



Urteil vom 12. Juli 2017

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Matthias Amann.

Parteien

HOPPE HOLDING AG,
Via Friedrich Hoppe 109 A, 7537 Müstair,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. Kurt Blickenstorfer und/oder Dr. Thomas Iseli,
Bratschi Wiederkehr & Buob AG,
Bahnhofstrasse 70, Postfach 1130, 8021 Zürich 1,
Beschwerdeführerin,

gegen

Ropal Europe AG,
Auf den Rödern 3, DE-35099 Burgwald,
vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Gallus Joller, Troller Hitz Troller,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 14567;
CH 562'756 CHROM-OPTICS /
CH 676'266 CHROM-OPTICS.

Sachverhalt:**A.**

Am 18. Juni 2007 hinterlegte die damalige Ropal AG mit Sitz in Zug (heute: Ropal AG in Liquidation) die Marke CH 562'756 CHROM-OPTICS (Widerspruchsmarke) für die Beschichtung von Metallen sowie entsprechende Bearbeitungsprozesse und -anlagen in den Waren- und Dienstleistungsklassen 2, 7 und 40.

Am 7. Januar 2014 wurde über die Ropal AG der Konkurs eröffnet.

B.

Am 21. Januar 2015 erwarb die Hoppe Holding AG, Müstair, Beschwerdeführerin, die Widerspruchsmarke aus der Konkursmasse und wurde am 2. Februar 2015 als Markeninhaberin im Markenregister eingetragen.

C.

Am 25. März 2015 hinterlegte die Muttergesellschaft der konkursiten vormaligen Markeninhaberin, die Ropal Europe AG mit Sitz in Burgwald, Deutschland, Beschwerdegegnerin, die gleichlautende Marke CH 676'266 CHROM-OPTICS (angefochtene Marke) für die Beschichtung von Metallen sowie für entsprechende Bearbeitungsprozesse und -anlagen in den Waren- und Dienstleistungsklassen 2, 7 und 40.

D.

D.a Dagegen erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz am 3. November 2015 Widerspruch und machte eine Verwechslungsgefahr bzw. weitgehende Identität mit ihrer erworbenen Marke geltend.

Mit Stellungnahme vom 17. November 2015 erhob die Beschwerdegegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs der Marke gestützt auf Art. 32 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11).

Mit Replik vom 18. Januar 2016 berief sich die Beschwerdeführerin auf wichtige Gründe für den Nichtgebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 32 MSchG und machte die Rechtsmissbräuchlichkeit der Nichtgebrauchseinrede geltend. Die Beschwerdegegnerin bestritt mit Duplik vom 21. März 2016 das Vorliegen wichtiger Gründe sowie der behaupteten Missbräuchlichkeit.

D.b Mit Verfügung vom 22. Juni 2016 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Widersprechenden. Sie gelangte zum Schluss, die Widersprechende habe den Gebrauch der Marke weder behauptet noch glaubhaft gemacht und auch keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch darlegen können; der Einwand des Rechtsmissbrauchs sei im vorliegenden Verfahren nicht näher zu prüfen.

E.

E.a Gegen diesen Entscheid der Vorinstanz hat die Widersprechende am 23. August 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben, mit den folgenden Rechtsbegehren:

1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 22. Juni 2016 sei aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zur neuen Entscheidung und Begründung zurückzuweisen.
2. Eventualiter sei die Verfügung der Vorinstanz vom 22. Juni 2016 aufzuheben, der Widerspruch 14567 gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke Nr. 676 266 „CHROM-OPTICS“ zu löschen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge, zuzüglich Mehrwertsteuerzuschlag, zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Zur Begründung machte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, die Vorinstanz habe sich nicht einlässlich mit den Vorbringen der Beschwerdeführerin auseinandergesetzt und dadurch deren Anspruch auf rechtliches Gehör sowie die Begründungspflicht verletzt. In der Sache sei die Vorinstanz zu Unrecht vom Fehlen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke ausgegangen; die Erhebung der Nichtgebrauchseinrede durch die Beschwerdegegnerin sei zudem rechtsmissbräuchlich.

E.b Mit Beschwerdeantwort vom 30. November 2016 beantragte die Widerspruchsgegnerin die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei, unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Sie verneinte eine Verletzung der Begründungspflicht durch die Vorinstanz sowie das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke und bestritt ein rechtsmissbräuchliches Verhalten.

