



## Urteil vom 21. Oktober 2013

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richterin Vera Marantelli, Richter Hans Urech,  
Gerichtsschreiber Adrian Gautschi.

---

Parteien

**Alstom (Switzerland) Ltd,**  
Brown Boveri Strasse 7, 5401 Baden,  
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Claude Schluép,  
Schluép Degen Rechtsanwälte, Falkenplatz 7,  
Postfach 8062, 3001 Bern,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**ABB Schweiz AG,**  
Rechtsabteilung, Brown Boveri Strasse 6, 5400 Baden,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Adrian Zimmerli,  
Weinmann Zimmerli, Apollostrasse 2, 8032 Zürich,  
Beschwerdegegnerin,

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

---

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 6709,  
CH 2P-277'248 EGATROL / CH P-512'892 EGATROL.

**Sachverhalt:****A.**

Die Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin hatte mit Vertrag vom 10. Juni 1999 ihren Geschäftsteil "Kraftwerkautomatisierung" mit allen Aktiven und Passiven an die Rechtsvorgängerin der Beschwerdegegnerin verkauft. In der Folge war strittig, ob bestimmte Marken zum verkauften Geschäftsteil gehörten. Ein Wechsel der Inhaberschaft besagter Marken wurde im Markenregister nicht vermerkt. Eine der betroffenen Marken war die Wortmarke CH 2P-277'248 EGATROL. Sie wurde am 18. April 1975 zur Eintragung bei der Vorinstanz angemeldet und ist heute zugunsten der Beschwerdeführerin für Waren der Klassen 7, 9 und 11 eingetragen.

**B.**

Am 3. März 2003 meldete die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz die Wortmarke CH P-512'892 EGATROL zur Eintragung an. Am 5. August 2003 wurde diese im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlicht. Die Marke ist für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 42 eingetragen.

**C.**

Gegen diese Marke erhob die Beschwerdeführerin, gestützt auf die im Register zu ihren Gunsten eingetragene Marke CH 2P-277'248 EGATROL (Widerspruchsmarke), am 6. November 2003 bei der Vorinstanz Widerspruch und beantragte den vollständigen Widerruf.

**D.**

Mit Gesuch vom 12. November 2003 leitete die Beschwerdegegnerin, gestützt auf den Vertrag vom 10. Juni 1999, bei der Vorinstanz ein Verfahren ein und beantragte, die Übertragung der Widerspruchsmarke auf sie im Markenregister einzutragen.

**E.**

Mit Eingabe vom 19. April 2004 beantragte die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz zudem, den Widerspruch abzuweisen. Unter anderem machte sie geltend, die Widerspruchsmarke sei nicht rechtserhaltend gebraucht worden.

**F.**

Die Beschwerdeführerin machte mit Repliken vom 28. Juni und 27. Juli 2004 einen hinreichenden Eigengebrauch und überdies geltend, die Beschwerdegegnerin selbst habe die Widerspruchsmarke stellvertretend für

die Beschwerdeführerin rechtserhaltend gebraucht, nämlich auf der Basis eines Co-operation Contract vom 9. März 2000 sowie eines Memorandum of Understanding vom 5. Februar 1999.

**G.**

Mit zweiteiliger Duplik vom 19. Oktober und 11. November 2004 führte die Beschwerdegegnerin an, dass die Beschwerdeführerin weder einen Eigengebrauch der Widerspruchsmarke noch einen stellvertretenden Gebrauch durch die Beschwerdegegnerin glaubhaft gemacht habe. Das Zeichen EGATROL habe die Beschwerdegegnerin zusätzlich zur bereits auf die Beschwerdeführerin eingetragenen Widerspruchsmarke angemeldet, insbesondere um die registerliche Eintragung der Übertragung der Widerspruchsmarke nicht erstreiten zu müssen.

