



Urteil vom 11. Oktober 2016

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Karin Behnke.

Parteien

Gerhard **Schäfer**,
Friedrichstrasse 7/2, DE-73230 Kirchheim/Teck,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. LL.M. Jürg Burger,
Badertscher Rechtsanwälte AG,
Grafenauweg 6, Postfach 4239, 6304 Zug,
Beschwerdeführer,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragung IR 1'097'432 TITAN.

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt,

dass die Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle (OMPI) der Vorinstanz am 1. Dezember 2011 die Internationale Registrierung der Wortmarke Nr. 1'097'432 TITAN mit Ursprungsland Deutschland des Beschwerdeführers notifiziert hat,

dass die Vorinstanz dieser Eintragung am 28. November 2012 provisorisch den Schutz in der Schweiz verweigert hat, da das Zeichen mit Bezug auf die Bestandteile der beanspruchten Waren beschreibend und für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sei (Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]),

dass der Beschwerdeführer, um dieser Beanstandung zu entgehen, mit Schreiben vom 31. Oktober 2014 vorbehaltlos erklärt hat, das Warenverzeichnis seiner Marke für das Gebiet der Schweiz durch den Zusatz: "...*tous les produits ne contenant ni de titan ni d'oxyde de titan*" einzuschränken,

dass die Vorinstanz mit Schreiben vom 19. Dezember 2014 entgegnet hat, das Zeichen sei mit dieser Einschränkung zwar nicht mehr beschreibend, schaffe aber eine Irreführungsgefahr, indem der Verkehr von gekennzeichneten Waren erwarte, dass sie Titan oder Titandioxid enthielten,

dass die Vorinstanz der Marke aus diesen Gründen mit vorliegend angefochtener Verfügung vom 13. März 2015 den Schutz in der Schweiz verweigert hat,

dass zwischen Staaten wie Deutschland und der Schweiz, die das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 ("MMA", SR 232.112.3) und das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken ("MMP", SR 0.232.112.4) ratifiziert haben, ausschliesslich das MMP Anwendung findet (Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a MMP; BGE 130 III 371 S. 375 "Focus"),

dass eine Schutzverweigerung gegen die Ausdehnung des Schutzes einer Internationalen Registrierung auf die Schweiz nur auf Gründe gestützt werden darf, welche die Vorinstanz dem Internationalen Büro innerhalb der Frist von Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP mitgeteilt hat (Art. 5 Abs. 1 MMP; Urteil des BVGer vom 8. Januar 2008, B-7416/2006, E. 3 "Pralinenverpackung"),

dass die Wahrung dieser Frist von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (Art. 5 Abs. 5 MMP),

dass die fristgerecht erhobene Schutzverweigerung vom 28. Februar 2012 auf den Ausschlussgrund beschränkt war, die strittige Marke sei Gemeingut, während die Vorinstanz die Beanstandung, die Marke sei irreführend, verspätet erhoben hat,

dass die nachträgliche Einschränkung des Warenverzeichnisses einen nachgeschobenen Rückweisungsgrund nicht rechtfertigt, sondern es der Vorinstanz zumutbar gewesen wäre, die Marke bereits mit der Schutzverweigerung vom 28. Februar 2012 als irreführend für Waren zu beanstanden, die kein Titan oder Titandioxid enthalten,

dass der rechtzeitig erhobene Rückweisungsgrund von Art. 2 Bst. a MSchG nach zutreffender Ansicht aller Verfahrensbeteiligten durch die Einschränkung des Warenverzeichnisses (Art. 35 MSchG) beseitigt worden ist,

dass die Beschwerde sich somit ohne Prüfung weiterer Ausschlussgründe als begründet erweist, mithin die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen ist, der Marke IR 1'097'432 TITAN den Schutz in der Schweiz zu gewähren,

dass bei diesem Ausgang des Verfahrens keine Kosten zu erheben sind und dem Beschwerdeführer zulasten der Vorinstanz eine angemessene Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren (ohne erstinstanzliches Verfahren) zuzusprechen ist (Art. 63 Abs. 2 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung vom 13. März 2015 wird aufgehoben und die Vorinstanz angewiesen, der Marke IR 1'097'432 TITAN den Schutz in der Schweiz zu gewähren.

2.

Es werden keine Kosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– wird dem Beschwerdeführer aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.

Dem Beschwerdeführer wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.– (exkl. MWST) zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 1097432 - TITAN; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Karin Behnke

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 12. Oktober 2016