

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-2323/2009
{T 0/2}

Urteil vom 15. Oktober 2009

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch
Rechtsanwalt lic. iur. Ernst A. Widmer und
Rechtsanwalt lic. iur. Milan Kryka,
Sears Wiederkehr Hugelshofer Widmer,
Bahnhofstrasse 48, 8022 Zürich,
Beschwerdeführer,

gegen

Y._____,
vertreten durch LL.M. Dr. iur Christoph Gasser,
Staiger, Schwald & Partner AG, Genferstrasse 24,
Postfach 2021, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 9809 Circus Conelli.

Sachverhalt:**A.**

Am 30. April 2008 wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 570'559 „Circus Conelli“ der Beschwerdegegnerin publiziert. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Klasse 43: Verpflegung; Beherbergung von Gästen.

Gegen diese Markeneintragung erhob der Beschwerdeführer am 25. Juli 2008 vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) Widerspruch. Er stützte den Widerspruch auf die angeblich notorisch bekannte Marke „Circus Conelli“. Die notorische Bekanntheit des Zeichens wurde für die identischen Dienstleistungen behauptet. Der Beschwerdeführer beantragte, er sei als Mitinhaber zur gesamten Hand der Marke Nr. 570'559 „Circus Conelli“ im Markenregister einzutragen (Antrag 1); eventualiter sei die Marke Nr. 570'559 „Circus Conelli“ für ungültig zu erklären (Antrag 2). Zur Begründung führte er aus, er habe den Circus Conelli zusammen mit dem im Jahre 2007 verstorbenen Z. als Partner geführt. Somit seien Z. respektive die von ihm beherrschte Beschwerdegegnerin sowie er Gesamteigentümer der älteren, nicht eingetragenen identischen Marke „Circus Conelli“. Die Marke sei als Bezeichnung für den Betrieb des gemeinsamen Zirkusgeschäfts definiert und verwendet worden. Es liege kein einstimmiger Beschluss vor, wonach der als einfache Gesellschaft zu qualifizierende Circus Conelli seine Rechte an der Marke „Circus Conelli“ an die Beschwerdegegnerin abgetreten habe, weswegen er als Mitinhaber der Marke, die sei seit 1992 regelmässig gebraucht und in der ganzen Schweiz intensiv beworben worden sei, einzutragen sei.

Mit Stellungnahme vom 30. September 2008 beantragte die Beschwerdegegnerin, auf die Anträge des Beschwerdeführers sei nicht einzutreten; eventualiter seien die Anträge abzuweisen. Zur Begründung führte sie aus, der Antrag 1 entbehre eines im Widerspruchsverfahren zulässigen Rechtsbegehrens und folglich einer Sachentscheidvoraussetzung. Auch auf den Antrag 2 sei nicht einzutreten, da nur der mate-

rielle Inhaber einer älteren Marke zur Widerspruchseinreichung berechtigt sei. Der Beschwerdeführer könne sich nicht auf eine ältere Marke berufen, da gar keine notorisch bekannte Marke vorliege: Zum einen sei der Beschwerdeführer nicht in der Lage zu zeigen, wie die angeblich notorisch bekannte Marke laute. Er zeige auch nicht, für welche Waren und / oder Dienstleistungen diese Marke beansprucht werde. Schliesslich bestehe keine Veranlassung, von der ständigen Praxis der Vorinstanz abzuweichen und beim vorliegend unstrittig gebliebenen reinen Binnensachverhalt das Bestehen einer notorisch bekannten Marke überhaupt in Betracht zu ziehen. Es handle sich somit vorliegend um einen Widerspruch ohne Widerspruchsmarke, weshalb auf den Widerspruch nicht eingetreten werden könne. Zudem wäre der Beschwerdeführer nicht berechtigt, als einzelner einfacher Gesellschafter gestützt auf eine angebliche notorisch bekannte Marke gegen die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 570'559 Widerspruch zu erheben, zumal sich der vorliegende Widerspruch auf keinen Gesellschaftsbeschluss stütze. Vielmehr hätten die Mitgesellschafter, B. und C., gegen die Einreichung und Aufrechterhaltung des markenrechtlichen Widerspruchs gesellschaftsrechtlichen Widerspruch (Veto) eingereicht. Auch von einer Notgeschäftsführungsbefugnis könne im vorliegenden Fall keine Rede sein. Sollte wider Erwarten auf die beiden Anträge eingetreten werden, wären sie abzuweisen.

Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Verfügung vom 6. März 2009 ab, soweit sie darauf eintrat. Sie führte aus, soweit der Beschwerdeführer obligationen- respektive zivilrechtliche Ansprüche geltend mache, könne er im vorliegenden Widerspruchsverfahren nicht gehört werden, denn Gegenstand des Widerspruchsverfahrens sei allein die markenrechtliche Verwechslungsgefahr. Auf den Antrag des Beschwerdeführers, dass er als Mitinhaber zur gesamten Hand der angefochtenen Marke im Markenregister einzutragen sei, sei daher nicht einzutreten. Dagegen sei der Beschwerdeführer als Mitbegründer und Direktor des unter dem Namen „Circus Conelli“ geführten Zirkus-Geschäfts legitimiert, gestützt auf die angeblich notorisch bekannte Marke „Circus Conelli“ Widerspruch einzureichen. Hinsichtlich der behaupteten Notorietät der Widerspruchsmarke führte die Vorinstanz aus, gemäss ihrer Praxis werde insoweit ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt, als sich auf eine notorische Marke nur ein Inhaber einer (älteren) ausländischen Marke berufen könne, dessen Marke in der Schweiz notorisch bekannt sei. Weder die mit dem Widerspruch eingereichten Unterlagen noch die Ausführungen des Beschwerdeführers liessen vorlie-

gend Rückschlüsse auf das Bestehen einer ausländischen Marke, welche dem Widerspruchzeichen entspreche, zu. Somit mangle es im vorliegenden Fall an der Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts, weshalb der gestützt auf die angebliche notorische Bekanntheit des Zeichens "Circus Conelli" eingereichte Widerspruch abzuweisen sei.

B.

Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 9. April 2009 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Eintragung der Marke Nr. 570'559 „Circus Conelli“ sei ungültig zu erklären. Er macht im Wesentlichen geltend, aus dem Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum i.S. Richemont / Richmond Swiss Watch sowie der Auslegung der massgeblichen Gesetzesbestimmung gehe hervor, dass sämtliche notorisch bekannten Zeichen, nicht nur ausländische, den Schutz der notorisch bekannten Marke genössen. Auch namhafte Stimmen in der Lehre sprächen sich für die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG auf den reinen Binnensachverhalt aus. Es bestehe damit Anlass, die Praxis der Vorinstanz zu korrigieren und von der Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts vollständig abzusehen. Im Weiteren lege der Beschwerdeführer dar, weshalb die Marke „Circus Conelli“ als notorisch bekannt zu qualifizieren sei.

C.

Mit Stellungnahme vom 4. Juni 2009 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Sie führt im Wesentlichen aus, sie gehe gestützt auf die Praxis des Bundesgerichts davon aus, dass der Schutz der notorisch bekannten Marke als Ausnahmetatbestand zu betrachten sei, der nur mit Zurückhaltung und Strenge anzunehmen sei, damit das Eintragungsprinzip und die dadurch gewährleistete Rechtssicherheit nicht zu stark relativiert würden. Daher setze ihre Praxis insoweit einen internationalen Sachverhalt voraus, als sich auf eine notorische Marke nur ein Inhaber einer (älteren) ausländischen Marke berufen könne, dessen Marke in der Schweiz notorisch bekannt sei. Im vom Beschwerdeführer angerufenen Richemont-Erscheid der RKGE sei nicht eine notorisch bekannte Marke auf Grund eines reinen Binnensachverhalts anerkannt worden; diese Frage sei vielmehr offen gelassen worden. Dagegen habe sie gestützt auf den genannten Entscheid ihre bisherige Praxis dahingehend angepasst, dass nun auch Inländer den Schutz der notorisch bekannten Marke

anrufen könnten. Mit ihrer Praxis halte sie entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht an einer Inländer-Diskriminierung fest, zumal die völkerrechtlichen Vorschriften zum Schutz der notorisch bekannten Marke den Ausländern in der Sache keine weitergehenden Rechte als den Inländern verschafften, weil auch die Ausländer an die Voraussetzung des speziellen internationalen Sachverhalts, d.h. Vorliegen einer ausländischen Marke, welche in der Schweiz notorische Bekanntheit erlangt habe, gebunden seien. Es bestehe beim vorliegend unstrittig gegebenen Binnensachverhalt keine Veranlassung, von ihrer auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung gestützte Praxis abzuweichen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke müsse im Sinne einer Ausnahme des Eintragungsprinzips auf eng zu definierende Sachverhalte beschränkt bleiben. An der Voraussetzung des Vorliegens einer ausländischen Marke sei festzuhalten.

D.

Mit Beschwerdeantwort vom 30. Juni 2009 beantragt die Beschwerdegegnerin, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten; eventualiter sei sie abzuweisen. Mit gleicher Begründung wie im Widerspruchsverfahren führt die Beschwerdegegnerin aus, weshalb es dem Beschwerdeführer an der Beschwerdelegitimation fehle. Sie rügt, die Vorinstanz sei zu Unrecht auf den Widerspruch des Beschwerdeführers eingetreten. Der Widerspruchsentscheid sei aber insoweit richtig, als die Vorinstanz zu Recht in konstanter Praxis die Anerkennung notorisch bekannter Marken auf Grund reiner Binnensachverhalte ablehne. Die überwiegende Lehre und Gerichtspraxis stützten diese Auffassung. Kein Auslegungselement weise darauf hin, dass notorisch bekannte Marken auf Grund reiner Binnensachverhalte anerkannt werden könnten. Würde wider Erwarten die Möglichkeit einer notorisch bekannten Marke bei einem reinen Binnensachverhalt bejaht, so wären im vorliegenden Fall die hohen Anforderungen zur Annahme einer notorisch bekannten Marke nicht erfüllt.

E.

Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

1.1 Die Rechtsmittelinstanz prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl. BVGE 2007/6 E. 1; BGE 130 II 65 E. 1). Die entscheidende Instanz hat von Amtes wegen auch zu prüfen, ob die Prozessvoraussetzungen bei der Vorinstanz gegeben waren. Hat die Vorinstanz trotz Fehlens einer Prozessvoraussetzung materiell entschieden, ist der angefochtene Entscheid aufzuheben (ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1998, N. 412; BGE 128 V 89 E. 2a; BGE 125 V 401 E. 4a).

1.2 Nach Art. 31 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11) zum Widerspruch legitimiert ist jeder Inhaber einer älteren Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 MSchG, gleichgültig, ob dieselbe bereits registriert oder erst angemeldet ist oder allenfalls nur notorische Bekanntheit geniesst (EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, in: Roland von Büren / Eugen Marbach / Patrik Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 2008, N. 694; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Marbach, SIWR III/1], N. 1126 ff.; CHRISTOPH WILLI, MSchG, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 31, N. 2; LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel / Genf / München 1999 [hiernach: David, Kommentar MSchG], Art. 31, N. 3). Bei einer behaupteten Notorietät ist auf den Widerspruch einzutreten (WILLI, a.a.O., Art. 31, N. 4; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Schweizerische Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2000 S. 699 E. 2 – internet.com / InternetCom [fig.]), es sei denn, die widersprechende Partei wäre nicht Trägerin des geltend gemachten Rechtes (RKGE in sic! 2000 S. 699 E. 2 – internet.com / InternetCom [fig.]).

1.2.1 Im vorliegenden Fall machte der Beschwerdeführer vor der Vorinstanz geltend, er habe zusammen mit dem im Jahre 2007 verstorbenen Z. den Circus Conelli als Partner geführt. Somit seien Z. respektive die von ihm beherrschte Beschwerdegegnerin sowie er Gesamteigentümer der älteren, nicht eingetragenen identischen Marke „Circus Conelli“. Die Marke sei als Bezeichnung für den Betrieb des gemeinsamen Zirkusgeschäfts definiert und verwendet worden. Es liege kein einstimmiger Beschluss vor, wonach der als einfache Gesellschaft zu qualifizierende Circus Conelli seine Rechte an der Marke „Circus Conelli“ an die Beschwerdegegnerin abgetreten habe, weswegen er als Mitinhaber der Marke, die seit 1992 regelmässig gebraucht und in der ganzen Schweiz intensiv beworben worden sei, einzutragen sei. Er sei legitimiert, die der einfachen Gesellschaft zustehenden und hier auch von und für diese beanspruchten Rechte durch die Einleitung des Widerspruchsverfahrens alleine, d.h. ohne Mitwirkung seines Partners (Beschwerdegegnerin oder Erbengemeinschaft Z. und A.) wahrzunehmen, da grundsätzlich mangels anderer Absprache jeder Partner geschäftsführend tätig sein dürfe. Es handle sich um eine dem normalen Geschäftsbetrieb zuzuordnende Massnahme zum Schutz und zur Verteidigung bestehender eigener Rechte. Selbst wenn das vorliegende Verfahren über den gewöhnlichen Betrieb der gemeinschaftliche Geschäfte hinausgehen würde, wäre er ohne oder gegen den Willen seiner Partner zum Anheben des Widerspruchs auf eigene Initiative befugt.

