

## Zur Diskussion / A discuter

### Verwaltungsrechtliche Beschwerde als Alternative zur Löschungsklage im Markenrecht?

#### Stellungnahme zu einem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. März 2007

**MARKUS KAISER\***

*In einem Entscheid vom 21. März 2007 hat das Bundesverwaltungsgericht in einem obiter dictum darauf hingewiesen, dass ein Dritter unter den Voraussetzungen von Art. 48 Abs. 1 VwVG beschwerdeweise absolute Ausschlussgründe gegen den Schutz einer Marke in der Schweiz geltend machen könnte. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, ob ein solches Beschwerderecht tatsächlich besteht, und zu welchem Ergebnis dabei die Anwendung der Voraussetzungen von Art. 48 Abs. 1 VwVG führen würde.*

*Dans une décision du 21 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a précisé dans un obiter dictum qu'aux conditions de l'art. 48 al. 1 PA, un tiers pourrait faire valoir dans un recours des motifs absolus d'exclusion contre la protection d'une marque en Suisse. Le présent article traite, d'une part, de la question de savoir si le droit suisse prévoit effectivement un tel droit de recours et, d'autre part, du résultat auquel l'application des conditions de l'art. 48 al. 1 PA conduirait.*

- I. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. März 2007**
- II. Drittbeschwerde zur Geltendmachung absoluter Ausschlussgründe?**
  - 1. Beschwerdemöglichkeit unter dem alten Markenschutzgesetz
  - 2. Entstehungsgeschichte des heutigen Markenschutzgesetzes
  - 3. Voraussetzungen nach Art. 48 Abs. 1 VwVG
  - 4. Praktische Probleme
- III. Fazit**

**Zusammenfassung / Résumé**

#### **I. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. März 2007<sup>1</sup>**

Die Beschwerdeführerin und Inhaberin der angefochtenen Marke liess am 29. Dezember 2004 eine Marke u.a. mit Schutz für die Schweiz im internationalen Register eintragen. Dagegen erhob die Beschwerdegegnerin erfolgreich Widerspruch beim IGE. Gegen den Entscheid des IGE wandte sich die Beschwerdeführerin an das Bundesverwaltungsgericht. Die angefochtene Marke besteht aus sieben mal sieben schwarzen Quadraten auf einer waagrechten Ebene, die Widerspruchsmarke aus einem zur Seite geneigten Muster von fünf mal fünf Quadraten, wobei das mittlere Quadrat magentarot hervorsteht.

Das Bundesverwaltungsgericht kam, anders als das IGE, zum Schluss, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke besteht, weil die angefochtene Marke die prägenden Bestandteile der Widerspruchsmarke nicht übernimmt. Die Beschwerde wurde deshalb gutgeheissen und der Widerspruch abgewiesen. Die angefochtene Marke bleibt somit im internationalen Register mit Schutz für die Schweiz registriert. Dies, obwohl sich die angefochtene Marke nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts in einem «kaum mehr kennzeichnungskräftigen Muster» erschöpft. Dieses Ergebnis scheint das Bundesverwaltungsgericht zum Hinweis ab dem fünften Satz der Erwägung 8 veranlasst zu haben:

«Die Beschwerdegegnerin [Inhaberin der Widerspruchsmarke] hat darauf verzichtet, die Vorinstanz [IGE] zur Schutzverweigerung gegenüber der angefochtenen Marke innerhalb der zwölfmonatigen Frist von Art. 5 Abs. 2 des Madrider Markenabkommens (MMA, SR 0.232.112.3) aufzufordern. Im

<sup>1</sup> Der Entscheid ist mit Abbildungen der beiden Marken in sic! 10/2007, 736 ff., wiedergegeben.

Rahmen von Art. 48 Abs. 1 VwVG hätte sie, gestützt auf Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVUe, SR, 0.232.04) absolute Ausschlussgründe gegen eine ablehnende Verfügung der Vorinstanz beschwerdeweise geltend machen können. Im Widerspruchsverfahren kann sie dies nicht (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die angefochtene Marke ist darum im Register zu belassen und kann sich, falls ihr die ursprüngliche Unterscheidungskraft fehlen sollte, zumindest für einzelne Waren und Dienstleistungen im Verkehr noch durchsetzen.»

