BVGer B-6403/2011 vom 13. Juni 2012

Bundesverwaltungsgericht, 2012-06-13, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6403_2011

FR: TAF B-6403/2011 du 13 juin 2012

IT: TAF B-6403/2011 del 13 giugno 2012

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerden wurden innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerden ist deshalb einzutreten. 2.1. Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, wenn sie mit einer älteren Marke identisch sind und sich aufgrund von gleichartigen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr ergibt oder wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]). Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer identischen oder ähnlichen Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG). Als ältere Marken gelten auch später hinterlegte oder eingetragene Marken, welchen eine frühere Hinterlegungspriorität in der Schweiz (Art. 6 MSchG) oder eine ausländische Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft zukommt (Art. 7 MSchG). 2.2. Das markenrechtliche Widerspruchsverfahren wurde angesichts der stets wachsenden Anzahl neuer Markeneintragungen als eine rasche und kostengünstige Alternative zum Nichtigkeitsprozess eingeführt. Es soll den Markeninhabern schnell und günstig Klarheit über ihre Rechtsstellung verschaffen und nebenbei auch die Gerichte entlasten (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 31 Rz. 1). Entsprechend dieser Zielsetzung wurde das Widerspruchsverfahren so ausgestaltet, dass es rasch und ohne grossen Aufwand durchgeführt werden kann. Bei der Anmeldung einer neuen Marke können auch gründliche Nachforschungen keine Sicherheit über die tatsächlichen Konflikte mit anderen Eintragungen geben, denn auch nicht mehr benutzte Marken bleiben eingetragen. Erst ein allfälliges Widerspruchsverfahren schafft hier Klarheit (Entscheid der RKGE vom 11. Dezember 1997 Nr. MA-WI 01/97 E. 2, veröffentlicht in sic! 2002 S. 306, Nina de Nina Ricci/Nina). 2.3. Erhält der Inhaber der neu eingetragenen Marke Kenntnis von der Absicht des Widersprechenden, ein Widerspruchsverfahren einzuleiten, wird er in manchen Fällen

dessen Anträgen auch ohne gerichtlichen Zwang entsprechen. In einem solchen Fall wird durch die Einleitung eines Widerspruchsverfahrens unnötiger Aufwand verursacht. Aus diesem Grund haben Lehre und Rechtsprechung die Obliegenheit des Widersprechenden abgeleitet, den Inhaber der anzufechtenden Marke vor Einleitung eines Widerspruchsverfahrens abzumahnen. Unterlässt er dies, hat er grundsätzlich die Kosten für die Einreichung des Widerspruchs selbst zu tragen, wenn der Beklagte das Klagebegehren unverzüglich anerkennt. Entbehrlich ist die vorgängige Abmahnung nur in Ausnahmefällen, insbesondere wenn die Verwarnung unzumutbar oder von vornherein aussichtslos erscheint (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 16. August 2002, veröffentlicht in sic! 2002 S. 795 f. E. 2 Diris/Iris; Willi, a.a.O., Art. 34, Rz. 2; Eric Meier/Daniela Pedinelli Stotz, Widerspruchsverfahren: Neue Kriterien bezüglich Kostenentscheid, sic! 1998 S. 338; Christoph Willi, Die Schutzrechtsverwarnung als immaterialgüterrechtliches Rechtsinstitut, AJP 1999 [hiernach: Willi, Schutzrechtsverwarnung], S. 1378). 2.4. Fällt der Streitgegenstand während des Widerspruchsverfahrens weg, d.h. löscht der Inhaber der angefochtenen Marke seinen Eintrag, so wird dieses gegenstandslos. In diesem Fall wird dem Widersprechenden die Hälfte der Widerspruchsgebühr zurückerstattet (Art. 24 Abs. 2 Markenschutzverordnung [MSchV, SR. 232.11]). 2.5. Ob der Widersprechende Anspruch auf Ersatz der - aufgrund der fehlenden Abmahnung unnötig entstandenen - Kosten hat, ergibt sich aus Art. 34 MSchG in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 MSchV, welcher die analoge Anwendung von Art. 8 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) vorsieht (David, a.a.O., Art. 34 Rz. 2; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 34 Rz. 7). Art. 8 Abs. 2 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren bestimmt, dass Artikel 8-13 VGKE sinngemäss auf Parteientschädigungen anwendbar sind. Gemäss Art. 8 Abs. 2 VGKE werden keine Parteientschädigungen für unnötigen Aufwand ausgerichtet. Art. 8 Abs. 5 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren hat den gleichen Inhalt. Demzufolge sind im Widerspruchsverfahren entstandene, unnötige Kosten dem Widersprechenden nicht zu ersetzen. 2.6. Bis wann die Löschung der angefochtenen Marke zur Folge hat, dass der Widersprechende die Kosten des Widerspruchs selbst zu tragen hat, bleibt unklar. Gemäss Marbach hat sie bis zum Ablauf der Frist zur Stellungnahme zu erfolgen (Eugen Marbach in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 1192). Dies erscheint praxisgerecht, da nach Ablauf dieser Frist jederzeit mit einem Endentscheid gerechnet werden muss. Dies deckt sich auch mit dem Umstand, dass der Kostenentscheid aufgrund einer summarischen Prüfung und Würdigung der Akten zum Zeitpunkt des Eintritts des Erledigungsgrundes erfolgt. Tritt der Erledigungsgrund nach unbenutztem Ablauf der Frist zur Stellungnahme ein, muss von einer günstigen Prognose für den Widersprechenden ausgegangen werden (vgl. Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 16. August 2002, veröffentlicht in sic! 2002 S. 795 f. E. 2 Diris/Iris; Felix Addor, Die Gegenstandslosigkeit des Rechtsstreits, Bern 1997, S. 223 ff.). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt man, wenn man als Kriterium für die Zumessung der Parteientschädigung das Verhalten der Parteien beizieht, wobei hier auch das Wissen um die Existenz der Widerspruchsmarke mit einbezogen wird (Entscheide RKGE vom 11. Dezember 1997 Nr. MA-WI 01/97 E. 6, veröffentlicht in sic! 2002 S. 308, Nina de Nina Ricci/Nina und vom

