



Abteilung II
B-1040/2023, B-1048/2023

Urteil vom 8. August 2024

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richterin Chiara Piras, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

A. _____,
vertreten durch **B.** _____,
Beschwerdeführerin,

Gegen

C. _____,
vertreten durch **D.** _____,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. (...) und (...)
(Widerspruchsmarke) / (angefochtene Marke 1) und (ange-
fochtene Marke 2).

Sachverhalt:

A.

Die (angefochtene Marke 1) und (angefochtene Marke 2) wurden am 18. Februar 2022 in Swissreg veröffentlicht, wogegen die Beschwerdeführerin am 27. April 2022 basierend auf der am 23. Mai 2007 hinterlegten (Widerspruchsmarke) Widerspruch einlegte.

B.

Mit je einer Verfügung vom (Datum) 2023 wies die Vorinstanz die Widersprüche ab mit der Begründung, dass der markenrechtliche Gebrauch der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren nicht glaubhaft gemacht worden sei. Eine Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Marken nahm die Vorinstanz folglich nicht vor. Die Begleichung der Widerspruchsgebühren sowie eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.– pro Verfahren an die Inhaberin der angefochtenen Marke wurden der Inhaberin der Widerspruchsmarke auferlegt.

C.

Gegen beide Verfügungen wurde Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren erhoben:

1. Die Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben, unter Anerkennung der vorinstanzlich und in diesem Verfahren eingereichten Belege für den rechts-erhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke;
2. Das Widerspruchsverfahren sei zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückzuweisen;
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerde-gegnerin.

D.

Nach Begleichung der Kostenvorschüsse von Fr. 4'500.– pro Verfahren, vereinigte das Bundesverwaltungsgericht mit Verfügung vom 29. März 2023 die zwei Beschwerdeverfahren.

E.

Mit Verfügung vom 17. Mai 2023 wurde das Verfahren auf Antrag der Parteien sistiert, da diese Vergleichsverhandlungen führten.

F.

Mit Schreiben vom 12. März 2024 teilte die Beschwerdeführerin dem

Gericht mit, dass sich die Parteien aussergerichtlich geeinigt hätten und die Beschwerdegegnerin die angefochtenen Marken habe löschen lassen. In selbigem Schreiben stellt die Beschwerdeführerin die Anträge, dass

1. die Beschwerdeverfahren nachträglich und unter anzuwendender Kostenfolgen abzuschreiben sind, und dass
2. die Vorinstanz angewiesen wird, ihre angefochtenen Entscheide aufzuheben, und ihre Widerspruchsverfahren Nrn. 102'595 und 102'591 unter anzuwendender Kostenfolgen nachträglich ebenfalls abzuschreiben.

G.

Mit Schreiben vom 13. März 2024 teilt die Beschwerdegegnerin ebenfalls mit, dass sich die Parteien aussergerichtlich geeinigt hätten und dass die angefochtenen Marken am 9. Januar 2024 aus dem Schweizer Markenregister gelöscht worden seien.

H.

Trotz Aufforderung durch das Gericht ging seitens Beschwerdegegnerin innert Frist keine Stellungnahme zu den Anträgen der Beschwerdeführerin ein.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt nach Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen i.S.v. Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) sofern diese von einer Vorinstanz im Sinne von Art. 33 VGG erlassen wurden und kein Ausnahmegrund nach Art. 32 VGG vorliegt.

Die vorinstanzlichen Verfügungen vom 20. Januar 2023 erfüllen diese Voraussetzungen, das Bundesverwaltungsgericht ist somit sachlich wie funktionell zuständig.

2.

2.1 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1 VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur

Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.

2.2 Die Beschwerdeführerin ist formelle Adressatin der angefochtenen Verfügungen und durch diese auch materiell beschwert.

Zu prüfen bleibt somit, ob sie ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung hat.