Die Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts implizieren, dass die Widersprechende und Beschwerdegegnerin die Möglichkeit gehabt hätte, das IGE zur Verweigerung des Schutzes der angefochtenen Marke wegen absoluter Ausschlussgründe aufzufordern, worauf das IGE mit einer Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG reagiert hätte. Gemäss den Ausführungen in Erwägung 8 hätte die Widersprechende diese Verfügung dann anfechten können, sofern ihre Beschwerdelegitimation nach Art. 48 Abs. 1 VwVG zu bejahen gewesen wäre. Mit diesem obiter dictum nimmt das Bundesverwaltungsgericht die Frage auf, ob Dritte in einem Beschwerdeverfahren ausserhalb des Widerspruchsverfahrens (und ausserhalb eines Zivilverfahrens) absolute Ausschlussgründe gegen den Schutz einer Marke geltend machen können.

Hintergrund der Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts ist, dass in einem Widerspruchsverfahren nur relative Ausschlussgründe nach Art. 3 Abs. 1 MSchG zur Löschung einer Marke führen können (Art. 30 Abs. 1 MSchG), nicht aber absolute Ausschlussgründe gemäss Art. 2 MSchG<sup>2</sup>. Absolute Ausschlussgründe sind im Widerspruchsverfahren nur (aber immerhin) insoweit von Bedeutung, als sie für die Beurteilung von relativen Ausschlussgründen relevant sind<sup>3</sup>. Dies ist bspw. der Fall, wenn wie im vorliegenden Fall die Verwechslungsgefahr verneint wird, weil sich die Überschneidung zweier Zeichen auf gemeinfreie Elemente beschränkt. Der Entscheid über die Verwechslungsgefahr enthält diesfalls eine Wertung über die Kennzeichnungskraft zumindest von Teilen der betroffenen Marken. Diese Wertung hat allerdings keine Wirkung über das Widerspruchsverfahren hinaus. D.h. selbst wenn im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr festgestellt wird, dass eine Marke jeglicher Kennzeichnungskraft entbehrt, ändert dies nichts an der Registrierung der Marke, es sei denn, sie wäre aufgrund relativer Ausschlussgründe ohnehin zu löschen<sup>4</sup>. Demgegenüber kann ein Dritter, der durch eine Marke in der Ausübung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit behindert wird, in einem Zivilverfahren auf Löschung dieser Marke klagen und in diesem Rahmen absolute Ausschlussgründe geltend machen (Art. 52 MSchG)<sup>5</sup>.

## II. Drittbeschwerde zur Geltendmachung absoluter Ausschlussgründe?

### 1. Beschwerdemöglichkeit unter dem alten Markenschutzgesetz

Unbestritten dürfte sein, dass unter dem Vorgängergesetz zum heutigen MSchG Dritte (d.h. andere Personen als der Markenmelder) keine Möglichkeit hatten, den Entscheid des Amtes für geistiges Eigentum über die Eintragungsfähigkeit einer Marke mit Beschwerde gestützt auf absolute Ausschlussgründe anzufechten. Vielmehr stand dazu ausschliesslich der Zivilrechtsweg offen<sup>6</sup>. Art. 16bis des damaligen Markenschutzgesetzes sah vor, dass das EJPD die Löschung einer Marke von Amtes wegen anordnen konnte, wenn diese aufgrund absoluter Ausschlussgründe nicht eintragungsfähig war. Im BGE 62 I 165 zu Grunde liegenden Sachverhalt hatte der Beschwerdeführer das EJPD unter Berufung auf die erwähnte Bestimmung aufgefordert, die kurz zuvor von einem Konkurrenten eingetragene Marke «Swiss-Mint» für ein Pfefferminzöl enthaltendes Präparat aus dem Register zu löschen. Das EJPD lehnte dies ab. Dagegen erhob der Beschwerdeführer Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht. Dieses stellte zunächst fest, dass der Beschwerdeführer durch die Eintragung eines Freizeichens als Marke rechtlich an sich benachteiligt wäre und ein rechtliches Interesse an der Löschung der Marke hätte. Das Bundesgericht hielt dann aber folgendes fest:

<sup>2</sup> L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 31 N 5.

<sup>3</sup> Vgl. auch: RKGE, sic! 1999, 275 f., «Natural White»; Ch. Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG 31 N 13.

