



Urteil vom 22. März 2012

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.

Parteien

1. **Exide Technologies GmbH**, Im Thiergarten, DE-
63654 Büdingen,
2. **Exide Technologies SAS**, 5 Allée des Pierres Mayettes,
FR-92636 Gennevilliers,
beide vertreten durch Dr. Christian Rohner, Swissberg AG,
Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerinnen,

gegen

Europa Solar AG, Bahnhofstrasse 28, 8572 Berg TG,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 11752 - Internationale Marke Nr.
370 986 "Sonnenschein" (fig.) // CH-Marke Nr. 612 023 "Eu-
ropa-Solar AG" (fig.).

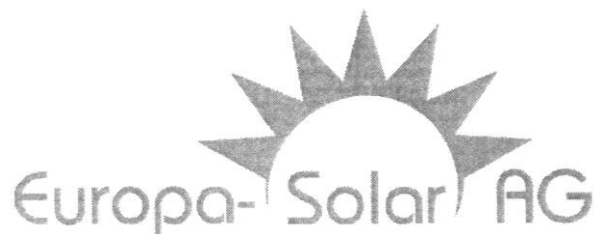
Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin 1 ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 370'986 "Sonnenschein" (fig.) mit Ursprung in Deutschland. Die Marke (Widerspruchsmarke) hat folgendes Aussehen:



Sie wird beansprucht für Waren der Klassen 9, 12, 16, 18, 20 und 28.

Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdeführerin 2 am 13. Mai 2011 vollumfänglich Widerspruch gegen die CH-Wort-/Bildmarke Nr. 612'023 "Europa-Solar AG" der Beschwerdegegnerin, welches am 24. September 2010 hinterlegt und am 18. Februar 2011 in Swissreg veröffentlicht worden war (angefochtene Marke):



Die angefochtene Marke wird beansprucht für Photovoltaik-Module (Klasse 9) sowie Detailhandel mit Photovoltaik-Modulen (Klasse 35).

Mit Schreiben vom 18. Mai 2011 wies die Vorinstanz die Beschwerdeführerin 2 darauf hin, dass sich die im Register eingetragene Inhaberin der Widerspruchsmarke, die Beschwerdeführerin 1, nicht mit der Partei decke, in deren Name vorliegend Widerspruch erhoben worden sei. Daher ersuchte sie die Beschwerdeführerin 2 um Nachweis ihrer Aktivlegitimation.

Die Beschwerdeführerin 2 erklärte mit Eingabe vom 24. Juni 2011, der Widerspruch sei irrtümlicherweise in ihrem Namen eingereicht worden, weil die Widerspruchsmarke auf sie hätte übertragen werden sollen. Dies sei jedoch bis anhin nicht erfolgt. Inhaberin der Widerspruchsmarke sei nach wie vor die Beschwerdeführerin 1. In der Beilage wurde eine korrigierte Fassung des Widerspruchs eingereicht, auf welcher die Beschwerdeführerin 1 als Widersprechende aufgeführt ist.

Mit Schreiben vom 27. Juni 2011 wies die Vorinstanz der Beschwerdeführerin 2 darauf hin, dass die Bedingungen der Aktivlegitimation im Moment des Ablaufs der Widerspruchsfrist erfüllt sein müssten, ansonsten nicht auf den Widerspruch eingetreten werden könne. Die nachträglich eingereichte, korrigierte erste Seite der Widerspruchsschrift sei per se nicht rechtsgenügend, damit von der Aktivlegitimation der Widersprechenden im Moment des Ablaufs der Widerspruchsfrist ausgegangen werden könnte. In casu müssten weitere Belege eingereicht werden, die aufzeigten, dass die Übertragung der Widerspruchsmarke von der Beschwerdeführerin 1 auf die Beschwerdeführerin 2 bereits vor dem Ablauf der Widerspruchsfrist in die Wege geleitet worden sei, damit die Aktivlegitimation der Widersprechenden erfüllt wäre.

Die Beschwerdeführerin 2 wiederholte in ihrer Eingabe vom 30. Juni 2011 an die Vorinstanz, sie sei irrtümlicherweise als Widersprechende bezeichnet worden, weil im Vorfeld darüber diskutiert worden sei, die Widerspruchsmarke von der Beschwerdeführerin 1 auf sie zu übertragen. Eine Übertragung habe jedoch nicht stattgefunden. Es liege ein behebbarer Mangel vor, da die Widerspruchsmarke eindeutig der Beschwerdeführerin 1 zugeordnet werden könne. Sollte die Vorinstanz wider Erwarten zum Schluss kommen, dass kein behebbarer Mangel und somit keine Aktivlegitimation der Beschwerdeführerin 1 vorliege, sei eventualiter bereits an dieser Stelle erwähnt, dass die Beschwerdeführerin 2 selber auch, gestützt auf einen konkludenten Lizenzvertrag zwischen den Beschwerdeführerinnen, welche beide Tochtergesellschaften des EXIDE-Konzerns seien, zur Einreichung des Widerspruchs berechtigt sei, somit selber auch die die Aktivlegitimation besitze.

