

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-7429/2006
{T 0/2}

Urteil vom 20. März 2008

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Parteien

X._____,
vertreten durch Kirker & Cie SA, Conseils en Marques,
rue de Genève 122, 1226 Thônex
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Patrick Troller,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern
Beschwerdegegner,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 5787; IR 754'378 DIACOR /
IR 773'063 DIASTOR.

Sachverhalt:**A.**

Am 7. März 2002 wurde in der Gazette OMPI des marques internationales, gestützt auf eine französische Basisregistrierung, die Eintragung der Internationalen Wortmarke Nr. 773'063 DIASTOR der Beschwerdeführerin für "*Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical*" in Klasse 5 publiziert.

In einer zweiten Publikation vom 28. November 2002 wurde die Warenliste dieser Marke für die Schweiz auf "*Produits pharmaceutiques*" in Klasse 5 eingeschränkt.

B.

Der Beschwerdegegner legte am 27. Juni 2002 vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") Widerspruch gegen diese Marke ein. Diesen stützte er auf seine Internationale Wortmarke Nr. 754'378 DIACOR, die damals für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen war:

5 *Produits vétérinaires et pharmaceutiques; vitamines et minéraux à usage médical; compléments alimentaires non à usage médical, contenant principalement des vitamines, des acides aminés, des minéraux et des oligo-éléments; substances diététiques non à usage médical, à savoir acides aminés et oligo-éléments*

16 *Produits de l'imprimerie*

41 *Formation dans le domaine des soins de santé et de la nutrition.*

Allerdings war die Widerspruchsmarke damals noch von ihrer deutschen Basisregistrierung DE 30082664.8 DIACOR abhängig, deren Verzeichnis am 13. Juni 2002 in Klasse 5 und 41 eingeschränkt worden war. Diese Einschränkung der Basismarke wurde der Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle ("OMPI") mitgeteilt, worauf am 22. Oktober 2003 im Internationalen Register, aufgrund eines Teilverzichts des Beschwerdegegners, eine Einschränkung der Widerspruchsmarke veröffentlicht wurde, deren Warenverzeichnis nun wie folgt lautete:

5 *Compléments alimentaires non à usage médical, contenant principalement des vitamines, des acides aminés, des minéraux*

et des oligo-éléments; substances diététiques non à usage médical, à savoir acides aminés et oligo-éléments

16 Produits de l'imprimerie.

C.

Da gegen die Widerspruchsmarke ein anderes Verfahren hängig war, sistierte die Vorinstanz das Widerspruchsverfahren bis zum 10. September 2002. Am 24. Februar 2003 reichte die Beschwerdeführerin eine Widerspruchsantwort ein, in der sie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestritt, da diese sich in drei von sechs beziehungsweise sieben Buchstaben von einander unterscheiden würden und ihre Mittelsilbe unterschiedlich sei. Ausgehend vom eingeschränkten Warenverzeichnis der deutschen Basisregistrierung, die in jenem Zeitpunkt im Internationalen Register allerdings noch nicht vollzogen worden war, machte sie zudem geltend, dass die Widerspruchsmarke in Klasse 5 nur nichtmedizinische Waren umfasse.

D.

Die Vorinstanz hiess den Widerspruch mit Verfügung vom 17. April 2003 gut und verfügte eine definitive Schutzverweigerung der angefochtenen Marke. Sie stützte ihre Beurteilung auf den Wortlaut im Internationalen Register bevor die Einschränkung der Widerspruchsmarke auf nichtmedizinische Waren veröffentlicht war.

E.

Die Beschwerdeführerin ersuchte die Vorinstanz mit Schreiben vom 25. April 2003 um Wiedererwägung ihres Entscheids, da er auf einer falschen Annahme über den Registerinhalt beruhe. Mit Schreiben vom 5. Mai 2003 wies die Vorinstanz das Gesuch ab, da im Internationalen Register keine Einschränkung der Marke veröffentlicht worden sei und es zudem der Beschwerdeführerin oblegen hätte, den richtigen Registerinhalt zu beweisen.

F.

Am 23. Mai 2003 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 17. April 2003 Beschwerde in französischer Sprache an die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum. Sie beantragte:

- Admettre le bien-fondé du recours,
- Dénier l'existence d'un risque de confusion entre la marque No 754'378 Diacor et la marque internationale No 773'063 Diastor,

- annuler la décision du 17 avril 2003 de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle dans la procédure d'opposition No 5787/2002,
- condamner l'Intimée à payer tous les frais de la procédure d'opposition et du présent recours, et à verser à la recourante la somme de CHF 3'000 à titre de participation équitable à ses frais.