2.3 Ein schutzwürdiges Interesse im Sinne von Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG liegt vor, wenn die tatsächliche oder rechtliche Situation eines Beschwerdeführers durch den Ausgang des Verfahrens beeinflusst werden kann (BGE 140 II 214 E. 2.1). Das Rechtsschutzinteresse besteht im praktischen Nutzen, der sich ergibt, wenn ein Beschwerdeführer mit seinem Anliegen obsiegt und dadurch seine tatsächliche oder rechtliche Situation unmittelbar beeinflusst werden kann. Die Beschwerde dient nicht dazu, abstrakt die objektive Rechtmässigkeit des staatlichen Handelns zu überprüfen, sondern dem Beschwerdeführer einen praktischen Vorteil zu verschaffen (BGE 141 II 307 E. 6.2 und 141 II 14 E. 4.4; Urteile des BVGer A-3156/2018 vom 5. Februar 2019 E. 2.1.3 und A-149/2016 vom 2. September 2016 E. 5.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Aufl. 2013, Rz. 944). Das schutzwürdige Interesse besteht damit im Umstand, einen materiellen oder ideellen Nachteil zu vermeiden, den der angefochtene Entscheid mit sich bringen würde (BGE 139 II 279 E. 2.2 und 131 II 587 E. 2.1; Urteile des BVGer A-149/2016 vom 2. September 2016 E. 5.1 und C-3090/2014 vom 4. März 2016 E. 5.2). Dieser drohende Nachteil muss im Zeitpunkt des Entscheids noch bestehen und unmittelbar mit dem gutheissenden Entscheid abgewendet werden können. Der praktische Nutzen muss mithin bereits mit dem Obsiegen eintreten (Urteile des BVGer A-3156/2018 vom 5. Februar 2019 E. 2.1.3 und A-149/2016 vom 2. September 2018 E. 5.1; ISABELLE HÄNER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], *Kommentar VwVG*, 2. Aufl. 2019, Art. 48 N 22).

2.4 Mangelt es an einem hinreichenden aktuellen Rechtsschutzinteresse bereits zu Beginn des Verfahrens, tritt das Bundesverwaltungsgericht auf eine Beschwerde nicht ein. Hat es das Verfahren bereits an die Hand genommen und fällt das Rechtsschutzinteresse der Parteien in dessen Verlauf dahin, so wird das Verfahren als gegenstandslos geworden abgeschrieben. Mögliche Gründe, welche zu einer Gegenstandslosigkeit des

Verfahrens führen, sind etwa der Untergang des Streitobjekts oder -subjekts, die Wiedererwägung der angefochtenen Verfügung durch die Vorinstanz, der Rückzug der Beschwerde durch die beschwerdeführende Partei sowie eine vergleichsweise Einigung der Parteien über den Streitgegenstand (vgl. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz. 3.206 ff.)

2.5 Anfechtungsobjekt des vorliegenden Verfahrens sind die angefochtenen Verfügungen der Vorinstanz vom 20. Januar 2023. Diese weisen die erhobenen Markenwidersprüche wegen mangelnden Gebrauchs der Widerspruchsmarke ab, unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.

Die mit den Widersprüchen angefochtenen Marken verblieben somit im Markenregister, bis sie als Folge des zwischen den Parteien geschlossenen aussergerichtlichen Vergleichs noch während der Hängigkeit des vorliegenden Beschwerdeverfahrens durch die Vorinstanz im Register gelöscht wurden.

Trotz dieser Löschung, das heisst trotz Wegfalls der ursprünglichen Streitobjekte während des Beschwerdeverfahrens und damit Gegenstandslosigkeit der diese betreffenden oder damit im Zusammenhang stehenden Rechtsbegehren (vgl. E. 2.4 in fine), hat die Beschwerdeführerin aber nach wie vor ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügungen, zumindest insoweit, als aus den angefochtenen Verfügungen auf einen Nichtgebrauch ihrer Marke geschlossen werden kann und ihr Kosten auferlegt wurden. Dies zeigen denn auch die von ihr mit Eingabe vom 12. März 2024 in Bezug auf das vorinstanzliche Verfahren nachträglich gestellten Anträge.

Das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht ist daher entgegen den Anträgen der Beschwerdeführerin vom 12. März 2024, an die das Bundesverwaltungsgericht nicht gebunden ist (Art. 62 VwVG), nicht wegen Gegenstandslosigkeit abzuschreiben. Vielmehr ist auf die Beschwerde einzutreten und diese zu beurteilen, soweit sie nicht gegenstandslos geworden ist.