Mit Verfügung vom 14. Juli 2011 trat die Vorinstanz auf den Widerspruch Nr. 11'752 nicht ein. Zur Begründung führte sie aus, die Beschwerdeführerin 2, welche in der Widerspruchsschrift als Widersprechende aufgeführt gewesen sei, sei im Zeitpunkt des Ablaufs der Widerspruchsfrist nicht aktivlegitimiert gewesen. Eine nicht gegebene Aktivlegitimation im

Zeitpunkt des Ablaufs der Widerspruchsfrist sei ein nicht behebbarer Mangel, und auf Widerspruchsverfahren mit fehlender Aktivlegitimation werde nicht eingetreten.

B.

Gegen diese Verfügung erhoben die Beschwerdeführerinnen am 14. September 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragen, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, und auf das Widerspruchsverfahren sei einzutreten. Zur Begründung führen sie im Wesentlichen aus, es habe ein Irrtum in der Parteibezeichnung vorgelegen, welcher korrigiert werden könne, denn aus der Widerspruchseingabe in Verbindung mit den eingereichten Dokumenten ergebe sich klar, dass die Beschwerdeführerin 1, und nicht die Beschwerdeführerin 2 gemeint gewesen sei. Ausserdem wurden konzernrechtliche Umstände geltend gemacht.

C.

Mit Vernehmlassung vom 25. November 2011 beantragt die Vorinstanz, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung sowie das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. April 2010 i.S. B-6608/2009 – REPSOL (fig.) / REXOL, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Die Vorinstanz ist mit Verfügung vom 14. Juli 2011 auf den Widerspruch der Beschwerdeführerin 2 nicht eingetreten mit der Begründung, sie sei nicht Markeninhaberin und daher nicht aktivlegitimiert.

1.1. Der Nichteintretensentscheid der Vorinstanz ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Das Bundesverwaltungsgericht, welches gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 Bst. d VGG für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig.

1.2. Der Nichteintretensentscheid vom 14. Juli 2011 wurde der Beschwerdeführerin 2, und nicht der Beschwerdeführerin 1 eröffnet. Dennoch wurde die vorliegende Beschwerde primär im Namen der Be-

beschwerdeführerin 1 eingereicht, lediglich eventualiter im Namen der Beschwerdeführerin 2.

1.2.1. Sofern nicht der primäre Verfügungsadressat, sondern Drittpersonen die Verfügung anfechten, verlangt die bundesgerichtliche Rechtsprechung, dass die Beschwerdeführenden durch den angefochtenen Entscheid stärker als jedermann betroffen sind und in einer besonderen, beachtenswerten und nahen Beziehung zur Streitsache stehen. Das Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Verfügung kann rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein, doch muss es sich um eigene persönliche Interessen der Beschwerdeführenden handeln. Das Interesse der Beschwerdeführenden ist schutzwürdig, wenn ihre tatsächliche oder rechtliche Situation durch den Ausgang des Verfahrens unmittelbar beeinflusst werden kann, d.h. wenn sie durch das Beschwerdeverfahren einen materiellen oder ideellen Nachteil von sich abwenden oder aus diesem einen praktischen Nutzen ziehen können (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-563/2007 vom 4. Oktober 2007 E. 1.2, mit Verweis auf BGE 131 II 361 E. 1.2).

Die Beschwerdeführerin 1 hat als Inhaberin der Widerspruchsmarke ein eigenes Interesse an der Beschwerdeführung und würde aus der Aufhebung oder Änderung der Verfügung einen praktischen Nutzen ziehen. Sie ist damit materiell beschwert und folglich zur Beschwerdeführung befugt (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (vgl. Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde der Beschwerdeführerin 1 kann daher eingetreten werden.

1.2.2. Die Beschwerdeführerin 2 hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist als formelle Adressatin des angefochtenen Nichteintretensentscheids besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse daran zu erfahren, ob sie als Lizenznehmerin einer älteren Marke legitimiert ist, Widerspruch gegen eine neue Registrierung einzureichen (Art. 48 Abs. 1 VwVG; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Basel 1999, N. 6 zu altArt.

36 MSchG; Urteil des BVGer B-6608/2009 vom 12. April 2010 E. 1 – REPSOL / REXOL).

Das Bundesverwaltungsgericht tritt daher auch auf die eventualiter im Namen der Beschwerdeführerin 2 eingereichte Beschwerde ein.