<sup>4</sup> Vgl. auch: D. Schnyder, Die absoluten Ausschlussgründe sind nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens, in: M. Kurer / M. Ritscher / D. Sangiorgio / D. Aschmann (Hg.), Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David zum 60. Geburtstag, Zürich 1996, 148.

<sup>5</sup> Art. 52 MSchG; vgl. Willi (Fn. 3), MSchG 52 N 6 m.w.H.

<sup>6</sup> A. Troller, Immaterialgüterrecht, Band I, Basel 1983, 513; H. David, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz mit Supplement, 3. Aufl., Basel 1974, MSchG 16bis N 12.

«Allein trotz dieses rechtlichen Interesses an der Löschung der Marke kann dem Beschwerdeführer die sachliche Legitimation zur Beschwerde nicht zuerkannt werden. Auf privaten Interessen beruhende Lösungsansprüche sind nicht mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, sondern mit der Lösungsklage geltend zu machen. Die Lösungsklage ist der Rechtsbehelf, der Dritten zur Verfügung steht, um eine in ihre private Rechtssphäre eingreifende Marke anzufechten.»

Dies bedeutete, so das Bundesgericht weiter, dass die in Art. 16bis explizit vorgesehene Beschwerdemöglichkeit gegen Verfügungen des EJPD sowie des Amtes für geistiges Eigentum nur den Hinterleger zur Beschwerde gegen die Verweigerung der Registrierung einer Marke (negative Entscheide) legitimierte, jedoch keine Drittbeschwerde gegen positive Eintragungsentscheide erlaubte<sup>7</sup>.

## 2. Entstehungsgeschichte des heutigen Markenschutzgesetzes

Es stellt sich die Frage, ob die geschilderte Rechtslage mit der Einführung des neuen Markenschutzgesetzes geändert wurde oder ob die zitierten Ausführungen des Bundesgerichts immer noch Gültigkeit haben. Im Vorentwurf zum heutigen MSchG hatte der Bundesrat die Einführung des Widerspruchsverfahrens vorgeschlagen. Trotz mehrheitlich positiven Vernehmlassungsantworten verzichtete der Bundesrat dann aber im Entwurf auf das Widerspruchsverfahren<sup>8</sup>. Erst in der Beratung im Parlament wurde das Widerspruchsverfahren wieder aufgenommen. Die Einführung des Widerspruchsverfahrens ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass eine Verwechslungsgefahr kein Eintragungshindernis ist bzw. vom IGE nicht einmal geprüft wird<sup>9</sup>, womit trotz Prüfung der absoluten Ausschlussgründe durch das IGE eine erhebliche Rechtsunsicherheit über die Schutzfähigkeit einer Marke besteht. Mit dem Widerspruchsverfahren wurde deshalb bezweckt, den Markeninhabern ein Instrument in die Hand zu geben, um schnell und günstig Klarheit über ihre Rechtsstellung zu erhalten<sup>10</sup>. Somit wurde einem beschränkten Kreis von Dritten die Möglichkeit eröffnet, sich gegen die Eintragung einer Marke in einem verwaltungsrechtlichen Verfahren zur Wehr zu setzen, soweit eine Kollision mit einem eigenen Markenrecht besteht. Allerdings scheint es, dass dies bewusst nur für jene Ausschlussgründe gelten sollte, welche vom IGE nicht überprüft wurden, nämlich für die relativen Ausschlussgründe. So gesehen erscheint das Widerspruchsverfahren als bewusste und beschränkte Ausnahme zur Regel, dass Dritte zur Löschung einer Marke den Zivilrechtsweg zu beschreiten haben.

Das neue MSchG brachte, soweit ersichtlich, auch sonst keine Änderungen, welche als Anzeichen dafür zu verstehen sind, dass eine Möglichkeit der Drittbeschwerde (ausserhalb des Widerspruchsverfahrens) gegen Eintragungsentscheide des IGE geschaffen werden sollte. Art. 36 Abs. 1 des neuen MSchG, der erst kürzlich mit Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes wieder aufgehoben wurde und dessen Wortlaut vorsah, dass Verfügungen des IGE mit Beschwerde an die RKGE weitergezogen werden können, ist historisch aus dem oben erwähnten Art. 16bis entstanden und bezweckte wohl nicht die Änderung der Beschwerdebefugnis, sondern die Änderung der Rechtsmittelinstanz. In der Botschaft deutet auf jeden Fall nichts darauf hin, dass anders als unter dem alten Recht neu auch «positive» Eintragungsentscheide beschwerdefähig sein sollten. Allerdings wird dies in der Botschaft auch nicht explizit ausgeschlossen<sup>11</sup>.