E.c Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 1. Dezember 2016 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch seien nicht glaubhaft gemacht, auf den Einwand des

Rechtsmissbrauchs sei im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nicht näher einzugehen.

F.

Die Durchführung einer mündlichen Parteiverhandlung ist von keiner Seite beantragt worden.

G.

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen nachfolgender Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und in schützenswerten Interessen betroffen (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist grundsätzlich einzutreten.

2.

Im Hauptpunkt hat die Beschwerdeführerin die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz wegen Verletzung der Begründungspflicht und des Anspruchs der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör beantragt (Antragsziffer 1). Sie macht geltend, die Vorinstanz habe sich im angefochtenen Entscheid nicht einlässlich mit den von der Beschwerdeführerin angeführten wichtigen Gründen für den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke sowie mit ihrem Einwand des Rechtsmissbrauchs durch die Beschwerdegegnerin auseinandergesetzt (Beschwerde, Rz. 10 ff.).

Die Vorinstanz hat den Standpunkt und die Argumente der Beschwerdeführerin zusammenfassend korrekt wiedergegeben (angefochtene Verfügung, Rz. 13). In der Folge ist sie zum Schluss gelangt, die von der Beschwerdeführerin behaupteten wichtige Gründe erfüllten den nach

vorinstanzlicher Auffassung eng auszulegenden Ausnahmetatbestand von Art. 12 Abs. 1 MSchG nicht (angefochtene Verfügung, Rz. 18); auf den Einwand des Rechtsmissbrauchs sei im Widerspruchsverfahren nicht einzugehen (angefochtene Verfügung, Rz. 15). Ob diese Rechtsauffassung zutrifft, wird im Rahmen nachstehender materieller Prüfung zu beurteilen sein; eine eigentliche Gehörsverletzung ist in den – wenn auch knapp und etwas apodiktisch gehaltenen – Erwägungen der Vorinstanz nicht zu erkennen.

3.

Im Eventualstandpunkt hat die Beschwerdeführerin die Gutheissung des Widerspruchs beantragt (Antragsziffer 2). Sie macht wichtige Gründe für den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke im Sinne von Art. 32 in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 MSchG sowie die Rechtsmissbräuchlichkeit der Nichtgebrauchseinrede durch die Beschwerdegegnerin im Sinne von Art. 2 ZGB geltend.

3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung bei der Vorinstanz einzureichen (Art. 31 Abs. 2 Satz 1 MSchG).

Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der fehlende Gebrauch einer Marke wird allerdings nicht von Amtes wegen berücksichtigt (BVGer, Urteile B-246/2008 vom 26. September 2008, E. 2 „Red Bull/Dancing Bull“; B-5325/2007 vom 12. November 2007, E. 4 „Adwista/Advista [fig.]“; CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum MSchG, Zürich 2002, Art. 32 N. 2). Die Nichtgebrauchseinrede muss formell in der ersten Stellungnahme der Widerspruchsgegnerin an die Vorinstanz erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Widersprechende hat bei erhobener Einrede den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

3.2 Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, zu dem die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Marke geltend macht (BVGer, Urteile B-4465/2012 vom 11. Juni 2013, E. 2.2 „Life“; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012, E. 3.1 „Life/Mylife [fig.]“; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum MSchG, Bern 2009, Art. 12 N. 9; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, Bd. 85, Bern 2008, S. 116, m.w.H.). Bei der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs im Sinne von Art. 32 MSchG kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1 VwVG) eine erhebliche Bedeutung zu, so dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (BVGer, Urteile B-4465/2012 vom 11. Juni 2013, E. 2.8 „Life“; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012, E. 3.1 „Life/Mylife [fig.]“; B-246/2008 vom 26. September 2008, E. 2 „Red Bull/Dancing Bull“).

Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 7; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 14). Massstab für den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls wie Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (BVGer, Urteile B-4465/2012 vom 11. Juni 2013, E. 2.5 „Life“; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010, E. 3.2.1 „Fünf Streifen [fig.]/Fünf Streifen [fig.]“; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Recherches juridiques lausannoises Vol. 22, Genf/Zürich/Basel 2005, 50 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 38).

