

# **BVGer B-611/2023 vom 4. Dezember 2023**

Bundesverwaltungsgericht, 2023-12-04, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-611\\_2023](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-611_2023)

FR: TAF B-611/2023 du 4 décembre 2023

IT: TAF B-611/2023 del 4 dicembre 2023

## **Regeste**

Löschungsverfahren

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Löschungssachen nach Art. 35a MSchG zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung beschwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den verlangten Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und ihre Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

### **E. 2.1**

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, die Vorinstanz habe ihr Löschungsersuchen rechtsfehlerhaft beurteilt und zu Unrecht abgewiesen. Ihre behördlichen Feststellungen zum rechtserhaltenden Gebrauch in einem Widerspruchsverfahren seien als Beweismittel in einem Löschungsverfahren zur selben Marke geeignet und hätten sogar eine höhere Beweisqualität als eine einfache Gebrauchsrecherche einer antragstellenden Partei (Beschwerdeschrift, S. 4). Die Widerspruchsentscheide hätten somit zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der Marken im Löschungsverfahren berücksichtigt werden müssen. Indem die Vorinstanz darüberhinausgehende Belege - wie z.B. eine weitere Gebrauchsrecherche - verlange, kompliziere sie das Verfahren auf verfahrensunökonomische Art und Weise und handle sie überspitzt formalistisch. Seit der ersten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in den Widerspruchsverfahren habe sich die Rechtslage durch die Aufhebung des Übereinkommens CH/D zudem grundlegend geändert und erhebliche Rechtsfragen müssten neu beurteilt werden.

### **E. 2.2**

Die Vorinstanz bejaht im angefochtenen Entscheid, dass Widerspruchsentscheide als Beweismittel im Löschungsverfahren dienen können. Die von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Widerspruchsentscheide seien allerdings nicht rechtskräftig und daher ohne Beweiswert. An dieser Argumentation hält die Vorinstanz auch im vorliegenden Verfahren fest. Die übrigen Anträge der Beschwerdeführerin seien unbegründet.

### **E. 2.3**

Die Beschwerdegegnerin geht ebenfalls davon aus, der bloße Verweis auf die Widerspruchsentscheide sei ungenügend. Vielmehr müssten im Löschungsverfahren zusammenhängende Indizienbelege eingereicht werden. Als die Beschwerdeführerin den

streitgegenständlichen Löschantrag gestellt habe, habe sie gewusst, dass die Widerspruchsverfahren nicht rechtskräftig seien. Erst recht hätte sie daher zusätzliche Indizien und Beweise einreichen müssen.

### **E. 3.1**

"Jede Person" kann einen Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs stellen (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Der Antrag kann frühestens fünf Jahre nach unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist (Art. 35a Abs. 2 Bst. a MSchG) oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach dessen Abschluss gestellt werden (Art. 35a Abs. 1 Bst. b MSchG). Der Markenschutz endet nach Ablauf der Karenzfrist nicht erst mit der Löschung der Marke, sondern schon dann, wenn die Marke nicht mehr rechtserhaltend gebraucht wird. Eine eingetragene, aber nicht gebrauchte Marke ist schutzlos, erfüllt sie doch die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion nicht mehr (vgl. BGE 139 III 424 E. 2.2.1 "Mondaine Watch"; 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp", Urteil des BVGer B-1137/2022 vom 17. Mai 2023 E. 2.2 "La Hispano-Suiza").

### **E. 3.2**

Das Lösungsverfahren bezweckt, durch Nichtgebrauch ungültig gewordene Marken im öffentlichen Interesse an einem aktuellen und korrekten Markenregister rasch und unkompliziert daraus zu entfernen, wenn die Voraussetzungen dazu erfüllt sind (Urteile des BVGer B-2627/2019 vom 23. März 2021 E. 3.2 "Sherlock/Sherlock's"; B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.3 "Pierre de Coubertin"; B-1137/2022 vom 17. Mai 2023 E. 2.3 "La Hispano-Suiza"). Gegenüber dem Zivilverfahren steht mit dem administrativen Lösungsverfahren ein summarisches Verfahren zur Verfügung, das dafür einfacher und kostengünstiger ist.

