

BVGer B-1958/2022 vom 30. November 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-11-30, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1958_2022

FR: TAF B-1958/2022 du 30 novembre 2023

IT: TAF B-1958/2022 del 30 novembre 2023

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG).

E. 1.2

Umstritten ist im vorliegenden Verfahren im Wesentlichen, ob die Vorinstanz aufgrund der von der Beschwerdeführerin in der ersten Stellungnahme im vorinstanzlichen Verfahren vorgebrachten Einrede den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke hätte prüfen müssen bzw. ob die Vorinstanz die Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs zurecht unterliess. Die Parteien sind sich zudem uneins in der Frage, ob diesbezüglich die altrechtliche oder die revidierte Fassung der Markenschutzverordnung (MSchV, SR. 232.11) anzuwenden sei bzw. ob auch eine vorsorglich erhobene Nichtgebrauchseinrede zu berücksichtigen ist. Insoweit ist auf die Beschwerde von vornherein einzutreten. Ob genügende Gebrauchsnachweise vorliegen, hat die Vorinstanz gegebenenfalls auf dem Weg der Rückweisung zu beurteilen, wenn sich die Beschwerde als begründet erweisen sollte (vgl. Urteil des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 2 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"). Auf die Hauptbegehren der Parteien (Gutheissung bzw. Abweisung der Beschwerde) wäre unter diesen Umständen nicht einzutreten.

E. 1.3

Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens (Art. 49 Bst. a und b VwVG). Zudem überprüft es die Verfügung auf Angemessenheit hin (Art. 49 Bst. c VwVG). Es wendet das Recht von Amtes wegen an und ist an die Begründung der Parteien nicht gebunden (Art. 62 Abs. 4 VwVG).

E. 2.1

Die Einrede des Nichtgebrauchs findet ihre gesetzliche Grundlage in Art. 12 Abs. 1 und 2 MSchG, welche wie folgt lauten: Abs. 1: Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der

Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. Abs. 2: Wird der Gebrauch der Marke nach mehr als fünf Jahren erstmals oder erneut aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf, sofern vor dem Zeitpunkt der erstmaligen oder erneuten Aufnahme des Gebrauchs niemand den Nichtgebrauch der Marke nach Absatz 1 geltend gemacht hat. Zum Zeitpunkt der Einrede präzisiert Art. 22 Abs. 3 MSchV: Der Widerspruchsgegner muss in seiner ersten Stellungnahme gegebenenfalls den Nichtgebrauch der Marke des Widersprechenden nach Artikel 12 Absatz 1 MSchG geltend machen. Im Rahmen einer am 1. Dezember 2021 in Kraft getretenen Revision (AS 2021 510) wurde Art. 22 Abs. 3 MSchV mit dem Zusatz ergänzt, dass dies jedoch nur zulässig sei, wenn zu diesem Zeitpunkt eine ununterbrochene Frist von fünf Jahren nach unbenützt Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens abgelaufen ist. Als die Einrede des Nichtgebrauchs im vorinstanzlichen Verfahren, am 26. April 2021 erhoben wurde, war noch die alte, im Urteilszeitpunkt jedoch bereits die neue Fassung von Art. 22 Abs. 3 MSchV in Kraft.

E. 2.2

Dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 MSchG folgend verliert ein Markeninhaber das Recht, seine Marke durchzusetzen, wenn er diese während fünf Jahren nicht gebraucht. Dieser Durchsetzungsverlust ist indessen nicht von Amtes wegen zu berücksichtigen; vielmehr muss das mit ihm einhergehende Abwehrrecht im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 12 Abs. 2 MSchG von der Gegenpartei als Einrede geltend gemacht werden (siehe dazu auch Urteil des BVGer B-6675/2016 vom 19. Juni 2019 "Gerflor/Gemflor E. 6.2.3).