**H.**

Die Vorinstanz sistierte mit Verfügung vom 25. November 2004 das Widerspruchsverfahren bis zur rechtskräftigen Erledigung des Verfahrens betreffend die Übertragungsregistrierung der Widerspruchsmarke.

**I.**

Die Vorinstanz verweigerte die Registrierung der Übertragung mit Verfügung vom 21. Mai 2004. Eine Beschwerde gegen diese Verfügung wies die Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) mit Entscheid MA-RS 04/04 vom 24. Oktober 2006 ab. Die RKGE bestätigte, dass keine Nachweise vorliegen, nach welchen die Widerspruchsmarke auf die Beschwerdegegnerin des vorliegenden Verfahrens übergegangen sei.

**J.**

Mit Verfügung vom 12. November 2012 nahm die Vorinstanz das Widerspruchsverfahren wieder auf und schloss die Verfahrensinstruktion. Mit Entscheid vom 21. November 2012 wies sie den Widerspruch ab. Zur Begründung führte sie aus, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen sei, mittels der eingereichten Belege einen eigenen oder einen stellvertretenden markenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

**K.**

Gegen den Entscheid der Vorinstanz gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 4. Januar 2013 ans Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, den Entscheid der Vorinstanz aufzuheben und die Streitsache zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Als Begründung

führte sie an, dass die Vorinstanz zu Unrecht vom Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke ausgegangen sei. Sowohl die Beschwerdeführerin selbst wie auch die Beschwerdegegnerin als ihre Stellvertreterin hätten die Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht. Beides ergebe sich namentlich aus den Vorbringen der Beschwerdegegnerin im erwähnten Verfahren. Auch der Co-operation Contract vom 9. März 2000 sowie das Memorandum of Understanding vom 5. Februar 1999 liessen einen stellvertretenden oder zumindest faktisch gemeinsamen Markengebrauch als glaubhaft erscheinen. Als Beleg für ihren Eigengebrauch reichte die Beschwerdeführerin zudem eine Kopie der Europäischen Patentanmeldung EP 1 130 764 A2 ein, in welcher die Widerspruchsmarke einmalig erwähnt ist. Ausserdem, so die Beschwerdeführerin, sei der markenmässige Gebrauch der Widerspruchsmarke als Exportmarke von der Vorinstanz zu Unrecht nicht berücksichtigt worden. Einiges spreche schliesslich dafür, dass die Beschwerdegegnerin die Nichtgebrauchseinrede rechtsmissbräuchlich erhoben habe, weil selbst nach deren eigenen Behauptungen im erwähnten Verfahren betreffend die Übertragungsregistrierung von einem Gebrauch der Widerspruchsmarke im massgeblichen Zeitraum auszugehen sei.

**L.**

Mit Beschwerdeantwort vom 15. März 2013 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde. Im Wesentlichen wiederholte sie ihre Argumente aus dem vorinstanzlichen Verfahren: Es habe kein stellvertretender Gebrauch der Widerspruchsmarke zugunsten der Beschwerdeführerin stattgefunden, weil es der Beschwerdegegnerin damals an einem Fremdbenutzungswillen gefehlt habe. Im Übrigen lägen innerhalb des massgeblichen Zeitfensters keine ausreichenden eigenen Gebrauchshandlungen der Beschwerdeführerin vor.

**M.**

Mit Schreiben vom 16. September 2013 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragte, die Beschwerde abzuweisen.

**N.**

Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

**O.**

Auf weitere Vorbringen der Parteien ist in den folgenden Erwägungen einzugehen, soweit sie rechtserheblich sind.

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

**1.1** Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Widersprechende hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist sie durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde innert Frist und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

**1.2** Die Beschwerdeführerin macht unter anderem ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Beschwerdegegnerin geltend. Zu untersuchen ist, inwiefern im vorliegenden Verfahren auf die Rüge des Rechtsmissbrauchs überhaupt einzutreten ist.