Nach dem Territorialitätsprinzip muss der rechtserhaltende Gebrauch einer Marke in der Schweiz erfolgt sein (BGer, Urteil 4A.253/2008 vom 14. Oktober 2008, E. 2.1 „Gallup“; BGE 107 II 360, E. 1.c „La San Marco [fig.]“; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 50; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 31; LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 11 N. 18). Ausgenommen ist der Gebrauch der Marke für den Export (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) stellt überdies den Markengebrauch in

Deutschland demjenigen in der Schweiz gleich (WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 33 ff.; MEIER, a.a.O., S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre de marque en droit suisse, sic! 2005, S. 108; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 1349 ff.). Damit gilt auch der Gebrauch als Exportmarke in Deutschland als rechtserhaltend, wenn er den Anforderungen von Art. 11 MSchG genügt (BVGer, Urteil B-4465/2012 vom 11. Juni 2013, E. 2.7 „Life“).

Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 333, E. 3.2 „Uhrenarmband [3D]“; BGE 120 II 393, E. 4.c; BGE 88 I 14, E. 5.a; BVGer, Urteil B-4465/2012 vom 11. Juni 2013, E. 2.8 „Life“; WILLI, a.a.O., Art. 32 N. 7; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 32 N. 21; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 62). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (BVGer, Urteile B-4465/2012 vom 11. Juni 2013, E. 2.8 „Life“; B-4540/2007 vom 15. September 2008, E. 4 „Exit [fig.]/Exit One“; DAVID, a.a.O., Art. 12 N. 16). Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte; vgl. BVGer, Urteile B-4465/2012 vom 11. Juni 2013, E. 2.10 „Life“; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012, E. 4.3 „Life/MyLife [fig.]“).

3.3 Der Gebrauch einer Marke durch einen Dritten wird dem Markeninhaber im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG als "stellvertretender Gebrauch" rechtserhaltend zugerechnet, wenn der Inhaber dem Gebrauch zugestimmt und der Dritte die Marke mit einem Fremdbenutzungswillen gebraucht hat. Die Zustimmung des Markeninhabers hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt (Handelsgericht Bern, Urteil vom 2. Juli 2008, in: sic! 2008, S. 904, E. 19 „Rob Electronic [fig.]“; MEIER, a.a.O., S. 97; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 86; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 103; MARBACH, a.a.O., Rz. 1400). An die Form der Zustimmung stellt das Gesetz keine besonderen Anforderungen, die Zustimmung kann auch stillschweigend erteilt werden (BVGer, Urteile B-6378/2011 vom 15. August 2013, E. 3.8 „Fuciderm/Fusiderm“; B-763/2007 vom 5. November 2007, E. 5 „K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]“; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 104; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O.,

S. 87; MEIER, a.a.O., S. 97; MARBACH, a.a.O., Rz. 1398). Ein blosses Dulden des Drittgebrauchs genügt zur Begründung eines stellvertretenden Markengebrauchs hingegen nicht (BVGer, Urteile B-6378/2011 vom 12. August 2013, E. 3.8 „Fuciderm/Fusiderm“; Handelsgericht Bern, Urteil vom 2. Juli 2008, sic! 2008, S. 904, E. 19 „Rob Electronic [fig.]“; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 104; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 61; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 87). An den Fremdbenutzungswillen sind ebenfalls keine hohen Anforderungen zu stellen (BVGer, Urteile B-6378/2011 vom 15. August 2013, E. 3.8 „Fuciderm/Fusiderm“; B-763/2007 vom 5. November 2007, E. 5 „K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]“; Handelsgericht Bern, Urteil vom 2. Juli 2008, in: sic! 2008, S. 904, E. 19 „Rob Electronic [fig.]“; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 107; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 30; MEIER, a.a.O., S. 98; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 92). Ein solcher Wille fehlt aber insbesondere dem Markenverletzer (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 93).