Die Ausführungen zum früheren MSchG zeigen, dass der Grundsatz galt, wonach Dritte absolute Ausschlussgründe gegen die Eintragung einer Marke auf dem Zivilrechtsweg geltend machen mussten. Die Entstehungsgeschichte des neuen MSchG zeigt ferner, dass, soweit ersichtlich, keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass dieses Rechtsschutzsystem geändert werden sollte. Das Widerspruchsverfahren brachte lediglich eine Ergänzung in einem Bereich, der von der Eintragungskognition des IGE nicht abgedeckt ist.

Der bis zum Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes geltende Art. 36 Abs. 1 MSchG wurde zumindest von einem Teil der Lehre denn auch, in Übereinstimmung mit der Rechtslage unter dem alten MSchG, so verstanden, dass nur der beschwerte Markenanmelder oder ein Nutzungsberechtigter (Lizenznehmer) zu einer Beschwerde gegen Verfügungen des IGE legitimiert ist. Demgegenüber ist ein Dritter, welcher die fehlende Kennzeichnungskraft eines registrierten Zeichens geltend machen

<sup>7</sup> Vgl. zum Ganzen: BGE 62 I 165 E. 1 und 2.

<sup>8</sup> BBI 1991 I 12.

<sup>9</sup> R. von Büren / E. Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002, 119.

<sup>10</sup> Zum Ganzen: C. Schluop, Das Widerspruchsverfahren im neuen schweizerischen Markenschutzgesetz, AJP 1993, 542.

<sup>11</sup> BBI 1991 I 35.

will, gemäss dieser Lehrmeinung auf eine Zivilklage verwiesen<sup>12</sup>. Von Willi wurde dagegen die Aktivlegitimation eines Dritten zu einer Beschwerde gegen Verfügungen des IGE nach Art. 36 MSchG nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Diese richte sich nach Art. 48 VwVG und könne ausnahmsweise zu bejahen sein, wenn der Dritte ein «unmittelbares eigenes und selbständiges Rechtsschutzinteresse» habe<sup>13</sup>. Während David den vom Bundesverwaltungsgericht in Erwägung 8 zur Diskussion gestellten Beschwerdeweg demnach wohl zum Vornherein, d.h. ohne Prüfung der Voraussetzungen von Art. 48 VwVG, ablehnen würde, kann gemäss Willi eine Drittlegitimation nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Es ist allerdings zu betonen, dass Willi an der zitierten Stelle ganz allgemein von Verfügungen des IGE spricht und nicht spezifisch zu der vom Bundesverwaltungsgericht angesprochenen Konstellation Stellung nimmt. Ähnlich wie nun offenbar das Bundesverwaltungsgericht scheint auch er die Drittbeschwerde gegen Entscheide des IGE aber grundsätzlich vom Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 48 VwVG abhängig zu machen. Was aber bedeutet die Anwendung von Art. 48 VwVG in der vorliegend interessierenden Konstellation?