1.2.3. Das Bundesverwaltungsgericht hat bezüglich des angefochtenen Entscheids indessen nur zu prüfen, ob die Vorinstanz auf den Widerspruch der Beschwerdeführerin 2 zu Recht nicht eingetreten ist. Ergibt die Beurteilung der Beschwerde, dass der vorinstanzliche Nichteintretensentscheid rechtmässig ist, so ist die dagegen erhobene Beschwerde als unbegründet abzuweisen, andernfalls ist sie gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Angelegenheit zur Weiterführung des Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Urteil des BVGer B-3610/2009 vom 3. November 2009 E. 1.1).

2.

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die 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 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG; SR 232.11]).

Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Artikel 3 Absatz 1 gegen die Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV; SR 232.111) sieht in Art. 20 vor, dass der Widerspruch in zwei Exemplaren einzureichen ist und Folgendes enthalten muss: den Namen und Vornamen oder die Firma, die Adresse des Widersprechenden und gegebenenfalls sein Zustellungsdomizil in der Schweiz (Bst. a); die Registernummer der Markeneintragung oder die Gesuchsnummer der Markenhinterlegung, auf die sich der Widerspruch stützt (Bst. b); die Registernummer der angefochtenen Markeneintragung sowie den Namen oder die Firma des Markeninhabers (Bst. c); die Erklärung, in welchem Umfang gegen die Eintragung Widerspruch erhoben wird (Bst. d); eine kurze Begründung des Widerspruchs (Bst. e).

3.

Die Zuständigkeit an der Marke – und damit die Legitimation zum Widerspruch (vgl. Art. 31 Abs. 1 MSchG) – ergibt sich typischerweise aus dem Registereintrag (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1 [SIWR III/1], Basel 2009, Rz. 1130; GREGOR WILD, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 31, N. 15).

3.1. In der Widerspruchsschrift hat die Beschwerdeführerin 2 ihre Koordinaten angegeben (Exide Technologies SAS mit Sitz in Frankreich), die Bezeichnung der Widerspruchsmarke ("Sonnenschein" [fig.]), die Nummer im internationalen Register (Nr. 370'986) sowie den Namen des Vertreters. Indessen ist unbestrittenermassen nicht die Beschwerdeführerin 2, sondern die Beschwerdeführerin 1 (Exide Technologies GmbH mit Sitz in Deutschland) die Inhaberin der genannten Widerspruchsmarke.

3.2. Die in Art. 31 Abs. 2 MSchG und Art. 20 MSchV genannten formellen Bedingungen (vgl. E. 2) sind Prozessvoraussetzungen respektive Bedingungen für das Eintreten auf die Sache. Wenn sie bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist nicht erfüllt sind, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten (Urteil des BVGer B-6608/2009 vom 12. April 2010 E. 5 – REPSOL / REXOL, mit Verweis auf Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2003 S. 502 E. 5 – Widerspruchsgebühr III und RKGE in sic! 1999 S. 283 E. 1 und 4 – Chalet; WILD, a.a.O., Art. 31, N. 46). Die Wahrung gewisser Formen ist für einen geordneten Verfahrensablauf unentbehrlich und dient der Verwirklichung des materiellen Rechts und dem Rechtsschutz der Parteien. Im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens hat die Widerspruchsgegnerin ein schutzwürdiges Interesse an einer raschen Klärung der Rechtslage nach erfolgter Publikation der hinterlegten Marke. Diesem Interesse entsprechend hat der Gesetzgeber ein zügiges und kostengünstiges Verfahren konzipiert. Daher ist die Widerspruchsfrist auf drei Monate beschränkt (Art. 31 Abs. 2 MSchG) und sind die Verfahrensvoraussetzungen in Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 20 MSchV eingehend umschrieben, sodass keine zeitraubenden Verfahren über prozessuale Fragen durchgeführt werden müssen (Urteil des BVGer B-6608/2009 vom 12. April 2010 E. 5 – REPSOL / REXOL, mit Verweis auf RKGE in sic! 2001 S. 526 E. 2 f. – Tigermarket [fig.]).