### **E. 3.3**

Die Vorinstanz weist einen Löschantrag ab, wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke nur behauptet, aber nicht glaubhaft macht (Art. 35b Abs. 1 Bst. a MSchG). Die Anforderungen, um den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen, sind dieselben wie nach Art. 12 Abs. 3 MSchG, d.h. der Antragsteller muss den Nichtgebrauch durch geeignete Schriftstücke wahrscheinlich erscheinen lassen. Die aus Art. 11 und 12 MSchG abgeleiteten Grundsätze zu Fragen des Gebrauchs und des Nichtgebrauchs der Marke und zu den wichtigen Gründen für den Nichtgebrauch sind im Lösungsverfahren darum sinngemäss anwendbar (Art. 35a und 35b MSchG; BVGE 2022 IV/3 E. 3.3 "Swissvoice"; Urteile des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 5.3.1.1 "Trillium"; B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.5 ff. "Pierre de Coubertin"; B-2627/2019 vom 23. März 2021 E. 3.3 "Sherlock/Sherlock's"; Ueli Buri, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 35b N 6).

### **E. 3.4**

Die Beschwerdeführerin verweist, um den Nichtgebrauch der Marke PROSEGUR glaubhaft zu machen, in ihrem Lösungsbegehren lediglich auf die Widerspruchsentscheide, die dieselben Parteien und das vorliegend antragsgegenständliche Zeichen betreffen. Zur fehlenden Rechtskraft dieser Entscheide, die bei Einreichung des Löschantrags im Januar 2017 bereits, mit Beschwerde vom 11. Oktober 2016, am Bundesverwaltungsgericht angefochten waren, äussert sie sich nicht. Ebenso wenig reicht sie zusätzliche Belege ein, verweist auf die in den Widerspruchsverfahren eingereichten Belege zum Nichtgebrauch oder hat diese nochmals eingereicht.

### **E. 3.5**

Eine Verfügung in Widerspruchsachen ist geeignet, als Beweismittel für die darin enthaltenen Erwägungen, Ansichten und Beurteilungen der Vorinstanz und für ihre Entscheidung zu dienen. Wurde in einem Widerspruchsverfahren die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben und von den Parteien entsprechendes Beweismaterial eingereicht, belegt der Widerspruchsentscheid konkret, welche Beweismittel mit welchem Sachverhaltsergebnis die Behörde gewürdigt hat. Indessen genießt eine nicht zum Dispositiv erhobene Würdigung keine Bindungswirkung für spätere Entscheide (vgl. BGE 123 III 16 E. 2a; 121 III 474 E. 4a). Und selbst formell rechtskräftige Widerspruchsverfügungen bänden die Vorinstanz in einem späteren Lösungsverfahren nicht in dem Sinne an ihre frühere Würdigung, dass die Gesuchstellerin den Nichtgebrauch der Marke nicht erneut darzutun und glaubhaft zu machen hätte. Den pauschalen Vorwurf, diesbezüglich habe die Vorinstanz überspitzt formalistische Anforderungen gestellt (Beschwerde, Rz. 17 ff., S. 3 f.), erhebt die Beschwerdeführerin darum zu Unrecht. Ihre Kritik der Verfahrensökonomie trägt ihrer Glaubhaftmachenslast (Art. 35b Abs. 1 Bst. a MSchG) nicht Rechnung.