### 3. Voraussetzungen nach Art. 48 Abs. 1 VwVG

Als Ausgangspunkt einer Beschwerde nach Art. 44 ff. VwVG kommt nur eine Verfügung i.S.v. Art. 5 VwVG in Frage. Anders als bei der Registrierung einer nationalen Marke ist für den Schutz einer im internationalen Register eingetragenen Marke (mit Beanspruchung des Schutzes für die Schweiz) aber keine aktive Handlung des IGE notwendig. Vielmehr muss das IGE die Schutzverweigerung (als «refus provisoire» oder als «refus définitif») innert der einjährigen Frist ab der internationalen Registrierung gemäss Art. 5 Abs 2 MMA dem internationalen Büro mitteilen, falls der Markenschutz für die Schweiz vorerst oder definitiv verhindert werden soll. Eine Eintragung im Schweizerischen Markenregister erfolgt nicht. Während das IGE bei einer definitiven Schutzverweigerung (refus définitif) eine Verfügung erlässt, welche übrigens vom Markenmelder mit Beschwerde angefochten werden kann<sup>14</sup>, führt die Schutzgewährung für eine international registrierte Marke für die Schweiz gerade nicht zum Erlass einer Verfügung durch das IGE. Aus diesem Grund müssten Dritte nach dem vom Bundesverwaltungsgericht vorgeschlagenen Vorgehen zunächst das IGE auffordern, den Schutz der internationalen Marke für die Schweiz zu verweigern. Auf diesen Antrag hin würde das IGE nach dem vom Bundesverwaltungsgericht skizzierten Vorgehen mit dem Erlass einer anfechtbaren Verfügung reagieren. Ob Dritte von einer Behörde überhaupt den Erlass einer Verfügung verlangen können, hängt u.a. davon ab, ob sie ein dem Rechtsschutzinteresse in Anfechtungsstreitigkeiten vergleichbares Interesse an der Verfügung haben<sup>15</sup>. Diese Frage dürfte somit nach denselben Grundsätzen zu beantworten sein, wie die Frage, wann eine Beschwerdelegitimation nach Art. 48 Abs. 1 VwVG gegeben ist. Darauf ist sogleich zurückzukommen.

Vorerst ist aber die Frage zu beantworten, inwiefern der materielle Entscheid des IGE über den Schutz einer Marke für die Schweiz überhaupt als Verfügung i.S.v. Art. 5 VwVG in Frage kommt. Als Verfügung gelten «Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: a) Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; b) Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; c) Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten, oder Nichteintreten auf solche Begehren» (Art. 5 Abs. 1 VwVG). Ein Aspekt der Verfügung ist die Rechtsverbindlichkeit<sup>16</sup>. Da das Markenrecht durch die Eintragung im Register entsteht (Art. 5 MSchG), ist der Eintragungsentscheid oder, bei internationalen Marken, der Entscheid über den Schutz einer Marke mit der Begründung von verschiedenen Rechten (vgl. insbesondere Art. 13 MSchG) verbunden. Kommt das IGE andererseits zum Schluss, dass ein absoluter Ausschlussgrund vorliegt und verweigert demzufolge den Schutz der Marke, so liegt darin die Abweisung eines Begehrens um Begründung von Rechten. Somit liegen sowohl ein positiver, den Schutz bejahender, als auch ein negativer, den Schutz verneinender Entscheid des IGE an sich im sachlichen Definitionsbereich von Art. 5 VwVG (vgl. oben a und c). Ein wesentlicher Unterschied liegt aber in der Rechtsverbindlichkeit: Der positive Entscheid des IGE, die Marke zu schützen, steht unter dem Vorbehalt

<sup>12</sup> David (Fn. 2), MSchG 36 N 6; L. David, SIWR I/2, Basel 1998, 253 und 257.

<sup>13</sup> Willi (Fn. 3), MSchG 36 N 8.

<sup>14</sup> Willi (Fn. 3), MSchG 36 N 8.

<sup>15</sup> A. Kölz / I. Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2. Aufl., Zürich 1998, 78.

<sup>16</sup> Vgl.: I. Häner, *Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess*, Zürich 2000, 107.

eines Zivilverfahrens. Jeder nach Art. 52 MSchG legitimierte Dritte kann den Bestand der Marke angegreifen. Das vom IGE begründete Recht ist insofern nicht definitiv und könnte als resolutiv bedingte Verfügung betrachtet werden<sup>17</sup>. Lehnt das IGE demgegenüber den Schutz einer Marke aufgrund absoluter Ausschlussgründe ab, so steht diese Beurteilung nicht mehr unter dem Vorbehalt eines Zivilverfahrens.