Das Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt (BGE 131 I 192 E. 3.2.4; BGE 110 Ib 336 E. 3.a; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 22 Rz. 26; HEINRICH HONSELL, Art. 1–4, in: Honsell/Vogt/Geiser [Hrsg.], Basler Kommentar ZGB I, 4. Aufl., Basel 2010, Art. 2 N. 4, 35; MAX BAUMANN, Vorbemerkungen zu den Art. 2 und 3, Art. 2, Art. 3, in: Gauch/Schmid [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch Bd. I/1, 3. Aufl., Zürich 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 in Bezug auf rechtliche Argumente möglich, die in diesen Verfahren zur Verfügung stehen. Diese ergeben sich insbesondere aus Art. 31, Art. 3 Abs. 1 und Art. 32 in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 MSchG. Hinge-

gen nicht zu hören und damit einer Überprüfung auf Rechtsmissbrauch nicht zugänglich sind namentlich Argumente, die auf Lauterkeitsrecht, Persönlichkeits- oder Namensrechten, zivilrechtlichen Abgrenzungsvereinbarungen und anderen Verträgen fussen (WILLI, a.a.O., Art. 31 N. 15 f.; DAVID, a.a.O., Art. 31 N. 5); die Durchsetzung solcher Rechte gehört vor die jeweils zuständigen Gerichte (DAVID, a.a.O. Art. 31 N. 5; vgl. die entsprechenden Ausführungen im deutschen Recht: Urteil des Bundesgerichtshofs vom 24. November 1999, GRUR 2000, S. 892 E. 4 *Immuni-ne/Imukin*; IRMGARD KIRSCHNECK, § 32–42, in: Ströbele/Hacker [Hrsg.], Markenschutzgesetz. Kommentar, 10. Aufl., Köln 2012, § 42 N. 61, 64 jeweils 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).

Dementsprechend ist auf die Beschwerde grundsätzlich einzutreten. Auf die Rüge des Rechtsmissbrauchs ist nicht einzutreten, soweit sie sich aus Argumenten ableitet, die im Widerspruchs- und Widerspruchsbeschwerdeverfahren nicht zur Verfügung stehen.

## 2.

**2.1** Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben (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).

**2.2** 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 (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32 N. 2). Widersprechende haben anlässlich des Wider-

spruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, falls die Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren Marke behauptet (Art. 32 MSchG). 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]). 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 (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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, Art. 4, 10–12 MSchG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 12 N. 9; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] 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 so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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*).

**2.3** 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 (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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). Kein ernsthafter Markengebrauch ist etwa die bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markenbenutzung für Produkte des Massenkonsums (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom

11. Juni 2013 E. 2.5 *Life*, B-892/2009 vom 19. Juli 2009 E. 6.9 *Heidiland/Heidi-Alpen*; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 67, 72; s.a. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 1343 ff. m.w.H.).

**2.4** Nach dem Territorialitätsprinzip muss der rechtserhaltende Gebrauch einer Marke in der Schweiz erfolgt sein (Urteil des Bundesgerichts 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, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel/Genf/München 1999, Art. 11 N. 18). Von diesem Grundsatz gibt es zwei Ausnahmen. Die eine betrifft den Gebrauch der Marke für den Export (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Die andere ergibt sich aus 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); diese Bestimmung stellt 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 [Sonderheft], S. 108; MARBACH, a.a.O., Rz. 1349 ff.). Damit gilt auch der Gebrauch als Exportmarke in Deutschland als rechtserhaltend, wenn er den Anforderungen von Art. 11 MSchG genügt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.7 *Life*).

**2.5** 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; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 *Life*; WILLI, a.a.O., Art. 32 N. 7; CHRISTOPH GASSER, Art. 5–9, 32–34, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 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 (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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 (Etikettenmus-

ter, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren berücksichtigt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.9 *Life*, B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 *Life/Mylife [fig.]*, B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 *Exit [fig.]/Exit One*; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192).

