formulierung des IGE im kürzlich publizierten Entwurf der Richtlinien des IGE zur Markenprüfung⁸ lautet ähnlich.

Diese Formulierung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ist meines Erachtens für den Bereich der Markenmeldungen zutreffend. Es geht nicht darum, dass eine Person oder Anmelder gleich behandelt werden soll wie eine andere Person oder Anmelder, sondern es geht um die Gleichbehandlung von Sachverhalten, nämlich bestehende Markenregistrierungen mit der zu prüfenden Markenmeldung. Die Inhaberschaft der Registrierungen und der Anmeldung ist dagegen irrelevant.

Im Entscheid der RKGE vom 5. April 2005 (sic! 7/8/2005, 586 «Chevrolet Emblem») betreffend der Registrierbarkeit des Chevrolet-Logos scheint sich die Rechtsprechung der RKGE auch in diese Richtung zu bewegen. Die Markenmelderin und Beschwerdeführerin hatte auch hier den Anspruch auf Gleichbehandlung geltendgemacht und dabei auf bestehende eigene Registrierungen des Chevrolet-Logos verwiesen. Das IGE hatte gemäss der oben geschilderten Praxis die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes abgelehnt.

Die RKGE hält ausdrücklich fest, dass sie nicht zur Frage Stellung nimmt, ob und inwieweit die Vorinstanz das Argument der Beschwerdeführerin betreffend Gleichbehandlung im Unrecht ablehnen durfte. Im Folgenden weist die RKGE «indessen darauf hin, dass in Fällen, in denen eigene, nicht fehlerhafte identische oder quasi-identische Voreintragungen bestehen, der Grundsatz des Vertrauens in das Verwaltungshandeln berührt sein kann. Dieser Grundsatz verbietet einer Behörde widersprüchliches Verhalten (...). Der Schutz des Vertrauens in das behördliche Handeln im Markteintragungsverfahren kommt dabei je eher zum Tragen, desto jünger eine relevante Voreintragung ist und desto eingehender diese im Rahmen einer allenfalls vorangegangenen Beanstandung überprüft worden ist.»

Warum von der RKGE statt des Gleichbehandlungsgrundsatzes ein anderer inhaltlich aber sehr ähnlicher Grundsatz herangezogen wird, ist nicht ersichtlich. Einfacher und folgerichtiger wäre es gewesen, den Anspruch auf Gleichbehandlung auch in Bezug auf eigene Voreintragungen zuzulassen.

* Rechtsanwalt (Deutschland).

⁷ Zuletzt sic! 284, «Teleweb».

⁸ Nr. 3.8. Seite 60.