E. 3.1

Ein Recht kann grundsätzlich nur nach dessen Entstehung mit Erfolg behördlich oder gerichtlich durchgesetzt werden (zur verfrühten Inanspruchnahme einer Leistung vgl. Jean-Marc Schaller, Einwendungen und Einreden im schweizerischen Schuldrecht, Habil., 2010, N. 319ff.). Im Fall des sich aus Art. 12 Abs. 1 MSchG ergebenden Abwehrrechts somit erst nachdem der Widersprechende die ihm in diesem Artikel zugestandene Karenzfrist von 5 Jahren unbenutzt ablaufen liess. Es ist daher durchaus möglich, dass das dem Widerspruchsgegner zustehende Abwehrrecht zeitlich erst zwischen dem von der Vorinstanz für das Einreichen der ersten Stellungnahme des Widerspruchgegners festgesetzten Zeitpunkt und demjenigen des Entscheids über den Widerspruch entsteht. Ein Beharren der Vorinstanz auf Art. 22 Abs. 3 MschV, bzw. auf einem Geltendmachen der Einrede des Nichtgebrauchs in der ersten Stellungnahme mit der Folge der Nichtbeachtung der Einrede, falls die Karenzfrist im Zeitpunkt der ersten Stellungnahme noch nicht abgelaufen ist, würde in diesen Konstellationen dazu führen, dass ein Anspruch, der sich aus einem Gesetz (Art. 12 MSchG) ergibt, im massgebenden Urteilszeitpunkt (siehe dazu Urteil des BVGer B-6675/2016 vom 19. Juni 2019 "Gerflor/Gemflor E. 9.1.2., mit Hinweisen) nicht durchsetzbar wäre.

E. 3.2

Die MSchV, auf die sich die Vorinstanz im Wesentlichen beruft, stützt sich auf Artikel 35c, 38 Absatz 2, 39 Absatz 3, 50 Absätze 1 und 2, 50d Absatz 2 und 50e Absatz 7 des MSchG und auf Artikel 13 des Bundesgesetzes vom 24. März 1993 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (SR 172.010.31). Dabei handelt es sich

grösstenteils um Normen, die dem Bundesrat Kompetenzen zur Regelung der Verfahren bzw. des Vollzugs einräumen. Hinweise auf eine weitergehende Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen (siehe zu den Voraussetzungen einer Delegation statt vieler BGE 141 II 169 E. 3.3 und 137 II 409 E. 6.4) bzw. gar auf eine Kompetenz des Bundesrates, dem einem Widerspruchsgegner zustehenden Abwehrrecht aufgrund einer Verordnungsbestimmung die Durchsetzung zu verweigern, ist nicht ersichtlich. Die Zulässigkeit, eine zwar in der ersten Stellungnahme vorgebrachte Einrede nicht zu prüfen, weil der Anspruch, auf den sie sich stützt, zeitlich erst zwischen dem für die erste Stellungnahme festgelegten Zeitpunkt und dem Entscheid über den Widerspruch entstanden ist, müsste sich, um vor dem in Art. 5 BV verankerten Legalitätsprinzip Stand zu halten (siehe dazu BGE 130 I 1 E. 3.1 mit Hinweisen), daher aus dem Gesetz ergeben. Eine blosser Ordnungsvorschrift, wie sie Art. 22 Abs. 3 MSchV darstellt (Urteil des BVGer B-6675/2016 vom 19. Juni 2019 "Gerflor/Gemflor" E. 9.1.3.), genügt dafür nicht.