Ein stellvertretender Gebrauch findet etwa bei Markengebrauch durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundene Gesellschaften oder durch Lizenznehmer und Wiederverkäufer statt (BGE 116 II 465, E. 2.b.aa „Coca-Cola [fig.]/Coca-Cola [fig.]“; BVGer, Urteile B-6378/2011 vom 15. August 2013, E. 3.8 Fuciderm/Fusiderm; B-763/2007 vom 5. November 2007, E. 5 „K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]“; DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 22; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 86 f. m.w.H.; BARBARA ABEGG, Der Gebrauch fremder Marken im Geschäftsverkehr, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, Bd. 99, Bern 2013, S. 187 f., m.w.H.). Im Rahmen solcher gesellschaftsrechtlicher oder vertraglicher Verhältnisse kommt es häufig vor, dass Markeninhaber die Marke nicht selbst anbringen, sondern damit ihre Tochtergesellschaften, Lizenznehmer oder Importeure betrauen (BVGer, Urteile B-6378/2011 vom 15. August 2013, E. 3.8 „Fuciderm/Fusiderm“; B-763/2007 vom 5. November 2007, E. 5 „K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]“; DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 22).

4.

4.1 In der Literatur gelten als wichtige Gründe für den Nichtgebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG ausschliesslich äussere Tatsachen, welche unabhängig vom Willen des Markeninhabers bestehen bzw. ausserhalb von dessen Einflussphäre liegen; dazu werden Fälle höherer Gewalt (z.B. Handelsbeschränkungen), sowie fehlende behördliche Bewilligungen gezählt, wobei strittig ist, ob auch betriebliche Produktionsschwierigkeiten bzw. unerwartete technische Probleme wichtige Gründe darstellen (vgl. BERNARD VOLKEN, in: Basler Kommentar zum MSchG, 3. Aufl.

2017, Art. 12 N. 17 ff., Art. 32 N. 25; WILLI, a.a.O., Art. 12 N. 17 ff.; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 18 ff.; MARBACH, a.a.O., Rz. 1430 ff.).

4.2 Die Beschwerdeführerin hat die Widerspruchsmarke am 21. Januar 2015 erworben und den Inhaberwechsel am 2. Februar 2015 im Markenregister eintragen lassen. Im Erwerbs- bzw. Eintragungszeitpunkt war die Schonfrist damit bereits zu mehr als vier Fünfteln verstrichen. Im Zeitraum davor war die sich mittlerweile in Liquidation befindliche Tochtergesellschaft der Beschwerdegegnerin Inhaberin der Widerspruchsmarke. Als Gründe für den unbestrittenen Nichtgebrauch der Marke führt die Beschwerdeführerin von der damaligen Markeninhaberin zu vertretende Produktionsschwierigkeiten aufgrund angeblich mangelhafter Werkausführung durch ein Vertragsunternehmen an (vgl. Beschwerde, Rz. 24 ff., 37 ff.). Dass sich die behaupteten technischen Probleme ausserhalb des von der Markeninhaberin zu verantwortenden Kontrollbereichs befunden hätten, hat die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft gemacht, soweit sie dies überhaupt behauptet (vgl. die Aussage in der Beschwerdeantwort, Rz. 51, wonach die Gründe für den Nichtgebrauch im Herrschaftsbereich der früheren Markeninhaberin gelegen hätten); entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerde, Rz. 39, 42 ff.) ist für den Zeitraum *vor* Veräusserung der Marke im Hinblick auf das Vorliegen wichtiger Gründe auf die unternehmerische Risikosphäre der damaligen Markeninhaberin, nicht der Beschwerdeführerin abzustellen.

Für den Zeitpunkt *nach* Veräusserung wiederum hat die Beschwerdeführerin keinen eigenen Gebrauch geltend gemacht (Beschwerde, Rz. 31 ff.). Im Übrigen beginnt mit der Veräusserung der Marke die Fünfjahresfrist nicht etwa neu. Auch ein Konkurs hat keinen Einfluss auf die Karenzfrist (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 12 N. 19). Zwar werden Rechtsstreitigkeiten, welche das in Frage stehende Markenrecht selbst zum Gegenstand haben, in der Lehre als wichtiger Grund für einen Nichtgebrauch genannt (VOLKEN, a.a.O., Art. 12 N. 19; WILLI, a.a.O., Art. 12 N. 20; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 27 ff.; MARBACH, a.a.O., Rz. 1435 f.); zu Recht weist die Beschwerdegegnerin jedoch darauf hin (Beschwerdeantwort, Rz. 23.5.), dass die von der Beschwerdeführerin genannten Rechtsverfahren vorliegend nicht die strittige Marke betreffen (vgl. Beschwerde, Rz. 40).