3.3. Die Vorinstanz unterscheidet zwischen nicht behebbaren und behebbaren Mängeln. Zu ersteren zählt unter anderem die fehlende Aktivlegitimation, welche eine Prozessvoraussetzung ist, die bei Nichtvorhandensein dazu führt, dass auf den Widerspruch nicht eingetreten wird (Urteil des BVGer B-6608/2009 vom 12. April 2010 E. 5 – REPSOL / REXOL; CHRISTOPH GASSER, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 33, N. 2 f.; Richtlinien [der Vorinstanz] in Markensachen vom 1. Januar 2011 [Markenrichtlinien], Teil 5, Ziff. 3.1 f.). Nicht zu dieser Folge führen untergeordnete formale Mängel, die sich nach dem Fristablauf beheben lassen (GASSER, a.a.O., Art. 33, N. 2; RKGE in sic! 1999 S. 283 E. 2 – Chalet). Die MSchV sieht entsprechend ausdrücklich die Gewährung einer Nachfrist von einem Monat vor, wenn auf einer Eingabe die rechtsgültige Unterschrift fehlt (Art. 6 Abs. 2 MSchV). Zudem sieht Art. 21 Abs. 1 MSchV vor, dass, wenn der Widersprechende nach Art. 42 MSchG ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen muss, dieses innerhalb der Widerspruchsfrist oder einer vom Institut angesetzten Nachfrist anzugeben hat. Im Weiteren wird dem Widersprechenden eine Nachfrist zur Präzisierung des Rechtsbegehrens angesetzt, wenn das Rechtsbegehren nicht genügend bestimmt ist (Urteil des BVGer B-6608/2009 vom 12. April 2010 E. 5 – REPSOL / REXOL, mit Verweis auf CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 31, N. 19; Markenrichtlinien, Teil 5, Ziff. 3.2). Schliesslich wird der widersprechenden Partei, die im Markenregister nicht oder noch nicht als Markeninhaber der Widerspruchsmarke eingetragen ist, eine Nachfrist angesetzt, um ihre Aktivlegitimation im Zeitpunkt des Einreichens des Widerspruchs nachzuweisen; kann die Aktivlegitimation nicht nachgewiesen werden, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten (Markenrichtlinien, Teil 5, Ziff. 3.2).

Ist ein Mangel nicht untergeordneter Natur und wird er nicht noch innerhalb der Widerspruchsfrist behoben, tritt die Vorinstanz auf den Widerspruch nicht ein. In diesem Fall kann ein Nichteintretensentscheid nicht als überspitzt formalistisch bezeichnet werden (Urteil des BVGer vom 12. April 2010 B-6608/2009 E. 5 – REPSOL / REXOL, mit Verweis auf RKGE in sic! 2001 S. 526 E. 6 – Tigermarket [fig.], und RKGE in sic! 1999 S. 283 E. 2 – Chalet).

3.4. Überspitzter Formalismus als besondere Form der Rechtsverweigerung (Art. 29 Abs. 1 BV [SR 101]) ist gegeben, wenn für ein Verfahren ri-

gorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt (BGE 135 I 6 E. 2.1, mit Verweisen). Da jedoch prozessuale Formen unerlässlich sind, um die ordnungsgemässe und rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens und die Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewährleisten, verletzt nicht jede prozessuale Formstrenge Art. 29 Abs. 1 BV. Überspitzter Formalismus setzt vielmehr voraus, dass die strikte Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 5A_72/2007 vom 5. April 2007 E. 2.2, mit Hinweisen).

4.

Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, auf Grund der Widerspruchseingabe bestehe kein Zweifel daran, dass es sich bei der Widersprechenden um den Konzern von Exide Technologies mit seinen Tochtergesellschaften handle; und die Widersprechende sei durch den eingereichten Markenregisterauszug klar ersichtlich. Sie seien Konzerngesellschaften der amerikanischen Muttergesellschaft Exide Technologies. Die Marken des Konzerns würden sowohl von der Konzerngesellschaft Exide Technologies gehalten, wie auch von einzelnen Tochtergesellschaften, insbesondere auch von der Beschwerdeführerin 1 und der Beschwerdeführerin 2, welche alle ebenfalls den Firmenbestandteil "Exide Technologies" trügen. "Exide Technologies" sei das prägende Firmen- und Markenelement im Konzern von Exide Technologies: Entsprechend heisse die Tochtergesellschaft in Frankreich Exide Technologies SAS (Beschwerdeführerin 2) und in Deutschland Exide Technologies GmbH (Beschwerdeführerin 1). Der Firmenbestandteil weise deshalb eindeutig auf den Konzern von Exide Technologies hin. Die Instruktion zur Einreichung des vorliegenden Widerspruchs sei über die amerikanischen Anwälte des Konzerns von Exide Technologies erfolgt.

Der Umstand, dass in der Widerspruchsschrift statt der Beschwerdeführerin 1 die Beschwerdeführerin 2 als Widersprechende aufgeführt worden sei, sei auf ein offensichtliches Versehen einer früheren Vertreterin der Beschwerdeführerinnen zurückzuführen. Diese habe zwar – ein einziges Mal – die Beschwerdeführerin 2 als Widersprechende aufgeführt, habe jedoch immer die tatsächliche Markeninhaberin, die Beschwerdeführerin 1, gemeint. Dies ergebe sich aus dem gesamten Zusammenhang der