Für den rechtserhaltenden Gebrauch ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint. Entscheidend ist, dass das Zeichen als Mittel zur Kennzeichnung der eigentlichen Waren und Dienstleistungen verstanden werden kann. Diese Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann gegebenenfalls auch mit Prospekten, Preislisten oder Rechnungen glaubhaft gemacht werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.10 *Life*, B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.3 *Life/Mylife [fig.]*).

**2.6** 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 (Urteil des Handelsgerichts Bern vom 2. Juli 2008, 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). Sie wirkt damit ex nunc (KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht. Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen. Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts, 4. Aufl., München 2009, § 26 MarkenG N. 162). Andernfalls würde das Gebrauchserfordernis seiner Substanz entleert (MEIER, a.a.O., S. 97), indem beispielsweise der Markeninhaber seinen eigenen Nichtgebrauch durch die nachträgliche Genehmigung einer Verletzerhandlung heilen könnte (s.a. BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 86 m.w.H.). An die Form der Zustimmung stellt das Gesetz allerdings keine besonderen Anforderungen. In diesem Sinne kann die Zustimmung auch stillschweigend erteilt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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 (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6378/2011 vom 12. August 2013 E. 3.8 *Fuciderm/Fusiderm*; Urteil des Handelsgerichts Bern 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).

Beim stellvertretenden Markengebrauch gebraucht der Dritte die Marke für den Markeninhaber; das heisst, er ist mit einem Fremdbenutzungswillen tätig (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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.]*; Urteil des Handelsgerichts Bern vom 2. Juli 2008, 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). An den Fremdbenutzungswillen sind keine hohen Anforderungen zu stellen (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 107; 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 verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer und Wiederverkäufer statt (BGE 116 II 465 E. 2.b.aa *Coca-Cola [fig.]/Coca-Cola [fig.]*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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.; s.a. BARBARA ABEGG, *Der Gebrauch fremder Marken im Geschäftsverkehr*, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] 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, Importeure und so weiter betrauen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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).

### 3.

**3.1** Die Beschwerdegegnerin erhob im Widerspruchsverfahren mit ihrer ersten Eingabe vom 19. April 2004 die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. Die Beschwerdeführerin hat somit den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke beziehungsweise wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch für den Zeitraum zwischen dem 19. April 1999 und dem 19. April 2004 glaubhaft zu machen. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch wurden von der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht.

Dass die Rechtsvorgängerin der Beschwerdegegnerin aufgrund eines Vertrags vom 10. Juni 1999 Eigentümerin des Unternehmensbereichs "Kraftwerkautomatisierung" geworden ist, der zuvor im Eigentum der Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin stand, ist unbestritten. Aus dem Vertrag folgte jedoch keine registerliche Übertragung der Widerspruchsmarke, wie die RKGE am 24. Oktober 2006 entschied. Die Beschwerdeführerin beziehungsweise deren Rechtsvorgängerin blieb somit als Inhaberin dieser Marke im Register eingetragen. Vor diesem Hintergrund beruft sich die Beschwerdeführerin einerseits auf ihren Eigengebrauch der Widerspruchsmarke während der gesamten relevanten Zeitspanne zwischen dem 19. April 1999 und 19. April 2004, insbesondere aber bis zum Abschluss des Vertrags vom 10. Juni 1999. Andererseits beruft sie sich auf den stellvertretenden Markengebrauch durch die Beschwerdegegnerin, weil diese seit dem Vertragsschluss vom 10. Juni 1999 die Widerspruchsmarke für die Beschwerdeführerin gebraucht habe; zumindest sei dieser Markengebrauch ein faktisch gemeinsamer gewesen. Zu prüfen ist damit, ob die Beschwerdeführerin die erforderlichen Gebrauchshandlungen sowie ihre in Bezug auf den stellvertretenden Markengebrauch vorausgesetzte Zustimmung und den Fremdbenutzungswillen der Beschwerdegegnerin glaubhaft gemacht hat.