Dem hielt die Beschwerdegegnerin entgegen, der Beschwerdeführer sei nicht berechtigt, als einzelner einfacher Gesellschafter, gestützt auf eine angebliche notorisch bekannte Marke, gegen die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 570'559 Widerspruch zu erheben, zumal sich der vorliegende Widerspruch auf keinen Gesellschaftsbeschluss stütze. Vielmehr hätten die neuen Mitgesellschafter, B. und C., gegen die Einreichung und Aufrechterhaltung des markenrechtlichen Widerspruchs gesellschaftsrechtlichen Widerspruch (Veto) eingereicht. Auch von einer Notgeschäftsführungsbefugnis könne im vorliegenden Fall keine Rede sein.

1.2.2 Die Vorinstanz trat auf den Antrag 1 des Beschwerdeführers, er sei als Mitinhaber zur gesamten Hand der Marke Nr. 570'559 „Circus Conelli“ im Markenregister einzutragen, nicht ein. Dieser Nichteintrententscheid blieb unangefochten. Die Beschwerde richtet sich allein gegen die Abweisung des Widerspruchs respektive des Eventualan-

trags des Beschwerdeführers, die Marke Nr. 570'559 „Circus Conelli“ sei für ungültig zu erklären. Zum Eintreten auf diese Anträge hielt die Vorinstanz fest: Aus den mit der Widerspruchsschrift ins Recht gelegten Unterlagen sei ohne Weiteres ersichtlich, dass der Beschwerdeführer Mitbegründer und Direktor des unter dem Namen „Circus Conelli“ geführten Circus-Geschäfts sei, und dass das Zeichen „Circus Conelli“ in den Geschäftsdokumenten gebraucht werde. Seine Aktivlegitimation bezüglich des gestützt auf die angeblich notorisch bekannte Marke „Circus Conelli“ eingereichten Widerspruchs sei damit erstellt.

1.2.3 Aus den Akten ergibt sich, dass der Circus Conelli, zumindest für das vorliegende Verfahren (vgl. Vorbehalt der Beschwerdegegnerin, Beschwerdeantwort Ziff. 14), unstrittig als einfache Gesellschaft im Sinn von Art. 530 ff. OR (SR 220) zu qualifizieren ist, welche in Zürich zur Weihnachtszeit einen Zirkus („Circusträum Conelli“ o.ä.) betrieb respektive immer noch betreibt. Diese einfache Gesellschaft setzte sich bis zum Tod von Z. im Dezember 2007 aus dem Beschwerdeführer und Z. zusammen. Z. hinterliess seine Ehefrau A. sowie zwei Kinder, B. und C.. Im Frühjahr 2008 verstarb auch die Ehefrau A., womit unbestrittenmassen B. und C. (respektive die von ihnen beherrschte Beschwerdegegnerin) Rechtsnachfolger von Z. an dessen Berechtigung am Zirkus sind (Widerspruchsschrift Ziff. 6 f.; Beschwerdeantwort Ziff. 15).

Gemäss Art. 545 Abs. 1 Ziff. 2 OR wird die einfache Gesellschaft aufgelöst, wenn ein Gesellschafter stirbt und für diesen Fall nicht schon vorher – oder erst nachträglich – vereinbart worden ist, dass die Gesellschaft mit den Erben fortbestehen solle. Nicht schon der Eintritt des Auflösungsgrundes, sondern erst der Abschluss der Liquidation beendet das Gesellschaftsverhältnis (BGE 119 II 119 E. 3a, mit Hinweisen).

Es besteht prima vista kein Anhaltspunkt dafür, dass die einfache Gesellschaft mit dem Tod von Z. aufgelöst wurde, zumal auf dem Faltprospekt zum vom 20. November 2008 bis 4. Januar 2009 stattfindenden Weihnachtszirkus Conelli („Circusträum Conelli“; Widerspruchsbeilage 9) B. sowie der Beschwerdeführer als gemeinsam präsentierende Zirkusdirektoren aufgeführt werden (analog für die Spielsaison 2009/2010, vgl. die Website www.circus-conelli.ch [Über uns → Der Circus]), in Anlehnung an die Faltprospekte der vorangehenden beiden Jahre, auf denen Z. und der Beschwerdeführer gemeinsam genannt waren (vgl. Widerspruchsbeilagen 7 und 8). Auch die Beschwerdegeg-

nerin stellt fest, dass seit dem Tod von Z. der Zirkus Conelli vom Beschwerdeführer sowie den Kindern des Verstorbenen, B. und C., weitergeführt wurde (Beschwerdeantwort Ziff. 16). Selbst wenn nicht vereinbart worden wäre, dass die einfache Gesellschaft mit B. und C. fortgesetzt würde, wäre sie mit dem Tod von Z. als noch nicht aufgelöst zu betrachten, sondern würde als Abwicklungsgesellschaft mit dem einzigen Zweck der Liquidation weiter bestehen (BGE 119 II 119 E. 3a, mit Hinweisen). Es ist demnach für das vorliegende Verfahren davon auszugehen, dass die einfache Gesellschaft „Circus Conelli“ nunmehr aus drei Personen, dem Beschwerdeführer, B. und C., besteht.