4.3 Vor diesem Hintergrund erscheint folgerichtig, dass die Vorinstanz das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG verneint hat. Die Frage kann indes offen bleiben, da der Erhebung der Nichtgebrauchseinrede durch die mit der ursprünglichen

Markeninhaberin konzernmässig verbundene Beschwerdeführerin aus einem anderen Grund kein Rechtsschutz zu gewähren ist, wie sich nachstehend ergibt.

5.

5.1 Das Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein in Art. 2 ZGB verankertes Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt (BGE 131 I 192, E. 3.2.4; 110 Ib 336, E. 3.a; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 2009, § 22 Rz. 26; HEINRICH HONSELL, in: Honsell/Vogt/Geiser [Hrsg.], Basler Kommentar zum ZGB, 4. Aufl. 2010, Art. 2 N. 4, 35; MAX BAUMANN, in: Gauch/Schmid [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 3. Aufl. 1998, Art. 2 N. 28). Entsprechend findet rechtsmissbräuchliches Verhalten auch im markenrechtlichen Widerspruchs- und Widerspruchsbeschwerdeverfahren keinen Rechtsschutz. Aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes in diesen Verfahren ist die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots indes nur mit Bezug auf rechtliche Argumente möglich, die in diesen Verfahren zur Verfügung stehen. Solche ergeben sich insbesondere aus Art. 31, Art. 3 Abs. 1 und Art. 32 in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 MSchG. Nicht zu hören und damit keiner Überprüfung auf Rechtsmissbrauch zugänglich sind hingegen namentlich Argumente, die auf Lauterkeitsrecht, Persönlichkeits- oder Namensrechten, zivilrechtlichen Abgrenzungsvereinbarungen und anderen Verträgen fussen; die Durchsetzung solcher Rechte gehört vor die jeweils zuständigen Gerichte (BVGer, Urteil B-40/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 1.2 „Egatrol/Egatrol“; DAVID, a.a.O. Art. 31 N. 5, 15 f.; WILLI, a.a.O., Art. 31 N. 15 f.; vgl. die entsprechenden Ausführungen im deutschen Recht: Urteil des Bundesgerichtshofs vom 24. November 1999, GRUR 2000, S. 892, E. 4 „Immunine/Imukin“; IRMGARD KIRSCHNECK, in: Ströbele/Hacker [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 10. Aufl. 2012, § 42 N. 61, 64, m.w.H.; MATTHIAS WINKLER, Das Widerspruchsverfahren nach dem neuen Markenrecht, GRUR 1994, S. 572, m.w.H.; FEZER, a.a.O., § 42 MarkenG N. 40).

5.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die frühere Markeninhaberin und Tochtergesellschaft der Beschwerdegegnerin habe ihre für den Markengebrauch erforderlichen Patente beim Auftreten von Produktionsschwierigkeiten sowie von Rechtsstreitigkeiten mit der Beschwerdeführerin an die Muttergesellschaft übertragen und dabei den eigenen Konkurs in Kauf genommen; die Muttergesellschaft habe es in der Folge unterlassen,

die strittigen Rechte aus der Konkursmasse der Tochtergesellschaft zu lösen und dadurch vor dem Untergang zu bewahren (Beschwerde, Rz. 23, 24 ff., 28 ff.). Wie es sich im Einzelnen damit verhält, ist, wie die Vorinstanz zu Recht festhält, im Rahmen des vorliegenden Widerspruchsverfahrens nicht eingehend zu prüfen; entgegen der Darstellung der Vorinstanz (angefochtene Verfügung, Rz. 15) schliesst die eingeschränkte Kognition die Prüfung des Einwands des Rechtsmissbrauchs jedoch nicht grundsätzlich aus (vgl. E. 5.1).

