



---

Abteilung II  
B-4263/2008  
{T 1/2}

## **Urteil vom 5. August 2008**

---

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter David Aschmann,  
Richter Bernard Maitre; Gerichtsschreiber Stephan  
Zumwald.

---

Parteien

**Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmer  
(VSA),**

vertreten durch Herrn Fürsprecher Dr. Michael A. Meer,  
Beschwerdeführer,

gegen

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,**  
Vorinstanz,

---

Gegenstand

Markenrecht (Eintragungsverfahren, Neuverlegung der  
Kosten nach Rückweisung des Bundesgerichts).

**Sachverhalt:****A.**

Der Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmen (VSA) reichte am 4. Juli 2005 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) zwei Marken anmeldungsgesuche für folgende Wort-Bildmarken ein:

Markenanmeldung Nr.: 55440/2005

VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN  
ASSOCIATION DES ENTREPRISES SUISSES D'ASCENSEURS  
ASSOCIAZIONE DI IMPRESE SVIZZERE DI ASCENSORI



Markenanmeldung Nr.: 55442/2005

VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN  
ASSOCIATION DES ENTREPRISES SUISSES D'ASCENSEURS  
ASSOCIAZIONE DI IMPRESE SVIZZERE DI ASCENSORI

**B.**

Nach einer ersten Beanstandung vom 12. Oktober 2005 und entsprechender Korrespondenz, welche auch die beanspruchten Dienstleistungen wie etwa "Technologie- und Rechtsberatung von Unternehmen der Aufzugsindustrie" zum Gegenstand hatte, wies die Vorinstanz die Markeneintragungsgesuche mit zwei Verfügungen vom 16. August 2006 wegen Verstosses gegen das Bundesgesetz vom 25. März 1954 betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes definitiv zurück.

**C.**

Mit Beschwerde vom 15. September 2006 verlangte der Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmen vor der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum im Wesentlichen die Aufhebung der Verfügungen des IGE (im Folgenden: Vorinstanz) vom 16. August 2005 und die Eintragung der in Frage stehenden Marken ins schweizerische Markenregister.

**D.**

Mit Verfügung vom 26. Januar 2007 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht die Übernahme der vor der Rekurskommission für geistiges Eigentum hängigen Verfahren unter dem Aktenzeichen

B-7402/2006. Nach einer Präzisierung der beantragten Dienstleistungen mit Blick auf die neunte Auflage der Nizzaklassifikation erkannte das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 9. Januar 2008 auf Gutheissung der Beschwerde und wies die Vorinstanz an, die beantragten Marken für die beanspruchten Dienstleistungen einzutragen. Entsprechend wurde auf die Erhebung von Verfahrenskosten verzichtet, die Rückerstattung des Kostenvorschusses nach Rechtskraft angeordnet und dem Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmen eine Parteientschädigung zulasten des IGE zugesprochen.

#### **E.**

Gegen das Urteil vom 9. Januar 2008 führte das IGE Beschwerde in Zivilsachen und beantragte die Aufhebung des angefochtenen Entscheids sowie die vollumfängliche Zurückweisung der in Frage stehenden Markeneintragungsgesuche. Das Bundesgericht hiess die Beschwerde mit Urteil 4A\_79/2008 vom 6. Juni 2008 teilweise gut. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7402/2006 vom 9. Januar 2008 wurde soweit aufgehoben, als das Institut für Geistiges Eigentum darin angewiesen worden war, die Marke Nr. 55440/2005 für die beanspruchten Dienstleistungen im schweizerischen Markenregister einzutragen. Entsprechend wurden dem Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmer als Beschwerdegegner die bundesgerichtlichen Verfahrenskosten zur Hälfte auferlegt. Zugleich wurde ihm zulasten des IGE eine reduzierte Parteientschädigung zugesprochen. Des Weiteren wurde die Sache zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des vorinstanzlichen Verfahrens an das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen.

#### **F.**

Mit Verfügung vom 27. Juni 2008 wurde den Parteien des Verfahrens B-7402/2006 freigestellt, zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen bis zum 14. Juli 2008 Stellung zu nehmen, worauf seitens des Instituts für Geistiges Eigentum verzichtet wurde. Der Beschwerdeführer beantragt mit Eingabe vom 11. Juli 2008, die Kosten des Verfahrens vor Bundesverwaltungsgericht seien auf maximal Fr. 3'500.00 festzusetzen und ihm maximal zur Hälfte aufzuerlegen. Des Weiteren sei ihm eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.00 zuzusprechen.