Da gemäss Art. 544 Abs. 1 OR alle Sachen, dingliche Rechte und Forderungen unter Vorbehalt abweichender Regelungen allen Gesellschaftern gemeinschaftlich gehören, können entsprechende Ansprüche nur von allen Gesellschaftern gemeinsam, gegebenenfalls durch bevollmächtigte Stellvertreter, als notwendige Streitgenossenschaft geltend gemacht werden (BGE 119 Ia 342 E. 2a; Urteile des Bundesgerichts 4C.352/2006 vom 25. Januar 2007 E. 3.2.2 und 4C.218/2000 vom 6. Oktober 2000 E. 2a; EUGEN MARBACH, Rechtsgemeinschaften an Immaterialgütern, Bern 1987, S. 211 f.). Dabei spielt es jedoch keine Rolle, ob die Gemeinschaftler alle auf der gleichen Parteiseite stehen. Die notwendige Streitgenossenschaft steht gemeinschaftsinternen Auseinandersetzungen nicht entgegen (EUGEN MARBACH, Rechtsgemeinschaften an Immaterialgütern, a.a.O., S. 212; WILLI EGLOFF, Rechtsgemeinschaften an verwandten Schutzrechten, in sic! 1999 S. 539 ff., S. 545; vgl. auch BGE 119 Ia 342 E. 2a).

Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung zur Erbengemeinschaft, gemäss Art. 602 Abs. 2 ZGB (SR 210) ebenfalls eine Gemeinschaft in Gesamthand, Rechtsmittel einzelner Mitglieder einer Erbengemeinschaft zugelassen, wenn ein zur Erbschaft gehörender Anspruch gegenüber einzelnen Miterben von allen übrigen Erben geltend gemacht wird, oder wenn der Rechtsstreit Schulden der Gesamthand betrifft, für welche die einzelnen Erben solidarisch haften (BGE 119 Ia 342 E. 2a, mit Verweis auf BGE 102 Ia 430 E. 3, BGE 93 II 11 E. 2b und BGE 54 II 243). Auch im Fall einer einfachen Gesellschaft liess das Bundesgericht das Rechtsmittel (staatsrechtliche Beschwerde) eines einzelnen Gesellschafters gegen eine Nichteintretensverfügung der Staatsanwaltschaft zu. Es argumentierte, auch der einzelne Gesellschafter müsse ein Rechtsmittel ergreifen können, wenn die übrigen Mitgesellschafter Straftaten zum Nachteil der einfachen Gesell-

schaft begangen hätten, denn nur so könnten deren Rechte gewahrt werden. Die Ausnahme vom Grundsatz des gemeinsamen Handelns dränge sich auf, weil ansonsten die einfache Gesellschaft im Verhältnis zu ihren Gesellschaftern ihres strafprozessualen Schutzes verlustig gehe. Die Alleinvertretungsbefugnis eines Gesellschafters sei auch unbedenklich, weil die übrigen Mitgesellschafter vom Rekurs gegen die Einstellungsverfügung betroffen und Partei im Rekursverfahren seien, so dass eine Auseinandersetzung unter allen Gesellschaftern stattfinde. Es sei also sachlich in keiner Weise gerechtfertigt gewesen, dem einzelnen Gesellschafter die Rekurslegitimation abzusprechen, zumal es offensichtlich ausgeschlossen gewesen sei, dass die Mitgesellschafter einem Rekurs gegen die Einstellung der gegen sie gerichteten Strafuntersuchung zustimmen würden (BGE 119 Ia 342 E. 2a).

Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer vor der Vorinstanz geltend gemacht, die notorisch bekannte Marke „Circus Conelli“ stehe der einfachen Gesellschaft „Circus Conelli“ zu. Da seine Mitgesellschafter, B. und C., respektive die von ihnen beherrschte Beschwerdegegnerin, die Marke „Circus Conelli“ nicht für die einfache Gesellschaft, sondern für die Beschwerdegegnerin haben eintragen lassen, befürchtete der Beschwerdeführer offenbar, die einfache Gesellschaft „Circus Conelli“ gehe der seiner Ansicht nach ihr zustehenden Marke „Circus Conelli“ verlustig, weshalb er Widerspruch gegen die Eintragung der CH-Marke Nr. 570'559 „Circus Conelli“ erhob. Auf Grund der Interessenlage war es ausgeschlossen, dass die Mitgesellschafter des Beschwerdeführers ihre Zustimmung zur Einreichung des Widerspruchs geben würden. In diesem Sinne teilten sie denn auch je mit Schreiben vom 30. September 2008 an den Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin mit, dass sie als Mitinhaber am Zirkus gegen die Einreichung und Aufrechterhaltung des Widerspruchs vom 25. Juli 2008 seien (Beschwerdeantwortbeilagen 2 und 3). Es ist daher wohl davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer berechtigt war, ohne Zustimmung seiner Mitgesellschafter Widerspruch zu erheben, um die Rechte der einfachen Gesellschaft „Circus Conelli“ zu wahren. Folgerichtig trat die Vorinstanz, der die genannten Schreiben vom 30. September 2008 zur Kenntnis gebracht wurden, zu Recht, wenn auch mit anderer Begründung, auf den Widerspruch des Beschwerdeführers ein.

1.3 Als Widersprechender, auf dessen Widerspruch zu Recht eingetreten wurde, ist der Beschwerdeführer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesge-

setzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Die Vorinstanz hat den Widerspruch einzig mit der Begründung abgewiesen, es mangle an einem internationalen Sachverhalt, weshalb sich der Beschwerdeführer nicht auf die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke berufen könne. Solange die Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken in der angefochtenen Verfügung nicht geprüft worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht, falls es in Gutheissung der Beschwerde die notorische Bekanntheit des Widerspruchzeichens bejaht, die Sache zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7429/2006 vom 20. März 2008 E. 4 – Diacor / Diastor, B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 1 – Red Bull / Dancing Bull, mit Verweisen).

3.

Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Als ältere Marke gilt einerseits eine eingetragene oder doch wenigstens hinterlegte Marke, die eine bessere Priorität geniesst, und andererseits eine Marke, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung der jüngeren Marke in der Schweiz im Sinne von Art. 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft, PVÜ, SR 0.232.04) bereits notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG).