Eingabe: Mit keinem Wort werde in der Widerspruchseingabe darauf hingewiesen, weshalb nicht die tatsächliche Inhaberin – die auch im Markenregister erwähnt werde – als Inhaberin gelten sollte. So werde (korrekt) auch nicht von einer Lizenz oder einer Übertragung der Marke gesprochen. Sodann gelte es zu beachten, dass die Definition der "Widersprechenden" als Partei auf der ersten Seite der Eingabe nicht nur über die Erwähnung der (irrtümlich erwähnten) Firma, sondern auch mit der Umschreibung von "Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 370'986 'Sonnenschein' [fig.] mit Schutzausdehnung in der Schweiz" und der entsprechend eingereichten Widerspruchs-Beilage 1 ausreichend identifiziert gewesen sei. Bei der Darstellung zum Sachverhalt werde ebenfalls ausschliesslich auf den (richtigen) Markenregisterauszug verwiesen. Auch auf Grund der eingereichten Widerspruchsbeilagen könne von einer deutschen Inhaberschaft ausgegangen werden. Wenn sodann von der marktmächtigen Stellung und der überwiegenden Bekanntheit der Widersprechenden (gemeint sei die Beschwerdeführerin 1) die Rede sei, dann sei damit zumindest eindeutig der Konzern von EXIDE TECHNOLOGIES mit seinen Tochtergesellschaften gemeint.

Selbst wenn der Widerspruch – wie irrtümlich im Vorspann erwähnt – von der französischen Konzerngesellschaft eingereicht worden wäre, dann würde sich die Situation für die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall in keiner Weise ändern: Die Beschwerdegegnerin wüsste weiterhin, dass es sich um den Konzern von EXIDE TECHNOLOGIES mit seinen Tochtergesellschaften handle; es wäre einfach die Beschwerdeführerin 2 statt die Beschwerdeführerin 1.

4.1. Die Beschwerdeführerinnen weisen zunächst darauf hin, dass sie Tochtergesellschaften des Konzerns Exide Technologies seien, und dass es sich bei der Widersprechenden um den Konzern von Exide Technologies mit seinen Tochtergesellschaften handle.

4.1.1. Beim Konzern handelt es sich definitionsgemäss um eine Mehrheit von Gesellschaften, welche unter einheitlicher Leitung steht (vgl. Art. 663e Abs. 1 OR [SR 220]). Indessen ist bei einem Konzern das Trennungsprinzip zu beachten. Danach werden die einzelnen Gesellschaften juristisch als separate Einheiten betrachtet. Durch die Konzernierung verschmelzen die Gesellschaften nicht zu einer rechtlichen Einheit (JEAN NICOLAS DRUEY, Gesellschafts- und Handelsrecht, Zürich 2010, §1, N. 90). Lediglich beim sog. Durchgriff findet je nach anzuwendender Norm eine Zurechnung bestimmter Fakten zusätzlich an andere Konzerngesellschaften

ten statt (DRUEY, a.a.O., §1, N. 91, mit Verweisen auf die Rechtsprechung).

Auf Grund des konzernrechtlichen Trennungsprinzips ist die amerikanische Muttergesellschaft Exide Technologies allein auf Grund des Umstands, dass sie die Muttergesellschaft der Beschwerdeführerin 1 ist, nicht zusätzliche oder alleinige Inhaberin der Widerspruchsmarke geworden. Denn gewerbliche Schutzrechte sind persönliche Rechte, über die der Eigentümer oder Inhaber exklusiv verfügen kann; in aller Regel kann nur er die aus dem Schutzrecht fließenden Abwehrrechte geltend machen, und andererseits ist nur er im Streit um die Gültigkeit des Schutzrechts passiv legitimiert. Bei Registerrechten ergibt sich der Eigentümer aus dem im Register eingetragenen Rechtsinhaber oder kurz Inhaber. Inhaber eines Registerrechts wird derjenige, in dessen Namen das Schutzrecht hinterlegt oder angemeldet worden ist (LUCAS DAVID, Lexikon des Immaterialgüterrechts, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/3 [kurz: SIWR I/3], S. 165).

Im vorliegenden Fall ist unbestrittenermassen die Beschwerdeführerin 1 Inhaberin der Widerspruchsmarke, und nicht deren Muttergesellschaft.

4.1.2. Soweit die Beschwerdeführerinnen mit dem Hinweis auf die konzernrechtlichen Umstände geltend machen wollen, die Widerspruchsmarke sei eine Konzernmarke, und die Muttergesellschaft daher berechtigt, gestützt auf diese Marke Widerspruch einzureichen, ist festzuhalten, dass die Konzernmarke ein Konstrukt des alten Markenrechts darstellt und in rechtlicher Hinsicht mit dem Markenschutzgesetz von 1992 seine wesentliche Bedeutung verloren hat (vgl. MICHAEL NOTH / FLORENT THOUVENIN, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 1, N. 45; LUCAS DAVID, SIWR I/3, S. 198; JEAN NICOLAS DRUEY / ALEXANDER VOGEL, Das schweizerische Konzernrecht in der Praxis der Gerichte, Zürich 1999, S. 393).

4.1.3. Die Beschwerdeführerinnen können daher aus dem Umstand, dass sie in einen Konzern eingebunden sind, nichts zu ihren Gunsten ableiten.

