



Abteilung II
B-6589/2019

Urteil vom 10. September 2020

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Katherina Kreter.

Parteien

A. _____,
Beschwerdeführerin,

gegen

B. _____,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Löschungsverfahren Nr. (...); Parteientschädigung.

Sachverhalt:**A.**

Am 27. Juli 2018 sandte C. _____ aus (*Ort*) namens der Beschwerdeführerin einen begründeten Löschantrag unter Art. 35a Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) per E-Mail an die Vorinstanz, die das Verfahren an die Hand nahm.

B.

Bevor das Lösungsverfahren erledigt werden konnte, endete die Gültigkeitsdauer der angefochtenen Marke. Sie wurde aus dem internationalen Register gelöscht, worauf die Vorinstanz das Lösungsersuchen mit Verfügung vom (...) wegen Gegenstandslosigkeit als erledigt abschrieb. Die gesuchsgegnerische Partei, erwog sie, sei gegenüber der Beschwerdeführerin grundsätzlich entschädigungspflichtig. Doch sei vorliegend auf Zusprechung einer Parteienschädigung zu verzichten, da der Vertreter der Beschwerdeführerin zugleich ihr alleiniger Geschäftsführer sei.

C.

Am 10. Dezember 2019 erhob die Beschwerdeführerin vor Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und beantragt, ihr eine Parteienschädigung von CHF 1200.– zuzusprechen. Zur Begründung macht sie geltend, auch wenn ihr Rechtsvertreter zugleich als ihr Geschäftsführer bevollmächtigt sei, habe sie Anspruch auf eine Entschädigung, wenn bei der Prozessvertretung eine anwaltliche Tätigkeit im Vordergrund stehe.

D.

Mit Vernehmlassung vom 10. Februar 2020 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Der öffentliche Firmenauszug weise C. _____ als "Director (Role Active)" und "Managing Director (Occupation)" der Beschwerdeführerin aus. Sein Dienst reiche damit über eine bloss ehrenamtliche, geringfügige Aufgabe hinaus. Ein Lösungsverfahren sei zudem nicht übermässig komplex. Aus beiden Gründen sei die Konstellation nicht mit der Leistung eines Vereinsaktuars zu vergleichen, der als Steuerrechtsspezialist in einem komplizierten Mehrwertsteuerverfahren einen Verein vertreten und eine Parteienschädigung zugesprochen erhalten hatte (Urteil A-1420/2006, E. 6.2.3).

E.

Die Beschwerdegegnerin, die schon vom vorinstanzlichen Verfahren ausgeschlossen war, hat auf die Entgegennahme der ihr durch amtliche Vermittlung des Regierungspräsidiums (...), Deutschland, am 26. Februar 2020 zugesandten Beschwerde verzichtet und nicht dazu Stellung bezogen.

F.

Mit Schreiben vom 11. März 2020 erklärte C. _____ auf Aufforderung des Instruktionsrichters, er sei aktuell, wie auch schon zur Zeit der Dauer des vorinstanzlichen Verfahrens, mit nur einer Aktie zu 1 £ an der Beschwerdeführerin beteiligt und stehe und stand in keinem Dienstverhältnis zur ihr.

G.

Mit Verfügung vom 27. März 2020 gab das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerdeführerin Gelegenheit, Belege für eine berufsmässige Tätigkeit ihres Rechtsvertreters als Parteivertreter in Markensachen einzureichen. Die Beschwerdeführerin reichte am 20. Mai 2020 verschiedene Dokumente ein und hielt an ihrer Argumentation fest.

H.

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Gesuchstellerin und Adressatin der angefochtenen Verfügung im Umfang des Beschwerdeantrags durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Mit dem Abschluss eines Lösungsverfahrens, sei es durch Sach-, Nichteintretens- oder Abschreibungsverfügung, spricht die Vorinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei für die dieser erwachsenen, notwendigen Kosten in der Regel eine Entschädigung zulasten der unterliegenden Partei zu (vgl. IGE-Richtlinien in Markensachen Teil I, Ziff. 7.3.2.3, Stand 1. Januar 2019, < www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2019.pdf >, abgerufen am 31. August 2020). Diese Praxis entspricht den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen im streitigen Mehrparteienverwaltungsverfahren (vgl. BGE 128 II 90, 93 E. 2a) und wird als solche von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt.