Art. 6^{bis} PVÜ legt den Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft die Pflicht auf, die Eintragung von Fabrik- und Handelsmarken zurückzuweisen, wenn sie mit einer anderen Marke verwechselbar sind, von der notorisch feststeht, dass sie bereits einem Staatsangehörigen eines Landes der Pariser Verbandsübereinkunft gehört und für gleiche oder gleichartige Waren benutzt wird, die aber noch nicht im

hiesigen Register eingetragen ist. Dieselbe Pflicht dehnt Art. 16 Abs. 2 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS-Abkommen [Anhang 1C des Abkommens vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation, WTO-Abkommen, SR 0.632.20) auf Dienstleistungsmarken aus (RKGE in sic! 1998 S. 51 E. 6 – Joyride; BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp; CHRISTIAN ROHNER, Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz, Bern 2002, S. 147; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 160; PHILIPPE GILLIÉRON, Les divers régimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, Bern 2000, N. 225; OLIVER BRAND, Übereinkünfte über geistiges Eigentum, in: Jan Busche / Peter-Tobias Stoll [Hrsg.], TRIPs, Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums, Köln / Berlin / München 2007, Art. 2, N. 54; MARBACH, SIWR III/1, N. 758; ALESCH STAEHELIN, Das TRIPs-Abkommen, Bern 1999, S. 96; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 129; FELIX LOCHER, WIPO/PVÜ: Gemeinsame Empfehlungen zum Schutz notorischer und berühmter Marken, in sic! 2000 S. 41 ff., S. 41 f.).

4.

Die Parteien einschliesslich der Vorinstanz sind sich darin einig, dass sich auch schweizerische Staatsangehörige respektive in der Schweiz domizilierte juristische Personen auf den Schutz ihrer im Inland notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 6^{bis} PVÜ berufen können. Dies entspricht denn auch der herrschenden Lehre und Rechtsprechung (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48; MARBACH, SIWR III/1, N. 772; MARTIN S. SCHNEIDER, Die notorische Marke: Entstehung eines neuen Markentyps im internationalen Recht und ihre Konsequenzen für das schweizerische Markenrecht, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil [GRUR Int.] 1998 S. 461 ff., S. 463; ROHNER, a.a.O., S. 170; CHRISTIAN HILTI, Schutz nicht registrierter Kennzeichen, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/2, Basel 2005 [hier-nach: Hilti, SIWR III/2], S. 132, Fn. 3; HANS R. SCHIBLI, Multistate-Werbung im internationalen Lauterkeitsrecht, Zürich 2004, N. 265; KAMEN TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Band I, Basel und Frankfurt a.M. 1996, S. 134; GILLIÉRON, a.a.O., N. 226; LOCHER, a.a.O., S. 44; RKGE in sic! 2007 S. 521 E. 7 – Richemont / Richmond Swiss Watch; Verfügung des Einzelrichters am Handelsgericht Zürich vom 9. April 1997, in: Blätter für Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 97 (1998) S. 40; a.M.: WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 162 und Art. 20, N. 5; a.M.: Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den

Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 S. 1ff. [nachfolgend: Botschaft], S. 22; a.M.: BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp).

Dass auch natürlichen und juristischen Personen mit (Wohn-)Sitz in der Schweiz das Recht zusteht, den Schutz ihrer notorisch bekannten Marke geltend zu machen, wird, wenn überhaupt, zum Teil unter Berufung auf Art. 20 Abs. 2 MSchG begründet (GILLIÉRON, a.a.O., N. 226; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48; Marbach, SIWR III/1, N. 772; RKGE in sic! 2007 E. 7 – Richemont / Richmond Swiss Watch); danach gelten für die Schweiz verbindliche völkerrechtliche Verträge auch für schweizerische Staatsangehörige, wenn diese weitergehende Rechte als das Markenschutzgesetz gewähren. Zum Teil wird indessen auch argumentiert, dass der Schutz der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 6^{bis} PVÜ hinsichtlich der Staatsangehörigkeit neutral sei, weshalb Art. 20 Abs. 2 MSchG nicht zur Anwendung komme (WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 163; Verfügung des Einzelrichters am Handelsgericht Zürich vom 9. April 1997, a.a.O., S. 40; LOCHER, a.a.O., S. 44; wohl auch SCHNEIDER, a.a.O., S. 463). Schliesslich erklären ROHNER und TROLLER, dass die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG nicht nur auf Ausländer beschränkt sei, sondern auch auf Inländer Anwendung finde (ROHNER, a.a.O., S. 170; TROLLER, a.a.O., beruft sich alternativ auch auf Art. 20 Abs. 2 MSchG, S. 134, Fn. 92).

Auch die Vorinstanz hält, wie bereits erwähnt, nicht mehr dafür, dass sich nur Angehörige eines anderen Verbandsstaates auf den Schutz ihrer notorisch bekannten Marke berufen können. Unter Hinweis auf Art. 20 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 6^{bis} PVÜ erklärt sie vielmehr, dass dieser Schutz auch von Personen mit Sitz in der Schweiz beansprucht werden kann. Gemäss ihrer Praxis verlangt sie jedoch, dass es sich bei der notorisch bekannten Marke um eine ausländische Marke handelt. Insofern setzt die Vorinstanz einen internationalen Sachverhalt voraus. Ein solcher ist nach Auffassung der Vorinstanz im vorliegenden Fall indessen nicht gegeben, weil weder die mit dem Widerspruch eingereichten Unterlagen noch die Ausführungen des Widersprechenden Rückschlüsse auf das Bestehen einer ausländischen Marke, welche dem Widerspruchzeichen entspreche, zuliessen.

Unter Berufung auf den Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum i.S. Richemont / Richmond Swiss Watch macht der Beschwerdeführer demgegenüber geltend, damit sich eine Partei auf ein

notorisch bekanntes Zeichen berufen könne, sei kein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt.

4.1 Im vom Beschwerdeführer erwähnten Fall Richemont hat die dortige Beschwerdeführerin respektive Widersprechende ihren Widerspruch teilweise auf die angeblich im Uhrenbereich notorisch bekannte Marke "Richemont" gestützt. Dem Sachverhalt lässt sich zwar entnehmen, dass die dortige Beschwerdeführerin Sitz in der Schweiz hat(te), nicht aber, ob es sich bei der Widerspruchsmarke um eine schweizerische oder ausländische Marke gehandelt hat. Die Frage, ob ein internationaler Sachverhalt vorliege, verneinte die Rekurskommission mit der Begründung, die Widersprechende habe ihren Sitz in der Schweiz (RKGE in sic! 2007 S. 521 E. 6 – Richemont / Richmond Swiss Watch). Sie befasste sich zwar mit der Frage, ob die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG gemäss Rechtsprechung und Lehre einen internationalen Sachverhalt erfordert, oder ob ein Binnensachverhalt ausreichend sei, definierte indessen nicht, was im Hinblick auf Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG als internationaler respektive interner Sachverhalt gilt. Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 MSchG entschied sie schliesslich, die in der Schweiz domizilierten Personen könnten sich ebenfalls auf ihre in der Schweiz notorisch bekannten Marken berufen, ohne dass ein internationaler Sachverhalt vorliege (vgl. RKGE in sic! 2007 S. 521 E. 7 – Richemont / Richmond Swiss Watch).