5.3 Soweit die Beschwerdegegnerin die von Art. 32 MSchG vorgesehene Einrede mit ihrem eigenen Unterlassen zu rechtfertigen sucht, ist nach dem Gesagten die Rechtmässigkeit dieser Einrede auch im Widerspruchsverfahren zu prüfen, wozu es keiner weiteren Abklärungen bedarf. Die rechtsgeschäftliche Übertragung einer registrierten Marke umfasst im Regelfall auch die mit ihr verbundenen Gebrauchs- und Abwehrrechte (GREGOR BÜHLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 17 N 28; vgl. analog BGer, 4A_104/2008 vom 8. Mai 2008, E. 4.7.3 "SBB-Uhr"), weshalb der vorliegende Fall nicht mit der Einrede anderslautender Behauptungen der Widerspruchsgegnerin in einem früheren Markenübertragungsverfahren zu vergleichen ist (vgl. BVGer, Urteil B-40/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 4 „Egatrol/Egatrol“). Hätte die frühere Markeninhaberin selbst die veräusserte Marke neu eintragen lassen und den von ihr zu vertretenden Nichtgebrauch inter partes der unmittelbaren Erwerberin einredeweise entgegengehalten, würde ihr Verhalten darum wohl als stossend beurteilt und wäre der Nichtgebrauchseinrede die Geltendmachung zu versagen (vgl. BGE 125 III 193, 206 „Budweiser“).

Es stellt sich mithin die Frage, ob sich an dieser Beurteilung etwas ändert, wenn die veräusserte Marke in identischer Form anstatt durch die konkursite Tochtergesellschaft durch deren Muttergesellschaft neu hinterlegt wird. Dies ist zu verneinen: Konzernstrukturen haben nicht die Funktion, rechtlich problematisches Verhalten zu legitimieren. Umgekehrt findet ein stellvertretender Gebrauch zugunsten verbundener Unternehmen im Konzernverhältnis Berücksichtigung (vgl. BVGer, Urteil B-40/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 2.6 „Egatrol/Egatrol“, mit Hinweisen); dasselbe hat folglich für die Zurechnung des Nichtgebrauchs zu gelten.

Die Beschwerde ist daher im Hauptstandpunkt gutzuheissen und die Sache zur Prüfung des Bestehens einer Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückzuweisen.

6.

Ein Eingehen auf den Eventualstandpunkt der Beschwerde erübrigt sich damit. Insbesondere ist nicht zu prüfen, ob es sich bei der angefochtenen Marke um eine unzulässige Defensiv-Marke ohne Absicht eigenen Gebrauchs handelt, wie die Beschwerdeführerin geltend macht (Beschwerde, Rz. 46 ff.). Zwar ist die nachgewiesene Nichtigkeit eines Rechtstitels grundsätzlich von Amtes wegen zu beachten. Die Gebrauchsabsicht des Inhabers der angefochtenen Marke ist jedoch praxisgemäss nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens (BVGer, Urteile B-6665/2010 vom 21. Juli 2011, E. 3 „Home Box Office/Box Office“; B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009, E. 6.1 „La City/T-City“, mit Hinweisen). Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin keine konkreten Belege für ihre in diesem Punkt nicht näher substantiierten Behauptungen genannt.

7.

Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Rückweisung zur Prüfung der Verwechslungsgefahr ist dabei als vollumfängliches Obsiegen zu werten. 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). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten zu orientieren, wobei in gewöhnlichen Fällen von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492, E. 3.3, „Turbinenfuss [3D]“ mit weiteren Hinweisen; BGer, Urteil 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007, E. 1, „We make ideas work“). Die Verfahrenskosten sind vorliegend auf Fr. 4'500.– festzusetzen.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt die Entschädigung anhand der eingereichten Kostennote fest; fehlt eine detaillierte Abrechnung, wird aufgrund der Akten entschieden (Art. 14 VGKE). Im vorliegenden Verfahren hat die Beschwerdeführerin keine Honorarnote eingereicht. Angesichts des begrenzten Umfangs und der eher durchschnittlichen Komplexität der Streitsache, unter Berücksichtigung der im Streit liegenden Interessen und der Schriftlichkeit des Verfahrens sowie in Würdigung vergleichbarer Fälle erscheint eine

Parteientschädigung im Betrag von insgesamt Fr. 4'000.– (inkl. Auslagen und 8 % MWST) angemessen.

Die vorinstanzlichen Kosten und Entschädigungen werden mit dem Widerspruchentscheid neu zu verlegen sein.

8.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

In Gutheissung der Beschwerde wird die angefochtene Verfügung aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Betrag von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss im Betrag von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.– (inkl. Auslagen und 8 % MWST) für das Beschwerdeverfahren zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben;
Beilagen: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben;
Beilagen: Einzahlungsschein, Beschwerdeantwortbeilagen)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 14567; Einschreiben; Beilagen: Vorakten)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Matthias Amann

Versand: 13. Juli 2017