Folgt man einer älteren Rechtsprechung des Bundesgerichts, so hat die fehlende Endgültigkeit eines positiven, den Markenschutz bejahenden Entscheids des IGE Auswirkungen auf die Beschwerdelegitimation nach Art. 48 VwVG. Für die Beschwerdelegitimation verlangt Art. 48 VwVG (sowohl in der aktuell gültigen wie auch in der bis Ende letzten Jahres gültigen Fassung) u.a. ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung der Verfügung. In einem firmenrechtlichen Entscheid aus dem Jahre 1975 hat das Bundesgericht entschieden, dass gerade kein schutzwürdiges Interesse an der Beschwerdeführung habe, wer seine Interessen auf dem Weg eines Zivilprozesses wahren könne<sup>18</sup>. In der Lehre wird aus diesem und anderen Entscheiden abgeleitet, dass das Rechtsschutzinteresse für eine Beschwerde zu verneinen ist, wenn für die Wahrung der auf dem Spiel stehenden Interessen ein Zivilverfahren offen steht<sup>19</sup>. Folgt man dieser Auffassung, wäre eine Beschwerdelegitimation nach Art. 48 Abs. 1 VwVG immer dann abzulehnen, wenn dem betreffenden Dritten ein Zivilverfahren nach Art. 52 MSchG offen stehen würde.

Selbstverständlich unterliegt die im Vorabschnitt zitierte Rechtsprechung zu Art. 48 VwVG der Möglichkeit einer Praxisänderung. Insbesondere dürften heute allgemein höhere Ansprüche an die Rechtsmittelgarantie gestellt werden als in den Siebzigerjahren. Allerdings ist zu bedenken, dass die geschilderte Rechtsprechung nicht zuletzt auch dazu führt, und darin dürfte sie letztlich auch motiviert sein, dass ein doppelspuriger Rechtsmittelweg im Verwaltungs- und Zivilverfahren vermieden werden kann. Der Entscheid, der aus der Anfechtung der Verfügung des IGE hervorgeht, wäre letztinstanzlich durch das Bundesgericht zu beurteilen, würde aber unter dem Vorbehalt eines abweichenden Zivilverfahrens stehen, welches möglicherweise ebenfalls bis ans Bundesgericht führt.

#### 4. Praktische Probleme

Ein verwaltungsrechtliches Verfahren zur Geltendmachung von absoluten Ausschlussgründen würde ferner zu verschiedenen praktischen Problemen führen. Das Bundesverwaltungsgericht weist zu Recht darauf hin, dass ein verwaltungsrechtliches Verfahren zumindest bei internationalen Registrierungen wegen der 12-monatigen Frist gemäss Madrider Markenübereinkommen einem erheblichen Zeitdruck ausgesetzt wäre. Ferner würde ein Koordinationsbedarf mit einem möglichen Widerspruchsverfahren entstehen. Wollte der Inhaber der älteren Marke nämlich zugleich eine Verwechslungsgefahr als auch absolute Ausschlussgründe geltend machen, müsste er beide Verfahren einleiten, wobei die Legitimation für das eine Verfahren vom Ergebnis des andern Verfahrens abhängen würde. Wird der Widerspruch gutgeheissen, erübrigt sich das Verfahren zur Prüfung der absoluten Ausschlussgründe. Umgekehrt wären Situationen denkbar, in denen es für den Widersprechenden schwieriger würde, seine Aktivlegitimation nach Art. 48 VwVG zu belegen, wenn im Widerspruchsverfahren festgestellt wurde, dass keine Verwechslungsgefahr vorliegt. Allerdings wäre auch die Situation denkbar, dass zwar keine Verwechslungsgefahr vorliegt, der Dritte aber dennoch ein schützenswertes Interesse an der Freihaltung eines bestimmten Kennzeichens in einer bestimmten Branche hätte.

#### III. Fazit

Es zeigt sich, dass die vom Bundesverwaltungsgericht erwähnten Kriterien für die Zulassung eines Beschwerdeverfahrens zur Geltendmachung absoluter Ausschlussgründe durch Dritte, nämlich die Voraussetzungen von Art. 48 Abs. 1 VwVG, im Ergebnis dazu führen, dass eine Beschwerde, zumindest von der vorne geschilderten Gerichtspraxis ausgehend, höchstens in Frage kommt, wenn keine Zivilklage offensteht. Andernfalls besteht auch kein Bedürfnis, dem Dritten einen zusätzlichen Rechtsweg zu öffnen, was möglicherweise im Übrigen auch Hintergrund der Rechtsprechung unter dem alten MSchG sowie der Lehrmeinung von David sein könnte. Da die Anforderungen an ein

<sup>17</sup> Vgl. zum Begriff: U. Häfelin / G. Müller / F. Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, Rn. 908.