4.2 Lehre und Rechtsprechung sprechen sich demgegenüber überwiegend dafür aus, dass es sich bei der notorisch bekannten Marke um eine ausländische Marke handeln muss (LOCHER, a.a.O., S. 44; SCHNEIDER, a.a.O., S. 463; KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, München 2001, Art. 6^{bis} PVÜ, N. 4; BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 53 und 56; wohl auch GILLIÉRON, a.a.O., N. 226 f., HILTI, SIWR III/2, S. 132, WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 162 und Art. 20, N. 5 sowie TROLLER, a.a.O., S. 134; BGE 120 II 144 E. 4b – Yeni Raki; Urteile des Bundesgerichts vom 13. November 2000, in: La semaine judiciaire [SJ] 2001 S. 522, und vom 19. Februar 2001, in: sic! 2001 S. 317 E. 3c – Central Perk; RKGE in sic! 1998 S. 51 E. 6 – Joyride; Verfügung des Einzelrichters am Handelsgericht Zürich vom 9. April 1997, a.a.O., S. 40; a.M. ROHNER, a.a.O., S. 170 f.).

4.3 Ob nur eine ausländische Marke als notorisch bekannte Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6^{bis} PVÜ gilt, ist durch Auslegung zu ermitteln. Dabei ist die Zielsetzung der PVÜ und des TRIPS-Abkommens zu beachten (BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp,

mit Verweis auf Botschaft vom 19. September 1994 zur Genehmigung des GATT/WTO-Übereinkommen [GATT-Botschaft 1, BBl 1994 IV 1 ff., S. 332]). Das Gebot der einheitlichen Auslegung des Staatsvertragsrechts verpflichtet ausserdem dazu, auch die Empfehlungen der WIPO zur (authentischen) Auslegung der markenrechtlichen Bestimmungen des TRIPS-Abkommens zu berücksichtigen, welche die Generalversammlung der Mitgliedsstaaten an ihrer Sitzung vom 20.- 29. September 1999 verabschiedet hat (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks vom 7. Oktober 1999 [BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp]).

Auf der Suche nach dem Rechtssinn einer Norm sind alle klassischen Elemente (oder Methoden) der Auslegung in gleicher Weise zu berücksichtigen, nämlich das grammatikalische, das systematische, das historische, das geltungszeitliche und das teleologische Element. Eine Hierarchie besteht dabei nicht; es gilt vielmehr der Methodenpluralismus. Immerhin bildet die grammatikalische Auslegung regelmässig den Ausgangspunkt der Argumentation (PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 25, N. 3; BGE 133 V 9 E. 3.1; BGE 135 V 50 E. 5.1). Im Verwaltungsrecht besteht aber eine besondere Bedeutung für die teleologische Auslegung, weil es stets um die Erfüllung von Staatsaufgaben geht, die je ihren besonderen Zweck erfüllen (TSCHANNEN / ZIMMERLI, a.a.O., § 25, N. 5; zum Ganzen auch: ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, S. 42).

4.3.1 Wie das Bundesverwaltungsgericht bereits im kürzlich ergangenen Urteil i.S. Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.) festhielt, fällt bei einer grammatikalischen Auslegung auf, dass sich Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG nicht bloss auf "Marken gemäss Art. 6^{bis} PVÜ", sondern auf alle Zeichen, die "im Sinne von Art. 6^{bis} PVÜ in der Schweiz notorisch bekannt sind", bezieht. Der Verweis auf Art. 6^{bis} PVÜ in Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG lässt sich daher (auch) als Definition des Grades der Bekanntheit auslegen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 3.3.1 – Swatch Group [fig.] / watch ag [fig.], mit Verweis auf: RKGE in sic! 2000 S. 391 E. 2 – Heparinol / Hepasol; RKGE in sic! 2001 S. 415 E. 4 – Elcode / Elcode; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48; vgl. auch ROHNER, a.a.O., S. 165 ff.). Insofern trägt die grammatikalische Auslegung nichts zur Beantwortung der sich hier stellenden Frage bei.

4.3.2 Systematisch befindet sich Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG im allerersten Abschnitt des Markenschutzgesetzes, welcher dem "Schutz der Marken" gewidmet ist. Die dem hier zur Diskussion stehenden Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG im selben Abschnitt vorangehenden Artikel haben den Begriff der Marke (Art. 1), die absoluten Ausschlussgründe (Art. 2) sowie die relativen Ausschlussgründe (Art. 3 Abs. 1) zum Inhalt. Art. 3 Abs. 2 MSchG regelt den Begriff der älteren Marken, deren Inhaber sich auf die relativen Ausschlussgründe berufen kann (Art. 3 Abs. 3 MSchG). Schliesslich behandelt der nachfolgende Art. 4 MSchG und zugleich der letzte Artikel des ersten Abschnittes die "Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter". Da der massgebliche Abschnitt des Markenschutzgesetzes nicht zwischen in- und ausländischen Marken differenziert, sondern den Schutz der Marken im Allgemeinen behandelt, lässt sich auf Grund der Einordnung von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG in das Gesetz nicht bestimmen, welcher Herkunft die ältere Marke gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG sein muss (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 3.3.2 – Swatch Group [fig.] / watch ag [fig.], mit Verweis auf: ROHNER, a.a.O., S. 167). Somit ergibt sich auch aus der systematischen Auslegung nichts Entscheidrelevantes.