4.2. Hinsichtlich des Arguments der Beschwerdeführerinnen, die Vertreterschaft habe irrtümlicherweise die Beschwerdeführerin 2 statt der Beschwerdeführerin 1 als Widersprechende genannt, weist die Vorinstanz auf das Urteil B-6608/2009 des Bundesverwaltungsgerichts hin.

Bezüglich dieses Urteils machen die Beschwerdeführerinnen geltend, es sei nicht einschlägig, da ihm ein anderer Sachverhalt zu Grunde liege: Im vorliegenden Fall sei auf Grund der Umstände klar, dass der Widerspruch von der Beschwerdeführerin 1 eingereicht worden sei, bei der fälschlicherweise erwähnten Firma handle es sich um eine zum gleichen Konzern gehörende Gesellschaft, und schliesslich sei hier das Argument der irrtümlichen Parteibezeichnung bereits vor der Vorinstanz geltend gemacht worden.

Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden: Im Verfahren B-6608/2009 stützte sich die dortige Beschwerdeführerin, die REPSOL PETROLEO SA, in der Widerspruchseingabe ebenfalls auf eine Marke (REPSOL [fig.]), die nicht auf ihren Namen, sondern auf den Namen ihrer Muttergesellschaft (REPSOL YPF SA) eingetragen worden war (vgl. Sachverhalt A.d). Insofern war auch in diesem Verfahren Widerspruch gestützt auf eine Marke, die auf den Namen einer anderen Konzerngesellschaft eingetragen worden war, erhoben worden. Zudem hätte auf Grund der ähnlichen Firmen ebenso vorgebracht werden können, dass auf Grund der Umstände auf die richtige Markeninhaberin hätte geschlossen werden können. Schliesslich spielt es im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht keine Rolle, wann das Argument der irrtümlichen Parteibezeichnung geltend gemacht worden ist.

Im Folgenden darf daher entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auf das Urteil B-6608/2009 abgestellt werden.

4.2.1. Die förmliche Bezeichnung der Parteien ist erforderlich, weil durch den Widerspruch ein Verfahren zwischen zwei Parteien in Gang gesetzt wird, das Rechte und Pflichten dieser Parteien begründet und mit einer für diese Parteien verbindlichen Verfügung abgeschlossen werden soll. Die Parteibezeichnung ist auch zur Überprüfung der Aktiv- und Passivlegitimation unerlässlich (Urteil des BVGer B-6608/2009 vom 12. April 2010 E. 6.5 – REPSOL / REXOL, mit Verweis auf RKGE in sic! 1999 S. 283 E. 1 – Chalet). Man kann von einer Partei, welche Widerspruch gegen eine neue Marke einreichen will, insbesondere hinsichtlich des Namens des Inhabers der Widerspruchsmarke eine besondere Aufmerksamkeit erwarten. Dies rechtfertigt sich umso mehr, wenn die Vertreterschaft mit dem Widerspruchsverfahren vertraut ist (vgl. Urteil des BVGer B-6608/2009 vom 12. April 2010 E. 6.5 – REPSOL / REXOL).

4.2.2. Die Beschwerdeführerinnen waren (und sind) durch eine Marken-anwaltskanzlei vertreten, von welcher Erfahrung in Widerspruchsverfahren erwartet werden darf. Selbst wenn – wie im vorliegenden Fall – der Widerspruch einige Tage vor Ablauf der Widerspruchsfrist erhoben wurde, ist es nicht Sache der Behörde bei einem Mangel an Sorgfalt im Rahmen der Widerspruchserhebung Abhilfe zu schaffen. Dass die Beschwerdeführerinnen sich in einem derart wichtigen Punkt wie der Bezeichnung der Inhaberin der Widerspruchsmarke geirrt haben, kann daher nicht nachträglich zu einer Heilung eines Mangels führen, der bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist hätte korrigiert werden müssen (vgl. Urteil des BVGer B-6608/2009 vom 12. April 2010 E. 6.5 – REPSOL / REXOL).

4.2.3. Es gibt auch keinen Grund, von der Auffassung der Beschwerdeführerinnen auszugehen, wonach die Widerspruchseingabe auf Grund der Umstände der Beschwerdeführerin 1 zuzuschreiben ist. Auf der ersten Seite der Widerspruchsschrift ist eindeutig die Beschwerdeführerin 2 als Widersprechende genannt, und von der Vorinstanz darf im Widerspruchsverfahren, welches als zügiges Verfahren konzipiert ist (vgl. E. 3.2), nicht verlangt werden, dass sie die eingereichten Unterlagen untersucht, um auf die tatsächlich gemeinte Widersprecherin zu schliessen.