Zur Begründung wiederholte sie ihren vor der Vorinstanz vertretenen Standpunkt. Zum Nachweis des eingeschränkten Schutzbereichs der Widerspruchsmarke bei der OMPI habe sie einen Auszug aus dem Internationalen Register bestellt.

G.

Mit Beschwerdeantwort vom 21. Juli 2003 bestritt der Beschwerdegegner, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis seiner Widerspruchsmarke eingeschränkt sei. Auf Warengleichartigkeit sei zudem selbst dann zu erkennen, wenn von dem eingeschränkten Wortlaut ausgegangen würde, da auch die Produkte der eingeschränkten Liste unmittelbar dem Wohlbefinden und der Gesundheit dienten.

H.

Mit Schreiben vom 25. August 2003 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge ohne weitere materielle Ausführungen zu machen.

I.

Mit Schreiben vom 18. September 2003 beantragte die Beschwerdeführerin der Rekurskommission, das Verfahren bis zur Abklärung des massgeblichen Schutzbereichs der Widerspruchsmarke zu sistieren und anschliessend einen zweiten Schriftenwechsel durchzuführen. In der Sache beantragte sie eventualiter, die Sache zu erneuter Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

J.

Die Rekurskommission ordnete zunächst einen zweiten Schriftenwechsel an. Mit Replik vom 27. Oktober 2003 wiederholte die Beschwerdeführerin ihre bisher gestellten Anträge. Sie reichte einen beglaubigten Auszug aus dem Internationalen Markenregister ein, aus dem die inzwischen veröffentlichte Einschränkung der Widerspruchsmarke hervorging, sowie einen in Deutschland angefochtenen Widerspruchsentscheid des Deutschen Patent und Markenamts vom 8. Mai 2003, wonach die Basismarke der Widerspruchsmarke für alle Waren der Klasse 5 zu löschen sei. Bis zum Abschluss dieses zentra-

len Angriffs auf die Widerspruchsmarke beantragte sie erneut, das Verfahren zu sistieren.

K.

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2003 hielt die Vorinstanz an ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest und verzichtete auf die Einreichung einer Duplik.

L.

Der Beschwerdegegner widersetzte sich mit Duplik vom 21. Januar 2004 dem Sistierungsantrag der Beschwerdeführerin und hielt im Weiteren an ihren bisherigen Vorbringen und Anträgen fest.

M.

Mit Schreiben vom 27. Januar und 1. März 2004 erinnerte die Beschwerdeführerin an ihren Sistierungsantrag. Mit Schreiben vom 2. Juli 2004 ergänzte sie ihn durch einen Hinweis auf die Rechtsprechung.

N.

Am 7. September 2004 sistierte die Rekurskommission das Beschwerdeverfahren bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids im vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hängigen Widerspruchsverfahren gegen die Basismarke der Widerspruchsmarke.

O.

Mit einer Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

P.

Mit Verfügung vom 29. Januar 2007 übernahm das Bundesverwaltungsgericht das Verfahren und führte es in deutscher Sprache fort.

Q.

Mit Beschluss vom 9. Juli 2007, der in Rechtskraft erwuchs, hob das Deutsche Bundespatentgericht die erstinstanzlich angeordnete Löschung der deutschen Basisregistrierung der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 5 auf. Das Widerspruchsbeschwerdeverfahren wurde daraufhin mit Verfügung vom 25. Februar 2008 fortgesetzt.

R.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

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

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 23. Mai 2003 eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

2.

Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c. des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Ihre Beurteilung richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss*, BGE 119 II 473 E. 2d *Radion*) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG, Art. 3, N. 8).

3.

Die Vorinstanz hat die zu vergleichenden Marken in der Annahme geprüft, zwischen ihnen bestehe Warenidentität. Nach der Einschränkung der Widerspruchsmarke auf nichtmedizinische Waren kann nun keine Warenidentität mehr angenommen werden. Die Vorinstanz hat sich weder in ihrem Nichtwiedererwägungsentscheid vom 5. Mai 2003 noch im Beschwerdeverfahren zur Frage geäußert, ob sie ihren Entscheid auf

der richtigen materiellen Grundlage gefällt hat, als die Einschränkung im Internationalen Register noch nicht eingetragen und erst als Einschränkung der Basismarke publik war. In ihrem Nichtwiedererwägungsschreiben an die Beschwerdeführerin machte sie jedoch sinngemäss geltend, dass diese ihr einen vom Registereintrag abweichenden Wortlaut zuerst hätte nachweisen müssen, da die Parteien über die konkreten Verhältnisse des Einzelfalls besser unterrichtet seien als die Vorinstanz.