4.3.3 Den Materialien lässt sich Folgendes entnehmen: Gemäss der Botschaft verpflichtet Art. 6^{bis} PVÜ die Verbandsstaaten, die Eintragung von Marken, die mit einer notorisch bekannten Marke verwechslungsfähig sind, zurückzuweisen oder zu löschen und den Gebrauch zu untersagen. Notorietät der Marke setze voraus, dass sie in der Schweiz als eine dem Angehörigen eines anderen PVÜ-Staates gehörende und von diesem für gleiche oder gleichartige Waren gebrauchte Marke bekannt ist (Botschaft, a.a.O., S. 21 f.). Während die Auffassung, die in der Schweiz notorisch bekannte Marke müsse dem Angehörigen eines anderen PVÜ-Staates gehören, als überholt gilt (vgl. vorangehende E. 3), lässt sich auf Grund der Botschaft die Frage nach der Herkunft der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6^{bis} PVÜ nicht beantworten. Auch die Protokolle der parlamentarischen Beratung tragen nichts zur Beantwortung dieser Frage bei (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 3.3.3 – Swatch Group [fig.] / watch ag [fig.], mit Verweis auf: Amtliches Bulletin der Bundesversammlung: Ständerat 1992 S. 21 - 35, 385 - 387, 749; Nationalrat 1992 S. 395 - 407, 1181 - 1185, 1475).

4.3.4 Folgt man der teleologischen Auslegungsmethode, zeigt sich – wie sich aus dem zitierten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts i.S. Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.) ergibt (vgl. dortige E. 3.3.4) – klarer, was mit der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6^{bis} PVÜ gemeint ist: Art. 6^{bis} PVÜ, auf den Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG verweist, dient dem Schutz notorisch bekannter Marken vor Markenpiraterie respektive Marken usurpation (BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 53; LOCHER, a.a.O., S. 44; MARBACH, SIWR III/1, N. 765; ROHNER, a.a.O., S. 156; GATT-Botschaft 1, a.a.O., S. 295; ANNETTE KUR, TRIPs und das Markenrecht, in GRUR Int. 1994 S. 987 ff., S. 993; ANNETTE KUR, Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6^{bis} PVÜ und die "bekannte Marke" im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, in GRUR 1994, S. 330 ff., S. 334; Richtlinien des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum in Markensachen [Stand: 1. Juli 2008], Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.2). Dieser Schutz ist vor dem Hintergrund zu verstehen, dass nicht selten im Ausland erfolgreiche Marken im Inland usurpiert und hinterlegt werden, bevor der ausländische Inhaber sie auch hier eintragen lässt (LOCHER, a.a.O., S. 44; SCHNEIDER, a.a.O., S. 462; HILTI, a.a.O., S. 132; GILLIÉRON, a.a.O., N. 224; vgl. auch TROLLER, a.a.O., S. 134). Daher wird in der Lehre häufig präzisiert, dass es bei Art. 6^{bis} PVÜ um den Schutz ausländischer Marken gegen Aneignung im Inland geht (LOCHER, a.a.O., S. 44, mit Verweisen; BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 53; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 159; SCHNEIDER, a.a.O., S. 462; MARTIN W. METZ, Die Pariser Verbandsübereinkunft, in: Institut für gewerblichen Rechtsschutz [Hrsg.], Marke und Marketing, Bern 1990, S. 369 ff., S. 382; HILTI, SIWR III/2, S. 132).

4.3.5 Da die grundsätzlich auch zu berücksichtigende "Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks" ebenfalls nichts zur sich hier stellenden Frage beiträgt, führt die hier im Vordergrund stehende teleologische Auslegungsmethode zur Schlussfolgerung, dass mit der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6^{bis} PVÜ eine ausländische Marke gemeint ist. Denn während man sich in der Schweiz rechtzeitig um den Schutz einer inländischen Marke bemühen kann, stellt sich für den Inhaber einer ausländischen Marke in einem ersten Schritt unter Umständen gar nicht die Frage nach einer Registrierung seiner Marke in der Schweiz, weil sich seine wirtschaftlichen Aktivitäten zunächst auf das Land, in welchem seine Marke eingetragen wurde, konzentrieren. Entscheidet sich der Inhaber der ausländischen Marke in einem weiteren Schritt für eine internationale Registrierung, wird er

sich hinsichtlich der Anzahl Länder, in denen er seine Marke registriert haben will, insbesondere auf Grund der sich ergebenden Kosten einschränken und so womöglich eine Eintragung in einem Land unterlassen haben, in welchem seine Marke beispielsweise durch Werbung in ausländischen Medien derart bekannt wird, dass diese ein Opfer der Markenpiraterie wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 3.3.5 – Swatch Group [fig.] / watch ag [fig.], mit Verweis auf: Gatt-Botschaft 1, a.a.O., S. 295; HILTI, SIWR III/2, S. 132; GILLIÉRON, a.a.O., N. 224; STAEHELIN, a.a.O., S. 97).

4.3.6 Auf Grund der soeben erwähnten speziellen Interessenlage und des von Art. 6^{bis} PVÜ angestrebten Ziels ist der Sonderschutz der notorisch bekannten Marke nur ausländischen Marken zu gewähren (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 3.3.6 – Swatch Group [fig.] / watch ag [fig.]).

Diese Strenge ist auch insofern gerechtfertigt, als mit dem Schutz der notorisch bekannten Marke das Registerprinzip, welchem für die Rechtssicherheit im Markenrecht wesentliche Bedeutung zukommt, nicht unerheblich relativiert wird (MARBACH, SIWR III/1, N. 763; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 159; LOCHER, a.a.O., S. 42 f.; Richtlinien in Markensachen, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.2; Urteile des Bundesgerichts vom 13. November 2000, in: SJ 2001 S. 522, und vom 19. Februar 2001 E. 3c, in: sic! 2001 S. 317 E. 3c – Central Perk; BGE 130 III 267 E. 4.5 – Tripp Trapp).

5.

Die Marke des Beschwerdeführers ist unbestrittenermassen keine ausländische Marke, d.h. sie ist im Ausland weder registriert noch hinterlegt worden (vgl. BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 59; FEZER, a.a.O., Art. 6^{bis} PVÜ, N. 9; vgl. auch TROLLER, a.a.O., 134) oder sonstwie nach dem Recht eines ausländischen Staates geschützt. Angesichts dieses fehlenden Auslandsbezugs kann sich der Beschwerdeführer somit nicht auf Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG berufen.

Im Übrigen sind auch ausländische Staatsangehörige an das Erfordernis des Vorliegens einer ausländischen Marke gebunden, wenn sie sich auf den Schutz der notorisch bekannten Marke berufen wollen. Insofern führt ein Teil der Lehre und Rechtsprechung zu Recht aus, dass Art. 20 Abs. 2 MSchG beim Schutz der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG nicht angewendet werden muss, wenn sich eine in der Schweiz domizilierte Person wie der Beschwer-

deführer auf ihre in der Schweiz angeblich notorisch bekannte Marke beruft (vgl. E. 3). Personen mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz sind umgekehrt nach Art. 2 Abs. 1 PVÜ in allen Verbandsländern zur Eintragung dortiger nationaler Marken zugelassen. Auf diese ausländischen Marken können sie sich hierzulande berufen, falls diese Marken in der Schweiz notorisch bekannt geworden sind.