2.2 Wird das Verfahren gegenstandslos, wird die Parteientschädigung im Grundsatz der Partei auferlegt, die die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat (Richtlinien, Ziff. 7.3.2.4; so auch Art. 5 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2] für das Beschwerdeverfahren), wofür auch ein ausserhalb des Verfahrens liegendes Verhalten wie vorliegend die Nichtverlängerung der angefochtenen Marke genügt. Die Vorinstanz setzt für die Zusprechung einer Parteientschädigung in diesem Fall voraus, dass die Gegnerin des Löschungsgesuchs vor der Einreichung abgemahnt wurde, was vorliegend erfolgt war. Auch diese Praxis wird von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt.

2.3 Sodann kann die Vorinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Als notwendig gelten durch das Verfahren kausal verursachte Kosten, die zur sachgerechten und wirksamen Rechtsverfolgung oder -verteidigung unerlässlich erscheinen (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 4.68). Parteientschädigungen werden nicht dem Vertreter, sondern der Partei zugesprochen (MARCEL MAILLARD, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrenrecht, 2. Aufl. 2016, Art. 64 N. 15). Eine Entschädigung kommt nicht in Frage, wenn eine nichtberufsmässige Vertretung aus Gefälligkeit erfolgt oder der Vertreter in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht (Urteile des BVGer B-1211/2007 vom 21. November 2007 E. 8 ff.; B-7305/2014 vom 27. März 2015, S. 5; C-2612/2018 vom 12. September 2019, E. 14.2.1; MICHAEL BEUSCH, in:

Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2. Aufl. 2018, Art. 64 N. 14; MAILLARD, a.a.O. N. 36). Von der Zahlung einer Parteientschädigung ist auch abzusehen, wenn ein Vertreter zugleich Mitglied des Verwaltungsrats ist, unabhängig davon, ob er hauptberuflich als Anwalt tätig ist (MAILLARD, a.a.O., N. 12).

3.

3.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz habe zu Unrecht keine Parteientschädigung ausgerichtet, sondern angenommen, zwischen ihr und ihrem Rechtsvertreter bestehe ein Anstellungsverhältnis. Dieser habe sie aber, auch wenn er zugleich als Director bestellt sei, stets als unabhängiger berufsmässiger Rechtsvertreter vor der Vorinstanz vertreten. Für die selbständige Tätigkeit C._____ als Markenberater macht sie seinen Eintrag in der Liste der Markenberater des IGE, mehrere Internetadressen, eine Vertreter-ID beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und seinen Vertretereintrag in Registrierungen im Schweizerischen Markenregister geltend.

3.2 Die Vorinstanz hält dagegen, für einen im anspruchsberechtigten Unternehmen zugleich als Organ tätigen Vertreter sei keine Parteientschädigung zuzusprechen. Ob eine Person mit Organfunktion Vertretungshandlungen im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses oder einer unabhängigen, gegebenenfalls zu entschädigenden Mandatierung erbracht hat, sei im Einzelfall zu prüfen. Vorliegend habe die Beschwerdeführerin durch die eingereichten Belege keine echte Vertretung nachzuweisen vermocht. Da C._____ zugleich ihr einziger Gesellschafter sei, sei vielmehr von einem Dienstverhältnis zur Beschwerdeführerin auszugehen, wofür ihr keine Parteientschädigung gebühre.

4.

Ob C._____ unabhängig von seiner Organfunktion als beruflicher Rechtsvertreter für die Beschwerdeführerin tätig geworden ist, ist anhand der eingereichten Belege zu prüfen. Eine berufsmässige Parteivertretung in Markenangelegenheiten lässt dabei grundsätzlich das öffentliche Angebot und die Erbringung entsprechender Dienstleistungen am freien Markt erwarten (vgl. Urteile des BVGer A-3539/2016 vom 8 Juni 2017 E. 10.3; A-363/2016 vom 22. April 2016 E. 7.2 ff.; A-7102/2017 vom 27. August 2019 E. 9.2).

4.1 C._____ Eintrag in der öffentlichen Liste der Markenberater am IGE (Beilage 1 der Eingabe vom 20. Mai 2020) belegt keine solche freiberufliche Tätigkeit. Im Disclaimer der Liste der Markenberater weist die Vorinstanz vielmehr darauf hin, dass die Aufnahme in diese Liste keiner Nachweise bedarf, sondern eingetragen wird, wer es beantragt (< www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/marken/vor-der-anmeldung/ihre-schutzstrategie/markenberater.html >, abgerufen am 31. August 2020). Die Liste der Markenberater belegt somit nur, dass die aufgeführten Personen einen Antrag auf Aufnahme gestellt haben. Die Beschwerdeführerin kann aus dem Eintrag nichts zu ihren Gunsten ableiten.