**3.2** Die Beschwerdeführerin führt zur Glaubhaftmachung ihres Eigengebrauchs der Widerspruchsmarke aus, dass die Beschwerdegegnerin selbst einen direkten, rechtserhaltenden Gebrauch durch den Unternehmensteil "Kraftwerkautomatisierung" nachgewiesen habe. Diesbezüglich verweist die Beschwerdeführerin auf einzelne Aktenstücke aus dem Verfahren betreffend die Übertragungsregistrierung. Diese würden belegen, dass die Widerspruchsmarke auch vor Abschluss des Vertrags vom 10. Juni 1999 – das heisst, bevor die Beschwerdegegnerin die Widerspruchsmarke als ihr Eigentum beansprucht hatte – durch den Unter-

nehmensteil "Kraftwerkautomatisierung" gebraucht worden sei. Zu beurteilen ist demnach, ob ein rechtserhaltender Gebrauch der Widerspruchsmarke durch diesen Unternehmensteil zwischen dem 19. April 1999 und dem 10. Juni 1999 glaubhaft erscheint. Zwischen dem 10. Juni 1999 und dem 19. April 2004 stand der betreffende Unternehmensteil hingegen im Eigentum der Beschwerdegegnerin beziehungsweise im Eigentum von deren Rechtsvorgängerin. Ein Markengebrauch durch den Unternehmensteil "Kraftwerkautomatisierung" in dieser Zeitspanne würde damit keinen Eigengebrauch der Beschwerdeführerin darstellen.

Die Beschwerdeführerin stützt ihre Behauptung auf Ziff. IV.1. der Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 23. Juni 2004 im Verfahren betreffend die Übertragungsregistrierung. Die entsprechende Textstelle lautet wie folgt:

"Die wirtschaftliche Zugehörigkeit der Marken zum Bereich der verkauften Kraftwerkautomatisierung ergibt sich aber auch aus der nachgewiesenen Benutzung der Marken durch diesen Geschäftsbereich im Zusammenhang mit der Kraftwerkautomatisierung (vor und nach dem Verkaufszeitpunkt bis heute). Die Nachweise finden sich in den Gesuchsbeilagen 7 bis 13."

Durch diese Behauptung versuchte die Beschwerdegegnerin, die wirtschaftliche Zugehörigkeit der Widerspruchsmarke zum Kaufgegenstand an Hand deren Gebrauchs zu beweisen. Obwohl ihr dieser Beweis nach dem Entscheid der RKGE vom 24. Oktober 2006 nicht gelungen ist, können allfällige Nutzungsbelege für das vorliegende Verfahren von Bedeutung sein. Von den im Zitat genannten Gesuchsbeilagen zeigt die Beilage 7 einen Auszug aus dem Handelsregister ohne Markenbezug; die Beilagen 10, 11, 12 und 13 betreffen andere Marken, deren Zugehörigkeit zum Kaufgegenstand im Verfahren betreffend die Übertragungsregistrierung ebenfalls strittig war. Lediglich die Beilagen 8 und 9 weisen einen Bezug zur Widerspruchsmarke auf. Sie zeigen eine Fotografie von Systemschränken, auf denen in vertikaler Ausrichtung und einmalig das Zeichen EGATROL 8 angebracht ist; diese Schränke sind als in London stehend deklariert und stellen daher für sich allein keinen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz oder in Deutschland dar. Weiter enthalten die Gesuchsbeilagen 8 und 9 Werbemittel, Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Bestellungen und eine Systembeschreibung in englischer Sprache, die entweder nicht datierbar sind oder nicht in den Zeitraum zwischen dem 19. April 1999 und dem 10. Juni 1999 fallen.

Ein rechtserhaltender Eigengebrauch der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdeführerin durch den Unternehmensteil "Kraftwerkautomatisierung" erscheint somit nicht glaubhaft.