28. März 2002, veröffentlicht in sic! 2002 S. 442 E. 2 Aïrol/Airox; vgl. IGE, Widerspruchsverfahren: Neue Kriterien bezüglich Kostenentscheid, sic! 1998 S. 337 f.).

E. 3.1

In den beiden vorliegenden Fällen wurden die Widerspruchsverfahren aufgrund der Löschung der angefochtenen Marken abgeschrieben. Strittig bleibt die Kostenverteilung. Die Beschwerdegegner machen geltend, dass ihnen keine Parteientschädigungen auferlegt werden dürften, da sie von der Beschwerdeführerin nicht vor Einreichung des Widerspruchs abgemahnt worden seien.

E. 3.2

Die Beschwerdeführerin hält dagegen, dass es in casu nicht notwendig gewesen sei, die Beschwerdegegner abzumahnen, weil kein Regelfall vorgelegen habe. Die Beschwerdegegner hätten die fraglichen Marken vielmehr mit Wissen und Willen usurpieren wollen, seien bösgläubig gewesen und hätten gegen das Gebot von Treu und Glauben verstossen, weshalb sie nicht zu schützen seien. Weder der Beschwerdegegner 1 noch die Beschwerdegegnerin 2 seien bezüglich der Eintragung der Widerspruchsmarken gutgläubig gewesen. Das Wissen des Beschwerdegegners 1 sei der Beschwerdegegnerin 2, als deren faktisches Organ er aufgetreten sei, zuzurechnen. Der Beschwerdegegner 1 sei nämlich am 29. März 2011 noch der einzige Geschäftsführer der Beschwerdeführerin gewesen; die Anmeldung der beiden Widerspruchsmarken müsse ihm deshalb bekannt gewesen sein. Zwischen der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin 2 habe zudem eine unzulässige telefonische Vereinbarung bezüglich der Kosten bestanden.