<sup>18</sup> BGE 101 Ib 215; Für das Patentrecht vgl. auch BGE 94 I 186, in dem es das Bundesgericht ablehnte, sich im Rahmen einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde indirekt mit der Frage der materiellen Gültigkeit eines Patents zu befassen und den Beschwerdeführer diesbezüglich auf den Zivilrechtsweg verwies.

<sup>19</sup> F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, 154; ähnlich: Häner (Fn. 16), 285.



Feststellungsinteresse i.S.v. Art. 52 MSchG eher gering sind<sup>20</sup>, ist schwer vorstellbar, welcher Anwendungsbereich überhaupt noch für Art. 48 Abs. 1 VwVG bleiben könnte. Falls aber in der Praxis tatsächlich eine Konstellation denkbar wäre, in welcher der Zivilrechtsweg einem Dritten, der die Voraussetzungen von Art. 48 Abs. 1 VwVG erfüllen würde, nicht zur Verfügung stehen würde, so wären auch die Bedenken betr. Doppelspurigkeit von Verwaltungs- und Zivilverfahren grundlos und ein verwaltungsrechtliches Beschwerdeverfahren würde tatsächlich eine Rechtsschutzlücke abdecken. Die fehlende Möglichkeit eines Zivilverfahrens als Voraussetzung für die Legitimation eines Dritten zur Anfechtung von Entscheiden des IGE aufgrund absoluter Ausschlussgründe zu betrachten, scheint insofern zu einer sachgerechten Lösung zu führen.

### Zusammenfassung

*In einem Entscheid vom 21. März 2007 kam das Bundesverwaltungsgericht in einem Widerspruchsverfahren zum Schluss, dass die (internationale) angefochtene Marke, eine aus einem Karomuster bestehende Bildmarke, höchstens schwach kennzeichnungskräftig war. Eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke, ebenfalls eine aus einem Karomuster bestehende Bildmarke, verneinte das Bundesverwaltungsgericht aber, da die angefochtene Marke kein prägendes Element der Widerspruchsmarke übernahm. Der Widerspruch wurde deshalb abgewiesen. In einem obiter dictum wies das Bundesverwaltungsgericht aber darauf hin, dass die Widersprechende aufgrund der schwachen Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke die Möglichkeit gehabt hätte, das IGE zur Verweigerung des Schutzes aufzufordern. Gegen einen ablehnenden Entscheid des IGE hätte die Widersprechende dann, so das Bundesverwaltungsgericht, unter den Voraussetzungen von Art. 48 Abs. 1 VwVG, absolute Ausschlussgründe beschwerdeweise geltend machen können. Das Bundesverwaltungsgericht impliziert damit, dass ein Dritter, welcher die Voraussetzungen zur Beschwerdelegitimation nach Art. 48 Abs. 1 VwVG erfüllt, in einem verwaltungsrechtlichen Verfahren absolute Eintragungshindernisse geltend machen kann.*

*Unter dem alten Markenschutzgesetz hatte das Bundesgericht entschieden, dass ein Dritter zur Geltendmachung absoluter Eintragungshindernisse auf den Zivilrechtsweg (Löschungsklage) verwiesen war. Eine Beschwerde gegen einen Eintragungsentscheid war demgegenüber ausgeschlossen. Die Entstehungsgeschichte des heutigen Markenschutzgesetzes enthält keinen Hinweis darauf, dass diese Situation mit dem neuen Gesetz geändert werden sollte. Die Einführung des Widerspruchsverfahrens war dadurch motiviert, dass den Inhabern verwechselbarer, bereits eingetragener Marken eine einfache und rasche Klärung bestehender Rechtsunsicherheiten ermöglicht werden sollte. Das Widerspruchsverfahren erscheint insofern als beschränkte Ausnahme vom Grundsatz, dass Private gegen eine Marke auf dem Zivilrechtsweg vorgehen müssen. Es darf deshalb bezweifelt werden, dass eine Drittbeschwerde neben der Möglichkeit der Zivilklage im Sinne des Gesetzgebers wäre.*