E. 3.3

Anders als etwa im Fall des Antrags auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs, für den das Gesetz ausdrücklich festhält, dass er frühestens fünf Jahre nach unbenützlichem Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden kann (Art. 35a Abs. 2 MSchG), ist für die Einrede des Nichtgebrauchs bzw. den Zeitpunkt für deren Geltendmachung im Widerspruchsverfahren im Gesetz nichts vorgesehen. Es liegt in dieser Hinsicht aber auch keine Lücke vor (vgl. zum Begriff der Lücke BGE 144 II 281 E. 4.5.1 mit Hinweisen), die gefüllt werden müsste: Im vorliegenden Verfahren lässt sich die massgebende Bestimmung nämlich auch ohne Lückenfüllung anwenden, indem Art. 22 Abs. 3 MSchV in der in E. 9.3.1 im Entscheid des BVGer B-6675/2016 vom 19. Juni 2019 "Gerflor/Gemflor" aufgezeigten Art und Weise verfassungskonform ausgelegt wird bzw. indem anerkannt wird, dass die Einrede des Nichtgebrauchs auch vorsorglich erhoben werden kann. Dadurch ist gewährleistet, dass das Abwehrrecht des Widerspruchsgegners unter den im Gesetz ausgeführten Bedingungen durchgesetzt werden kann und gleichzeitig die formalen Voraussetzungen der Verordnung eingehalten werden (zur Zulässigkeit einer vorsorglich erhobenen Einrede im Zivilprozess vgl. Samuel Baumgartner/Annette Dolge/Alexander R. Markus/Karl Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10. Aufl., Kap. 7 N 184 bzw. im Schuldrecht Jean-Marc Schaller, Einwendungen und Einreden im schweizerischen Schuldrecht, Habil., 2010, N 319ff.; insbes. N 335).

E. 3.4

Die Vorinstanz führt zur Untermauerung ihres Standpunktes verschiedene Bundesgerichtsurteile zur Karenzfrist an (BGE 127 III 160 E. 1a "Securitas"; BGE 139 III 424 E. 2.2 "MWatch"; 4A_234/2018 E. 2.2.3 "Wild Heerbrugg"). Sofern diese Rechtsprechung diesbezüglich überhaupt relevant ist, was etwa auf den von der Vorinstanz erwähnten BGE 130 III 371 "Focus" von vornherein nicht zutrifft, ist entgegen der Argumentation der Vorinstanz nicht ersichtlich, was gegen die vorgenannte Auslegung sprechen würde; zumal der Inhaber der Widerspruchsmarke deren Gebrauch nicht im Zeitpunkt des vorsorglichen Geltendmachens der Einrede des Nichtgebrauchs, sondern erst im Zeitpunkt des Ablaufs der Karenzfrist nachweisen muss (Urteil des BVGer B-6675/2016 vom 19. Juni 2019 "Gerflor/Gemflor" E. 9.4.2.2). Dass die Vorinstanz diesbezüglich allenfalls in einem recht späten Verfahrensstadium zusätzliche Instruktionmassnahmen anhand nehmen muss, ist dabei hinzunehmen.

E. 4

Die Beschwerde erweist sich somit als begründet, die Eventualanträge sowohl der Beschwerdeführerin als auch der Beschwerdegegnerin sind gutzuheissen, auf die Hauptanträge ist nicht einzutreten (vgl. vorangehende E. 1.2). Das Geschäft ist zur Prüfung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Frage, ob die Vorinstanz die Karenzfrist korrekt berechnet hat, kann unter diesen Umständen ebenso offenbleiben (vgl. dazu auch Urteil des BVerG B-6675/2016 vom 19. Juni 2019 E. 8.2.2 "Gerflor/Gemflor"), wie die Frage, welche Fassung von Art. 22 Abs. 3 MschV im vorliegenden Fall anwendbar gewesen wäre.

E. 5.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens (vgl. BGE 141 V 281 E. 11.19) wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen "Turbinenfuss [3D]"; Urteil des BVerG 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 mit Hinweisen "We make ideas work"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marken. Die Gerichtskosten werden auf Fr. 4'500.- festgelegt.

E. 5.2

Gemäss Art. 64 Abs. 1 VwVG hat die obsiegende Partei Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten (vgl. auch Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Beschwerdeführerin hat für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht keine detaillierte Kostennote eingereicht, weshalb die Parteientschädigung durch das Bundesverwaltungsgericht in Anwendung von Art. 14 Abs. 2 VGKE nach Ermessen, unter Berücksichtigung des gebotenen und aktenkundigen Anwaltsaufwands, auf Fr. 5'600.- festgesetzt wird.

E. 6

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit der Eröffnung rechtskräftig.

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