**3.3** Um den Eigengebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, bezeichnet die Beschwerdeführerin zudem die auf sie lautende Europäische Patentanmeldung EP 1 130 764 A2 vom 19. Februar 2001 (mit Schutzanspruch für die Schweiz). Die zum Patent angemeldete Erfindung beansprucht eine "Kraftwerksanlage". Unter Ziff. 22 sind "Steuerungen (z.B. vom Typ Egatrol der Anmelderin)" genannt.

Patentdokumente dienen dem Schutz und der Offenbarung von Erfindungen und werden nicht gegenüber den massgeblichen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen verwendet. Abgesehen davon würde eine einmalige Nennung der Widerspruchsmarke nicht ausreichen, um einen ernsthaften und wirtschaftlich sinnvollen Markengebrauch glaubhaft zu machen. Die Erwähnung der Widerspruchsmarke in der von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Patentanmeldung spiegelt nur den Sprachgebrauch der Beschwerdeführerin und lässt damit den rechtserhaltenden Eigengebrauch der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft erscheinen.

**3.4** Ferner rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe diverse Beweismittel mangels Bezugs zur Schweiz oder zu Deutschland nicht berücksichtigt. Dabei habe sie ausser Acht gelassen, dass auch der Gebrauch als Exportmarke rechtserhaltend sei. Zudem sei notorisch bekannt, dass die Beschwerdeführerin über Jahrzehnte mit Technologie aus der Schweiz Kraftwerke und deren Bestandteile inklusive Automation für die weltweite Ausfuhr bereit stelle.

Die fraglichen Beweismittel sind die Beilagen 1–19 sowie einige nicht nummerierte Beilagen zu den Repliken der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren. Es handelt sich um Werbekataloge, Ausdrücke von Websites, Ausbildungsangebote, Verträge und ähnliche Dokumente. Der einzige Bezug zur Schweiz in den Werbekatalogen der Beilagen 1, 2 und 3 ist eine Kontaktangabe jeweils auf der letzten Seite. Ebenda stehen jedoch auch Kontaktangaben für Malaysia und die Vereinigten Staaten von Amerika, womit ein Gebrauch der Kataloge in der Schweiz nicht als ausreichend wahrscheinlich erscheint. Die Beilagen 4 und 5 weisen überhaupt keinen Hinweis auf einen hiesigen Gebrauch der mit der Wider-

spruchsmarke gekennzeichneten Ware auf. In der Pressemitteilung vom 18. Oktober 2000 in Beilage 6 wird darauf hingewiesen, dass die Beschwerdeführerin global tätig ist und mehr als 140'000 Mitarbeiter in 70 Ländern beschäftigt. Beilage 7 betrifft ein Ausbildungsangebot im Power Plant Training Center im schweizerischen Baden; jenes nennt das Zeichen EGATROL zwar, lässt aber nicht auf einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz schliessen. Die Beilagen 8 bis 9 und 11 bis 19 sowie ein Teil der nicht nummerierten Beilagen betreffen Offerten, Bestellungen, Verhandlungsunterlagen und Verträge. Auch diese Dokumente geben keinen Aufschluss darüber, ob die Widerspruchsmarke durch die Beschwerdeführerin für die Ausfuhr aus der Schweiz oder Deutschland gebraucht worden ist. Angaben zu schweizerischen oder deutschen Produktionsorten der Beschwerdeführerin oder ähnlich eindeutige Hinweise fehlen. Das Gleiche gilt für Beilage 10, den "Operating Guidelines" für ein Kraftwerk.