Das ist unrichtig. Die Vorinstanz hat einen direkten elektronischen Zugriff auf die Eintragungen aller nationalen Markenregister (vgl. www.ip-search.ch). Sie hat von Amtes wegen zu prüfen, ob einer im internationalen Register eingetragenen Marke die Schutzwirkung einer schweizerischen Marke gebührt (Art. 46 Abs. 1 MSchG) oder ihr aufgrund des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 ("MMA", SR 232.112.3) oder des Protokolls zum MMA vom 27. Juni 1989 ("MMP", SR 232.112.4) eine Schutzeinschränkung entgegensteht, zumal Art. 44 Abs. 2 MSchG abweichende Bestimmungen dieser Staatsverträge ausdrücklich vorbehält. Auch ohne ausdrücklichen Einwand der Beschwerdeführerin durfte sich die Vorinstanz darum nicht bedenkenlos auf die Schutzwirkung einer Internationalen Registrierung im Zeitpunkt ihres Widerspruchsentscheids verlassen. Gemäss Art. 6 Abs. 3 MMA und Art. 6 Abs. 3 MMP kann der durch eine internationale Registrierung erlangte Schutz nicht in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Basismarke innerhalb von fünf Jahren seit der internationalen Registrierung den Schutz im Ursprungsland nicht mehr geniesst. Als Folge eines Teilverzichts auf die Basismarke während der Dauer dieser Abhängigkeit ist darum nicht bloss die Eintragung im Internationalen Register einzuschränken, sondern auch bereits ab Wegfall des Schutzes im Ursprungsland in gleichem Umfang der Internationalen Registrierung der Rechtsschutz zu verweigern. Der über den Inhalt der nationalen Markenregister bestens unterrichteten Vorinstanz kann zugemutet werden, in Widerspruchsfällen mit Internationalen Widerspruchsmarken die nationalen Basisregistrierungen heranzuziehen und allfällige schutz- oder verfahrenshindernde Erkenntnisse aus diesen Eintragungen von Amtes wegen zu berücksichtigen.

4.

Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet auf Beschwerde in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück (Art. 61 Abs. 1 VwVG). Ein Rückwei-

sungsentscheid rechtfertigt sich einerseits, wenn weitere Tatsachen abzuklären und ein umfassendes Beweisverfahren durchzuführen sind, und andererseits, wenn die Vorinstanz zu Unrecht einen Nichteintretensentscheid gefällt und gar keine materielle Prüfung vorgenommen hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7420/2006 vom 10. Dezember 2007, E. 4.1 *Workplace* mit weiteren Hinweisen). Vorliegend ist die Vorinstanz auf den Widerspruch des Beschwerdegegners zwar eingetreten, doch hat sie diesen auf einer unzutreffenden Grundlage beurteilt, die wesentlich vom tatsächlich gültigen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke abweicht, ohne dass andererseits das Fehlen einer Verwechslungsgefahr aufgrund der neuen Beurteilungsgrundlage deswegen geradezu auf der Hand läge. Da das Bundesverwaltungsgericht in Widerspruchssachen als letzte Instanz entscheidet (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]), hat es sich auch Zurückhaltung aufzuerlegen, wenn die Vorinstanz zwar auf den Widerspruch eingetreten ist aber wesentliche Rechtsfragen im Hauptpunkt des Widerspruchs nicht geprüft wurden (vgl. RKGE in sic! 2006 S. 39 E. 6 *Syscor/Sicor*). Die Beschwerde ist darum gutzuheissen und zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.

5.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der unterliegende Beschwerdegegner kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wofür bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen *Turbinenfuss*). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Angesichts des erheblichen Aufwands für die Sistierung und Aufrechterhaltung der Sistierung der Beschwerde erscheint die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Parteientschädigung von Fr. 4'000.- für das Beschwerdeverfahren angemessen. Die Bemessung der Entschädigung für das bisherige vorinstanzliche Verfahren ist zusammen mit dem Entscheid in der Hauptsache der Vorinstanz zu überlassen.

6.

Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde ans Bundesgericht angefochten werden und ist daher rechtskräftig (Art. 73 BGG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung vom 17. April 2003 im Widerspruchsverfahren Nr. 5787 wird aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden dem Beschwerdegegner auferlegt und sind innert 30 Tagen nach Erhalt des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

3.

Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.- (inkl. MWST) zu bezahlen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Akten zurück)
- den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilage: Akten zurück, Schreiben der Beschwerdeführerin vom 27. März 2008)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 5787; Einschreiben, Vorakten zurück, Schreiben der Beschwerdeführerin vom 27. März 2008)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Philipp J. Dannacher

Versand: 4. April 2008