*Das Bundesverwaltungsgericht scheint die Möglichkeit der Drittbeschwerde vom Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 48 Abs. 1 VwVG abhängig zu machen. Nach einer älteren bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Aktivlegitimation unter der genannten Bestimmung aber nur zu bejahen, wenn zur Wahrung der betroffenen Interessen keine Zivilklage offensteht. Diese Rechtsprechung hat insofern eine koordinierende Funktion, als sie mögliche Doppelspurigkeiten von Beschwerde und Zivilklage verhindert. Da der Kreis der Aktivlegitimierten unter Art. 52 MSchG in der Praxis tendenziell eher grosszügiger gezogen werden dürfte als derjenige der Beschwerdelegitimierten unter Art. 48 Abs. 1 VwVG, scheint es fraglich, ob, von der geschilderten bundesgerichtlichen Rechtsprechung ausgehend, überhaupt noch Raum für eine Drittbeschwerde bleiben würde. Wenn aber tatsächlich Fälle denkbar wären, in denen eine Legitimation nach Art. 48 Abs. 1 VwVG, nicht aber nach Art. 52 MSchG gegeben wäre, so würde eine Drittbeschwerde tatsächlich eine Rechtsschutzlücke schliessen.*

### Résumé

*Dans une décision en matière d'opposition du 21 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a considéré que la marque (internationale) contestée, à savoir une marque figurative formée d'un dessin de carreaux, n'était tout au plus que faiblement distinctive. Le Tribunal administratif fédéral a toutefois rejeté l'existence d'un risque de confusion avec la marque opposante, également une marque*

<sup>20</sup> Willi (Fn. 3), MSchG 52 N 6 m.w.H.

*figurative formée d'un dessin de carreaux, car la marque litigieuse n'en avait repris aucun élément marquant. L'opposition a été rejetée pour cette raison. Toutefois, le Tribunal administratif fédéral retient dans un obiter dictum que l'opposante aurait eu la possibilité, au vu de la faible force distinctive de la marque litigieuse, de requérir le refus de la protection auprès de l'IPI. De l'avis du Tribunal administratif fédéral, l'opposante aurait pu recourir contre une décision négative de l'IPI aux conditions de l'article 48 al. 1 PA, en faisant valoir des motifs absolus d'exclusion contre la protection d'une marque en Suisse. Cette position du Tribunal administratif fédéral implique qu'un tiers qui remplirait les exigences de l'art. 48 al. 1 PA au sujet de la qualité pour recourir pourrait faire valoir des motifs absolus de refus d'enregistrement dans une procédure de droit administratif.*

*Sous l'égide de l'ancien droit des marques, le Tribunal fédéral avait décidé qu'un tiers ne pouvait faire valoir des motifs absolus de refus d'enregistrement que par la voie civile (action en radiation). Un recours contre la décision d'enregistrement était par contre exclu. La genèse de l'actuelle loi sur la protection des marques ne contient aucun indice selon lequel la nouvelle loi aurait modifié cette situation. L'introduction de la procédure d'opposition était motivée par le fait que les titulaires de marques déjà enregistrées devaient avoir la possibilité de clarifier simplement et rapidement les incertitudes juridiques relatives à l'existence d'un risque de confusion. La procédure d'opposition paraît dès lors être une exception limitée au principe selon lequel les personnes privées doivent suivre la voie civile pour agir à l'encontre d'une marque. Il est donc douteux qu'en plus de l'action civile, le législateur ait voulu permettre aux tiers la possibilité de recourir.*

*Il semble que le Tribunal administratif fédéral fasse dépendre cette possibilité de la réalisation des conditions de l'art. 48 al. 1 PA. Selon une jurisprudence plus ancienne du Tribunal fédéral, la qualité pour agir selon cette disposition n'est donnée que si aucune action civile n'est possible pour protéger les intérêts en cause. Cette jurisprudence a dès lors une fonction coordinatrice en ce sens qu'elle empêche qu'un recours et une action civile soient possibles en même temps. La jurisprudence ayant plutôt tendance à définir le cercle des personnes ayant qualité pour agir selon l'art. 52 LPM de manière plus large que celui des personnes ayant qualité pour recourir selon l'art. 48 al. 1 PA, il paraît douteux qu'il existe encore une place pour un recours de tiers au vu de cette jurisprudence du Tribunal fédéral. Toutefois, si l'on pouvait concevoir effectivement des cas dans lesquels la qualité pour recourir serait donnée selon l'art. 48 al. 1 PA, mais non pas selon l'art. 52 LPM, un tel recours comblerait effectivement une lacune de la protection juridique.*

\* lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Zürich.