Hinzu kommt, dass nicht auszuschliessen war, dass die Vertreter den Widerspruch tatsächlich im Namen der Beschwerdeführerin 2 einreichen wollten, obwohl die von der Beschwerdeführerin 2 eingereichten Beilagen auf eine deutsche Inhaberschaft, nämlich auf die Beschwerdeführerin 1, schliessen lassen. Zu denken ist etwa an eine fehlende Ermächtigung der Markeninhaberin respektive der Beschwerdeführerin 1 zur Einreichung des Widerspruchs. Da zudem zur Untermauerung der Aktivlegitimation von der Vorinstanz eine Nachfrist gesetzt werden kann (vgl. E. 3.3), schadete es der Beschwerdeführerin 2 auch nicht, dass sie nicht von einer Lizenz oder einer Übertragung der Marke geschrieben hat.

Insofern lässt die Widerspruchseingabe nicht automatisch den Schluss zu, dass es sich bei der Angabe der französischen Gesellschaft um ein offensichtliches Versehen handelt, wie bereits die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung richtig festgestellt hat. Auch für das Bundesverwaltungsgericht gilt daher die Beschwerdeführerin 2 als widersprechende Partei.

4.2.4. Schliesslich weisen die Beschwerdeführerinnen auf den Grundsatz hin, wonach kein Parteiwechsel vorliege, wenn bloss eine fehlerhafte

Parteibezeichnung berichtigt wird (VERA MARANTELLI-SONANINI / SAID HUBER, in: Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2009, Art. 6, N. 48). Dies müsse analog bei der Einreichung einer verwaltungsrechtlichen Eingabe gelten: Die Identität der Widersprechenden (Beschwerdeführerin 1) sei im vorliegenden Fall gewahrt geblieben; berichtigt sei einzig die einmalig erfolgte falsche Erwähnung der Firma einer anderen "Exide Technologies"-Tochtergesellschaft.

Selbst wenn der vorgenannte Grundsatz auf verwaltungsrechtliche Eingaben übertragen werden könnte, ist den Beschwerdeführerinnen entgegen zu halten, dass im vorliegenden Fall die Identität der Widersprechenden nicht gewahrt bliebe, da die Beschwerdeführerin 2 als Widersprechende und insofern eine nicht mit der Beschwerdeführerin 1 identische Partei angegeben wurde.

4.2.5. Die Vorinstanz ist nach dem Gesagten zu Recht – und ohne überspitzt formalistisch zu handeln – nicht auf den Widerspruch der Beschwerdeführerin 2 eingetreten, weil deren Aktivlegitimation bei Ablauf der Widerspruchsfrist nicht gegeben war (vgl. Urteil des BVGer B-6608/2009 vom 12. April 2010 E. 7 – REPSOL / REXOL).

4.3. Bei dieser Schlussfolgerung ist auf den Eventualstandpunkt der Beschwerdeführerinnen einzugehen, wonach die Beschwerdeführerin 2 als Lizenznehmerin der Beschwerdeführerin 1 aktivlegitimiert gewesen sei. In diesem Zusammenhang verweisen sie auf das Urteil B-7489/2006 des Bundesverwaltungsgerichts. Darin habe das Bundesverwaltungsgericht – entgegen der Praxis der Vorinstanz – dem Lizenznehmer einer Marke die Aktivlegitimation anerkannt. Diese Auffassung sei richtig und sachgerecht. Wie im Zivilverfahren müsse es einem ausgewiesenen Lizenznehmer ohne Weiteres möglich sein, seine Rechte möglichst einfach geltend zu machen. Es gebe keinen Grund, weshalb der für rechtliche Auseinandersetzungen zuständige Lizenznehmer nicht das günstige Widerspruchsverfahren wählen könne, sondern den mutmasslichen Markenverletzer sogleich in einen Zivilprozess ziehen müsse.

Hierzu erklärte die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid unter Verweis auf ihre Richtlinien (Teil 5, Ziff. 2.4.4), die Frage der Aktivlegitimation der Lizenznehmerin bedinge eine Prüfung vertragsrechtlicher Fragen, welche den (beschränkten) Rahmen des Widerspruchsverfahrens regelmässig

sprengung. Im Widerspruchsverfahren werde deshalb nur die Markeninhaberin als Partei anerkannt.

4.4. Im Urteil B-7489/2006 wies das Bundesverwaltungsgericht auf eine Präsidialverfügung der RKGE vom 19. November 2004 hin, in welcher die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz mit der Begründung verfügt worden war, dass der im Jahre 1999 abgeschlossene Lizenzvertrag der Lizenznehmerin Aktivlegitimation verleihe (Urteil des BVGer B-7489/2006 vom 10. Dezember 2008 E. 1.2 und Sachverhalt Bst. A.b – Le Gruyère Switzerland / Gruyère Cuisine [fig.]). Dieser Umstand bedeutet indessen entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerinnen nicht, dass das Bundesverwaltungsgericht mit der Einschätzung der RKGE einverstanden war, denn es fügte an, dass es an die Präsidialverfügung vom 19. November 2004 gebunden sei, nachdem diese in Rechtskraft erwachsen sei (Urteil des BVGer B-7489/2006 vom 10. Dezember 2008 E. 1.2 – Le Gruyère Switzerland / Gruyère Cuisine [fig.]). Auch im Urteil B-6608/2009 wurde unter Verweis auf die Richtlinien und die Literatur hervorgehoben, dass der Umstand, wonach ein Lizenznehmer einer Marke im eigenen Namen Widerspruch gestützt auf diese Marke einreichen könne, umstritten sei (Urteil des BVGer B-6608/2009 vom 12. April 2010 E. 6.1 – REPSOL / REXOL).