6.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz den auf die angeblich notorisch bekannte Marke "Circus Conelli" (fig.) gestützten Widerspruch des Beschwerdeführers zu Recht abgewiesen hat, da dieser sich nicht auf eine im Ausland geschützte Marke hat stützen können.

Die Beschwerde ist daher abzuweisen und der angefochtene Entscheid der Vorinstanz zu bestätigen.

7.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.1 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 beschwerdeführenden 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, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen.

7.2 Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen.

Die Beschwerdegegnerin macht geltend, die vom Beschwerdeführer zu bezahlende Parteientschädigung müsse über die standardmässig zugesprochenen Beträge hinausgehen. Die Begründung für die niedrigen Standardansätze liege darin, dass das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein solle. Das möge so sein, wenn auf Grund der blossen Registereinträge, grundsätzlich ohne weitere Sachverhaltsprüfung, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke beurteilt werden könne. Wer aber das markenrechtliche Widerspruchsverfahren entgegen der gesetzgeberischen Absicht zur Erledigung einer gesellschaftsrechtlichen Streitigkeit einsetze, es durch eine Vielzahl von Sachverhaltselementen, Dokumenten und gesellschaftsrechtlichen Vorbringen aufblähe und dadurch der Beschwerdegegnerin wesentlich höhere Parteikosten verursache, habe diese zu tragen. Entsprechend sei eine Parteientschädigung von mindestens Fr. 4'654.70 für das vorinstanzliche Verfahren und Fr. 10'122.15 für das Beschwerdeverfahren zuzusprechen. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer darauf verzichtet habe, gegen den Nichteintretensentscheid der Vorinstanz vom 6. März 2009 hinsichtlich des Rechtsbegehrens 1 Beschwerde zu erheben, sei im Kostenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts selbst dann zu berücksichtigen, wenn dieses wider Erwarten auf die Beschwerde eintreten und diese gar teilweise oder gänzlich gutheissen sollte. Im Weiteren habe der Beschwerdeführer mit seiner Beschwerde zusätzliche Beweismittel eingereicht. Dieses verspätete Einreichen führe zu zusätzlichen Kosten, welche auf jeden Fall der Beschwerdeführer zu tragen habe.

7.2.1 Gemäss Art. 34 MSchG hat die Vorinstanz zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz verfügt demnach von Gesetzes wegen über ein weites Ermessen, wobei freilich im konkreten Einzelfall die Zusprechung oder Verweigerung das Ermessen der Vorinstanz überschreiten kann (RKGE in sic! 2000 S. 395 E. 4 – Bull Power / Red Bull; RKGE in sic! 1998 S. 305 E. 1 – Nina de Nina Ricci / Nina).

Die Vorinstanz spricht pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.-- zu (Richtlinien der Vorinstanz in Markensachen, Teil 5, Ziff. 9.4 [Stand: 1. Juli 2008]). Im vorliegenden Fall beschränkte sich das Verfahren vor der Vorinstanz auf einen Schriftenwechsel. Entsprechend der vorgenannten Praxis hat diese der Be-

schwerdegegnerin daher zu Lasten des Beschwerdeführers eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.-- zugesprochen.

Der Widerspruch kann ausdrücklich auch auf eine notorisch bekannte Marke gestützt werden (vgl. Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG). Dies bedingt indessen mangels Registereintrag nebst den üblichen Ausführungen zur Verwechslungsgefahr auch solche zur Notorietät der Widerspruchsmarke, zur Berechtigung an der angeblich notorisch bekannten Marke und der damit einhergehenden Widerspruchslegitimation. Angesichts dieser somit anzusprechenden Problematiken erscheint eine Widerspruchsschrift von 9 Seiten, wie sie der Beschwerdeführer eingereicht hat, als angemessen. Insofern kann ihm nicht vorgeworfen werden, er habe die Anforderung von Art. 20 Bst. e der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MschV, SR 232.111), der Widerspruch sei kurz zu begründen, überstrapaziert. Der im Widerspruchsverfahren unzulässige Antrag des Beschwerdeführers, er sei als Mitinhaber zur gesamten Hand der Marke „Circus Conelli“ im Markenregister einzutragen (Antrag Ziff. 1 in der Widerspruchsschrift vom 25. Juli 2008), verursachte der Beschwerdegegnerin zwar einen gewissen Mehraufwand. Dieser ist aber im Vergleich zum Umfang der übrigen Ausführungen in der Widerspruchsantwort derart minim, dass eine zusätzliche Abgeltung aus diesem Grund nicht als gerechtfertigt erscheint.

Insgesamt hat das Bundesverwaltungsgericht daher keine Veranlassung, die der Beschwerdegegnerin für das vorinstanzliche Verfahren zugesprochene Parteientschädigung von Fr. 1'000.-- auf Fr. 4'654.70 zu erhöhen.

7.2.2 Auch in Bezug auf den geltend gemachten Aufwand für das Beschwerdeverfahren erscheint die Kostennote (Fr. 10'122.15) selbst unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades höher als die effektiv notwendigen Kosten (Art. 7 Abs. 1 VGKE). Sie ist daher entsprechend herabzusetzen. Dass der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren weitere Beweismittel nachgereicht hat, vermag daran nichts zu ändern, zumal die Beweismittel von bescheidenem Umfang sind und den Rechtsstreit inhaltlich nicht verlagert haben (vgl. MARCEL MAILLARD, in: Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich / Basel / Genf 2009, Art. 64, N. 29, mit Verweis auf BGE 131 II 200 E. 7.3). In Würdigung der umfangreichen Beschwerdeantwort erscheint somit

eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.-- (inkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren als angemessen.

8.

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. 4'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- verrechnet. Dem Beschwerdeführer sind daher Fr. 1'000.-- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.

Der Beschwerdeführer hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.-- (inkl. MWSt) zu entrichten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beilage: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beschwerdeantwortbeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 9809; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Kathrin Bigler

Versand: 21. Oktober 2009