### **E. 3.6**

Die Beschwerdeführerin hat also glaubhaft zu machen, dass die Beschwerdegegnerin im Zeitraum von Januar 2012 bis Januar 2017 das antragsgegenständliche Zeichen nicht benutzt hat. Die hierfür ausschliesslich ins Recht gelegten Widerspruchsentscheide der Vorinstanz hat das Bundesverwaltungsgericht im Urteil B-6253/2016 E. 9 gestützt auf eine umfassende Würdigung des rechtserhaltenden Gebrauchs mit abweichendem Ergebnis aufgehoben. Sie entbehren darum in diesem Punkt jeder Beweiskraft. Zudem wurde in den Widerspruchsentscheiden am 22. Juni 2015 die Einrede des Nichtgebrauchs des streitgegenständlichen Zeichens für den Zeitraum von Juni 2010 bis Juni 2015 erhoben, während sich der Lösungsantrag auf den Zeitraum von Januar 2012 bis Januar 2017 bezieht. Selbst wenn der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke in den Widerspruchsentscheiden für jenen Zeitraum lückenlos nachgewiesen wäre, wäre dadurch der relevante Zeitraum des vorliegenden Lösungsverfahrens also nicht vollständig abgedeckt, sondern bliebe eine Beweislücke von knapp 1.5 Jahren - von Juni 2015 bis Januar 2017 - übrig, in der der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wäre. Die Vorinstanz hat den Lösungsantrag darum zurecht mit der Begründung abgewiesen, die Beschwerdeführerin habe den Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht. Die Beschwerde ist somit im Hauptbegehren unbegründet und abzuweisen.

### **E. 3.7**

Zu den Ausführungen der Beschwerdeführerin zum per 31. Mai 2022 gekündigten Übereinkommen D/CH ist anzumerken, dass dieses im in den Widerspruchsverfahren relevanten Zeitraum von 2010 bis 2015 und auch im für das Lösungsverfahren massgeblichen Zeitraum von 2012 bis 2017 in Kraft stand, es liegt daher keine veränderte Rechtslage vor (vgl. Urteile des BVGer B-6169/2020 vom 23. August 2023 E. 5.2.5 ADVENTURIDGE/ Adventure [fig.] und ADVENTURIDGE/Adventure Highland Creek [fig.]; B-4752/2022 und B-4671/2022 vom 16. Oktober 2023 E. 2.2. "PROSEGUR/Prosegur Società di vigilanza [fig.] und PROSEGUR/PROSEGUR"; B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 4.2.5.2 "Trillium"). Die Ausführungen der Beschwerdeführerin hierzu sind daher nicht zielführend.

### **E. 3.8**

Im Ergebnis hat die Vorinstanz den Löschantrag zurecht abgewiesen. Da die angefochtene Verfügung somit nicht aufzuheben ist, ist die Beschwerde im Haupt- sowie im Eventualbegehren abzuweisen.

### **E. 4**

Betreffend den Subeventualantrag der Beschwerdeführerin, das vorliegende Verfahren sei zu sistieren, ist kein Sistierungsgrund erkennbar. Einerseits fehlen Argumente gegen die Entscheidreife, andererseits wurde kein Nutzen einer Verfahrensverzögerung dargetan, wie z.B. eine bevorstehende gütliche Einigung oder ein hängiges Parallelverfahren mit präjudizierender Wirkung, die eine Sistierung als geboten erscheinen lassen (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz. 3.14 ff. mit weiteren Hinweisen). Nach dem Beschleunigungsgebot (Art. 29 Abs. 1 BV) ist somit auch das Subeventualbegehren abzuweisen.

### **E. 5**

Im Ergebnis ist die Beschwerdeführerin mit keinem ihrer Begehren durchgedrungen. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist vollumfänglich abzuweisen.

### **E. 6**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten in Markensachen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich daher nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Die Kosten des Verfahrens sind mit total Fr. 4'500.- zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen.

### **E. 7**

Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat keine Honorarnote eingereicht. Anhand des aktenkundigen Aufwands bei einem einfachen Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren erscheint eine von der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin zu zahlende Parteientschädigung in Höhe von Fr. 1'200.- als angemessen.

### **E. 8**

Gegen diese Beschwerde steht die Beschwerde an das Bundesgericht offen.

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