E. 3.3

Die Beschwerdeführerin bezieht sich in ihrer Begründung vor allem auf das laufende Strafverfahren 1A 2011 115 der Staatsanwaltschaft Zug zwischen X_____ und ihr selbst und will daraus ableiten, dass der Beschwerdegegner 1 und die Beschwerdegegnerin 2 gewusst hätten, dass die Widerspruchsmarken für die Beschwerdeführerin registriert waren. Aus diesem Strafverfahren kann sie jedoch nichts zu ihren Gunsten ableiten, da der Beschwerdegegner 1 nicht Partei desselben gewesen und der Ausgang des Verfahrens nicht bekannt ist. Bei den Vorbringen von Ziff. 36 der am 10. März 2011 eingereichten Stellungnahme und Gegenanzeige handelt es sich um Parteivorbringen mit geringer Beweiskraft. Der Vorinstanz ist dabei zuzustimmen, dass sich daraus die Verbindungen zwischen ihm und den anderen Beteiligten nicht erhellen lassen. Andere Belege zum Nachweis, dass die Beschwerdegegner Kenntnis vom drohenden Widerspruchsverfahren gehabt haben, legt die Beschwerdeführerin nicht vor. Ob - wie die Beschwerdeführerin darlegt - die Beschwerdegegner vom bestehenden Markeneintrag gewusst haben, ist im vorliegenden Verfahren nicht liquide belegt, da die Akten des laufenden Strafverfahrens keine Beweiskraft dafür erbringen und keine weiteren Beweise dafür im Recht liegen. Auch für die Vermutung der Beschwerdeführerin, dass "eine Abmahnung offensichtlich aussichtslos gewesen" wäre, fehlen weitere Anhaltspunkte.

E. 3.4

Massgeblich bleibt das aufgrund der Akten zu beurteilende Verhalten der Beschwerdegegner. Diese haben auf die Frist zur Stellungnahme nicht reagiert und die angefochtenen Marken erst 125 Tage (Germitron) bzw. 92 Tage (Aquatec) nach unbenutztem Ablauf der Frist zur Stellungnahme (oder 186 bzw. 153 Tage nach Datum des Widerspruchs) löschen lassen. Damit konnten sie die angefochtenen Marken noch während

rund eines halben Jahres nach Kenntnis des Widerspruchs weiterbenutzen bzw. gegenüber Dritten geltend machen und hatten somit Gelegenheit zu einer faktischen Nutzung der Marke, die ihnen aufgrund des mutmasslichen Verfahrensausgangs nicht zustand. Nachdem die Beschwerdegegner keine Stellung zu den Anträgen der Beschwerdeführerin nahmen und die fraglichen Marken erst lange nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme löschen liessen, mussten sie jederzeit damit rechnen, dass ein Endentscheid unter Kosten- und Entschädigungsfolgen ergeht. Über die Gründe für diese Verzögerung haben sich die Beschwerdegegner nicht geäussert. Damit haben sie implizit das Risiko auf sich genommen, die Partei- und Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin zu tragen. Dass sie erst jetzt rügen, es sei ihnen keine Abmahnung zugestellt worden, erscheint unter diesen Umständen verspätet. Die Beschwerde ist demzufolge gutzuheissen und die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens sind den Beschwerdegegnern aufzuerlegen.

E. 4.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdegegner kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 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). Im vorliegenden Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert im Umfang der für die beiden Verfahren geltend gemachten Widerspruchsgebühren und Parteientschädigungen, insgesamt CHF 7'308.45. Aufgrund des für einen Kostenentscheid ungewöhnlichen Umfangs des Verfahrens rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf CHF 400.00 festzulegen.

E. 4.2

Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Abschreibungsentscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-2610/2007 vom 31. Januar 2008 und B-3472/2008 vom 4. Dezember 2008) sind den unterliegenden Beschwerdegegnern überdies die vorinstanzlichen Widerspruchskosten von je CHF 400.-, insgesamt CHF 800.-, aufzuerlegen.

E. 4.3

Die Beschwerdeführerin hat mit Kostennote vom 9. Juni 2011 eine Parteientschädigung von CHF 4'508.45 bezüglich der Marke "Germitron -Serie (fig.)" und mit Antrag vom 23. November 2011 eine Parteientschädigung von CHF 2'000.- bezüglich der Marke "aquatec solution (fig.)" für das vorinstanzliche Verfahren geltend gemacht.

E. 4.4

Für das Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin keine Kostennote ins Recht gelegt. In diesem Falle legt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Vorliegend erscheint eine Parteientschädigung von CHF 1'000.- angemessen.

E. 4.5

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist

daher rechtskräftig.

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