4.2 Die angeführten Internetadressen (Beilage 2 der Eingabe vom 20. Mai 2020) sind entweder "zurzeit in Bearbeitung" (< ... >, abgerufen am 21. August 2020) oder nicht online zugreifbar (< ... >, abgerufen am 31. August 2020). Hieraus lässt sich nichts zugunsten der Beschwerdeführerin ableiten, insbesondere scheint kein offizieller Webauftritt C._____ zu existieren.

4.3 Die Auszüge aus der Liste der Top-Markenvertreter vor der Vorinstanz zeigen zwar für die jeweiligen Jahre, wie viele Marken C._____ angemeldet hat. Jedoch ist davon auszugehen, dass all diese Anmeldung für seine eigenen Gesellschaften erfolgten (vgl. dazu unten E. 0). Auch seine Nennung in diesen Auflistungen belegt daher nicht, dass C._____ tatsächlich als Markenberater auf dem Markt auftritt, sondern nur, dass er für seine eigenen Gesellschaften eine gewisse Anzahl Marken angemeldet hat.

4.4 Das Schriftstück (...) hat keine Aussagekraft für das vorliegende Verfahren, da die Beschwerdeführerin über seine Veröffentlichung und Verbreitung keine Angaben macht.

Im Schweizerischen Markenregister ist C._____ ausschliesslich als Vertreter von 137 Marken von sieben (...) Firmen namens (*Aufzählung Firmennamen*) eingetragen, deren Adressen übereinstimmen, deren Geschäftstätigkeit bzw. Markengebrauch in der Schweiz jedoch nicht aktenkundig ist. Bei allen sieben Firmen ist C._____ Managing Director und einziger Shareholder mit £ 1, der gleichzeitig das gesamte Firmenkapital bildet (vgl. < <https://beta.companieshouse.gov.uk/> > unter Eingabe des jeweiligen Firmennamens und Einsichtnahme in die veröffentlichten Dokumente, abgerufen am 31. August 2020). Für diese Firmen, einschliesslich

der Beschwerdeführerin, ist damit mutmasslich nur C._____ handlungsbevollmächtigt.

4.5 Die von der Beschwerdeführerin angeführten Markeneintragungsgesuche (*Aufzählung Gesuchsnummern*) sind einerseits gelöscht. Andererseits ist C._____ auch von ihrer Anmelderin, der D._____, als einziger Gesellschafter und Geschäftsführer registriert (vgl. kantonaler Handelsregisterauszug, < ... >, abgerufen am 31. August 2020).

Die Vertretereintragung im Markenregister belegt auch in diesen Fällen keine unabhängige und berufsmässige Parteivertretung C._____.

4.6 Es ist der Beschwerdeführerin im Ergebnis nicht gelungen, nachzuweisen, dass C._____ vorliegend nicht als Organ, sondern als berufsmässiger Markenvertreter für sie tätig geworden ist. Sein öffentliches Auftreten als Markenberater auf dem freien Markt in der Schweiz konnte nicht festgestellt werden. Darum ist davon auszugehen, dass er auch für das vorliegende Lösungsverfahren als Organvertreter bzw. Geschäftsführer der Beschwerdeführerin tätig geworden ist und der Vorinstanz darin zuzustimmen, dass der Beschwerdeführerin keine Parteientschädigung für das vorinstanzliche Verfahren gebührt.

5.

Die Beschwerdeführerin moniert, das EUIPO habe ihr in verschiedenen Verfahren eine Parteientschädigung für die Tätigkeit von C._____ zugesprochen. Ausländische Entscheide haben in Markenverfahren aber keine präjudizielle Wirkung. Sie können zwar im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung berücksichtigt werden, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung auf die dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BVGer B-6219/2013 vom 27. April 2016 E. 6.2 "Rote Damenschuhsohle"). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

Die Beschwerde ist somit abzuweisen.

6.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 VGKE). Bei Forderungen von Parteientschädigungen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich

folglich primär nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Dieser beträgt in casu Fr. 1'200.–. Die Kosten für das vorliegende Verfahren sind total mit Fr. 250.– zu beziffern und dem vom Beschwerdeführer in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

7.

Die Beschwerdegegnerin hat trotz entsprechender Aufforderung für das vorliegende Verfahren kein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnet (vgl. Art 11b Abs. 1 VwVG und Art. 42 MSchG). Daher ist ihr das vorliegende Urteil durch Publikation des Dispositiv im Bundesblatt zur eröffnen (Art. 36 Bst. b VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 250.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

3.

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet

4.

Dieses Urteil wird der Beschwerdegegnerin mittels Publikation des Urteilsdispositiv im Bundesblatt eröffnet.

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (durch Publikation des Dispositivs im Bundesblatt)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Katherina Kreter

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 Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtschrift 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: 11. September 2020