3.

Das Urteil im Beschwerdeverfahren richtet sich nach dem Sachverhalt, wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung verwirklicht hat (BVGE 2021 IV/3 E. 4.1.2 m.H.).

Durch die nachträgliche Löschung der angefochtenen Marken dringt die Beschwerdeführerin faktisch mit ihren Begehren aus den

Widerspruchsverfahren auf Widerruf der Eintragung der angefochtenen Marken durch. Dies kommt einem Obsiegen in der Sache gleich.

Die angefochtenen Verfügungen sind somit - mit Ausnahme der Dispositivziffer 2 (hierzu nachfolgend E. 4.4) und der Dispositivziffer 4 - aufzuheben. Neu zu regeln sind auch die Kostenfolgen.

Ob die angefochtenen Verfügungen im Übrigen auch aufgrund des öffentlichen Interessens daran, das Markenregister und die tatsächlichen Gegebenheiten in Einklang zu halten (e contrario zur Registerbereinigung mittels Lösungsverfahren vgl. Urteil des BVGer B-1139/2022 vom 22. Mai 2023 E. 2.13 "Hispano Suiza [fig.] m.H.") hätte aufgehoben werden müssen, kann unter diesen Umständen offenbleiben.

4.

4.1 Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin als unterliegende Partei kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Höhe der Spruchgebühr bemisst sich nach dem Umfang und der Schwierigkeit der Streitsache, der Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]).

Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren üblicherweise das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist.

Bei eher unbedeutenden Zeichen ist praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen (BGE 133 III 492 E. 3.3). Von diesem Erfahrungswert ist auch vorliegend auszugehen.

4.2 Aufgrund der massgeblichen Kriterien rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens am unteren Rand der möglichen Bandbreite auf Fr. 1'500.– festzulegen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Sie hat diesen Betrag innert 30 Tagen nach Eröffnung des vorliegenden Urteils zuhanden der Gerichtskasse einzuzahlen. Der von der Beschwerdeführerin in der Höhe von Fr. 9'000.– geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten.

4.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässigen hohen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 Abs. 1 und 2 VGKE ist sie aufgrund einer detaillierten Kostennote festzusetzen. Vorliegend hat die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht, weshalb der Aufwand aufgrund der Akten zu bestimmen ist. Der Streitfall lässt unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9, 11 VGKE) eine Parteientschädigung von pauschal Fr. 2'400.– als angemessen erscheinen.

4.4 Wie bereits erwähnt (vgl. vorangehende E. 3) sind auch die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens neu zu verlegen.

Die Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügungen, wonach die Widerspruchsgebühr der Vorinstanz verbleibt, ist indessen nicht aufzuheben. Die Beschwerdegegnerin hat der vorleistungspflichtigen Beschwerdeführerin jedoch die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– je Verfahren zu ersetzen.

Zudem ist die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin für das vorinstanzliche Verfahren mit zweimal Fr. 1'200.– zu entschädigen (vgl. Richtlinien des IGE in Markensachen vom 1. Januar 2024, S. 49 f.).

5.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht, Bundesgerichtsgesetz [BGG, SR 173.110]). Das Urteil erwächst mit Eröffnung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit sie nicht gegenstandslos geworden ist.

2.

Die Verfügungen vom (Datum) 2023 in den Widerspruchsverfahren Nr. (...) und (...) werden mit Ausnahme der Dispositivziffern 2 und 4 aufgehoben.

3.

Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.– für das Beschwerdeverfahren werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

4.

Der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 9'000.– wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

5.

Für die vorinstanzlichen Verfahren hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– pro Verfahren, in Summe Fr. 1'600.–, zu erstatten.

6.

Für das Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine Parteienschädigung von Fr. 2'400.– zu entrichten.

7.

Für das vorinstanzliche Verfahren hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine Parteienschädigung von Fr. 1'200.– pro Verfahren, in Summe Fr. 2'400.–, zu entrichten.

8.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Lukas Abegg

Versand: 28. August 2024

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular und Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Rechnung)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)