## **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

### **1.**

Gemäss Art. 67 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) kann das Bundesgericht die Kosten des vorangegangenen Verfahrens anders verteilen. Bei vollständiger oder teilweiser Guttheissung der Beschwerde weist das Gericht die Sache an die Vorinstanz zurück, sofern die mit dem bundesgerichtlichen Verfahren erreichte Abweichung in der Sache erheblich genug ist, um eine andere Kostenverteilung zu rechtfertigen (BGE 114 II 144 E. 4; THOMAS GEISER, in: Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Basel 2008, N. 5 zu Art. 67 BGG). Dasselbe gilt in Bezug auf die Parteientschädigung für das vorinstanzliche Verfahren (Art. 68 Abs. 5 BGG; THOMAS GEISER, a.a.O., N. 25 zu Art. 68 BGG). Im vorliegenden Fall ist die Sache zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des vorinstanzlichen Verfahrens an das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen worden. Damit haben die Ziffern 2 und 3 des Entscheides B-7402/2006 vom 9. Januar 2008 als aufgehoben zu gelten.

### **2.**

Die Verfahrens- und Parteikosten im bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahren B-7402/2006 sind so zu verlegen, wie wenn der Beschwerdeführer vor Bundesverwaltungsgericht nur teilweise, nämlich in Bezug auf die Markenmeldung 55442/2005, obsiegt hätte. Da das Bundesgericht dem Aufzugsverband die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zur Hälfte auferlegt hat, sind auch die Verfahrens- und Parteikosten vor Bundesverwaltungsgericht so zu verlegen, dass es dem hypothetischen hälftigen Obsiegen des Aufzugsverbandes als Beschwerdeführer vor Bundesverwaltungsgericht entspricht.

### **3.**

Nach dem Gesagten hat der Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens B-7402/2006 zur Hälfte zu tragen (Art. 63 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Dem Institut für Geistiges Eigentum sind keine Kosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigung-

gen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Markeneintragungsverfahren ist das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.00 bis Fr. 100'000.00 festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 mit Hinweisen). Somit ist im vorliegenden Fall eine um die Hälfte reduzierte Gerichtsgebühr von Fr. 1'250.00 zu erheben. Mit diesem Betrag ist der im Verfahren B-7402/2006 erhobene Kostenvorschuss von Fr. 3'500.00 zu verrechnen. Der Restbetrag in Höhe von Fr. 2'250.00 ist dem Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmer zurückzuerstatten.

#### 4.

Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) hat die Vorinstanz im Verfahren 7402/2006 als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit gehandelt. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Registers beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat sie in Bezug auf die im Verfahren B-4702/2006 angefochtenen Verfügungen in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr erhoben. Demnach ist das Institut für Geistiges Eigentum zur Zahlung einer Parteientschädigung zu verpflichten. Die im Verfahren B-7402/2006 festgesetzte Entschädigung von Fr. 3'500.00 ist dem Verfahrensausgang entsprechend zu reduzieren, wobei auch der Parteiaufwand für das vorliegende Verfahren mitabzugelten ist. Demnach erscheint eine Entschädigung in Höhe von Fr. 2'000.00 angemessen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 2, Art. 9 und Art. 14 VGKE).

#### 5.

Mit der Spruchgebühr für das Verfahren B-7402/2006 sind auch die Kosten für das vorliegende Verfahren nach Rückweisung durch das Bundesgericht abgegolten. Der entstandene (bescheidene) Parteiaufwand ist im Rahmen der Bemessung der Parteientschädigung für das Verfahren B-7402/2006 berücksichtigt.

## **Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

### **1.**

**1.1** Dem Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmer wird für das Verfahren B-7402/2006 eine reduzierte Gerichtsgebühr von Fr. 1'250.00 auferlegt.

**1.2** Die Gerichtsgebühr wird mit dem im Verfahren B-7402/2006 erhobenen Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 3'500.00 verrechnet. Der Restbetrag in Höhe von Fr. 2'250.00 wird dem Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmer zurückerstattet.

### **2.**

Dem Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmer wird im Verfahren B-7402/2006 zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 2'000.00 zugesprochen.

### **3.**

Für das vorliegende Verfahren werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der Parteiaufwand ist mit der Parteientschädigung im Verfahren B-7402/2006 abgegolten.

### **4.**

Dieses Urteil geht an:

- den Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmer (Rechtsvertreter; Einschreiben mit Rückschein)
- das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (Ref-Nr. 55440/2005 und 55442/2005; Einschreiben mit Rückschein)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (A-Post)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Marc Steiner

Stephan Zumwald

**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 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und 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 (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 6. August 2008