4.4.1. Im vorliegenden Fall hat das Bundesverwaltungsgericht angesichts des klaren Wortlautes von Art. 31 Abs. 1 MSchG keine Veranlassung, von den im Urteil B-6608/2009 geäusserten Zweifeln an der Aktivlegitimation eines Lizenznehmers abzurücken. Dies ergibt sich auch aus der im Urteil zitierten Literatur:

WILD betonte, dass die Annahme, wonach der Lizenznehmer zur Widerspruchseinreichung legitimiert sei, im Hinblick auf den Gesetzeswortlaut von Art. 31 Abs. 1 MSchG ("Inhaber") und Art. 55 Abs. 4 MSchG ("Klage") und den systematischen Zusammenhang nicht haltbar sei (WILD, a.a.O., Art. 31, N. 15 am Ende). Auch MARBACH hält dafür, dass sich auf Grund der blossen Markenlizenz keine Legitimation ergibt. Die Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers bleibe vielmehr nach klarem Wortlaut auf Verletzungsklagen begrenzt (MARBACH, SIWR III/1, N. 1134).

4.4.2. Im Fall B-6608/2009 berief sich die Beschwerdeführerin zudem auf die Richtlinien der Vorinstanz, wonach der Lizenznehmer vom Markeninhaber ermächtigt werden kann, als Vertreter im Widerspruchsverfahren zu handeln (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.4). Aus den dort eingereichten

Dokumenten ergab sich tatsächlich, dass die Markeninhaberin der Beschwerdeführerin die Berechtigung erteilt hatte, ihre Marken zu gebrauchen und alles zu ihrer Verteidigung zu unternehmen. Indessen bemängelte die Vorinstanz, dass die Beschwerdeführerin sich im Widerspruchsfeld selbst als Inhaberin angegeben hatte, ohne irgendwo anzugeben, dass sie im Namen der richtigen Markeninhaberin Widerspruch einreiche. Mit anderen Worten habe die Beschwerdeführerin im Namen einer Person Widerspruch erhoben, welche nicht Inhaberin der Widerspruchsmarke gewesen sei und auch nachher nicht geworden sei. Zudem sei die Vollmacht zwei Monate nach Ablauf der Widerspruchsfrist ausgestellt worden. Insofern habe die Beschwerdeführerin im Moment der Widerspruchseinreichung nicht über die formelle Erlaubnis der Markeninhaberin verfügt, sie in diesem Verfahren zu vertreten. Die Aktivlegitimation sei eine Prozessvoraussetzung, welche, wenn sie nicht gegeben sei, bei Ablauf der Widerspruchsfrist zu einem Nichteintretensentscheid führe. Es handle sich um einen nicht behebbaren Mangel respektive um einen Mangel, der nur bis zum Ablauf dieser Frist geheilt werden könne (Urteil des BVGer B-6608/2009 vom 12. April 2010 E. 6.2 – REPSOL / REXOL).

Selbst wenn die Beschwerdeführerin 2 daher eine Vollmacht vorweisen könnte, die sie berechtigt, im Namen der Beschwerdeführerin 1 Widerspruch zu erheben, könnte sie aus diesem Umstand nichts zu ihren Gunsten ableiten, da sie – wie die Beschwerdeführerin im vorgenannten Urteil B-6608/2009 – nicht angegeben hat, dass sie im Namen der Beschwerdeführerin 1 Widerspruch erhebt.

5.

Die Beschwerde ist daher abzuweisen, und der Nichteintretensentscheid der Vorinstanz vom 14. Juli 2011 zu bestätigen.

6.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführerinnen grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

6.1. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (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 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen

(Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der widersprechenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen.

6.2. Die Beschwerdegegnerin hat weder am Verfahren teilgenommen, noch ist sie anwaltlich vertreten. Sie hat daher keinen Anspruch auf Parteienschädigung (Urteil des BVGer B-644/2011 vom 17. November 2011 E. 5.2 – Dole / Dole, mit Verweis auf MARCEL MAILLARD, in: Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2009, Art. 64, N. 34).

7.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.– werden den Beschwerdeführerinnen auferlegt. Sie werden mit dem Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– verrechnet. Den Beschwerdeführerinnen sind daher Fr. 2'500.– aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerinnen (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 11752; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Kathrin Bigler Schoch