Dass die Exporttätigkeiten der Beschwerdeführerin aus der Schweiz notorisch bekannt sind und daher der Gebrauch der Widerspruchsmarke zur Ausfuhr als glaubhaft erscheinen kann, lässt sich ebenfalls nicht sagen. Mit der Gesuchsbeilage 6 konstatiert die Beschwerdeführerin vielmehr die Internationalität ihrer Tätigkeiten. Die Gesuchsbeilagen 1, 2 und 3 sowie der Internetauftritt der Beschwerdeführerin bestätigen diese (vgl. < <http://www.alstom.com/alstom-worldwide/> >, besucht am 18. September 2013). Somit ist nicht davon auszugehen, dass vom 19. April 1999 bis zum 19. April 2004 sämtliche technologischen Produkte der Beschwerdeführerin aus der Schweiz exportiert worden sind, und lässt sich auch daraus nicht schliessen, dass die Widerspruchsmarke für die Ausfuhr gebraucht worden ist.

Die Beschwerdeführerin hat damit ihren Eigengebrauch der Widerspruchsmarke für die Ausfuhr aus der Schweiz oder aus Deutschland nicht glaubhaft machen können.

**3.5** Als stellvertretenden Markengebrauch macht die Beschwerdeführerin eine stillschweigende Lizenz an die Beschwerdegegnerin und einen Gebrauch durch diese geltend. Insbesondere habe die Beschwerdegegnerin selber einen stellvertretenden Markengebrauch nachgewiesen, indem sie bis zur Entscheid der RKGE vom 24. Oktober 2006 im Verfahren betreffend die Eintragung der Übertragung der Widerspruchsmarke davon ausgegangen sei, Inhaberin der Widerspruchsmarke zu werden und diese Marke bis zur Übertragungsregistrierung rechtmässig nutzen

zu dürfen. Ausser auf die vorinstanzlichen Beweismittel und bestimmte Akten aus dem Verfahren betreffend die Übertragungsregistrierung verweist die Beschwerdeführerin auf das Memorandum of Understanding vom 5. Februar 1999 und den Co-operation Contract vom 9. März 2000.

Ein thematisch einschlägiger Hinweis der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren bezieht sich auf eine Aussage der Beschwerdegegnerin im Verfahren betreffend die Übertragungsregistrierung. Im dortigen Gesuch vom 12. November 2003 hat sich die Beschwerdegegnerin dahingehend geäußert, dass die Beschwerdeführerin die für ihre Kraftwerkenanlagen benötigte Automatisierung seit der Ausgliederung des entsprechenden Geschäftsteils laufend von der Beschwerdegegnerin beziehe, wobei die Kraftwerkautomatisierung auch damals noch unter den gleichen Marken wie all die Jahre vor dem Verkauf des Geschäftsteils erbracht werde. Dieser Passus lässt indessen keine Rückschlüsse auf einen stellvertretenden rechtserhaltenden Markengebrauch durch die Beschwerdegegnerin zugunsten der Beschwerdeführerin zu. Insbesondere stellt diese Aussage keine Vereinbarung dar, aus welcher die Zustimmung der Beschwerdeführerin zur Stellvertretung sowie der korrespondierende Fremdbenutzungswille der Beschwerdegegnerin hervorgehen. Das Gleiche gilt für diejenigen nicht nummerierten Beilagen der vorinstanzlichen Repliken der Beschwerdeführerin (Product Description, Rechnung, Bestellung, Auftragsbestätigung), welche in den relevanten Zeitraum zwischen dem 10. Juni 1999 und 19. April 2004 fallen und die Beschwerdegegnerin mit der Widerspruchsmarke in Verbindung bringen.

Die Akten aus dem Parallelverfahren zeigen, dass die Beschwerdegegnerin die Widerspruchsmarke bis zum Entscheid der RKGE vom 24. Oktober 2006 als ihr Eigentum betrachtete und diese Marke als ihre eigene benutzte. Schon das Gesuch der Beschwerdegegnerin vom 12. November 2003, das Markenregister zu korrigieren und die Widerspruchsmarke im Register auf sie umzuschreiben, lässt das Vorhandensein des für einen stellvertretenden Markengebrauch erforderlichen Fremdbenutzungswillens nicht als glaubhaft erscheinen.

Das von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegte Memorandum of Understanding vom 5. Februar 1999 und der Co-operation Contract vom 9. März 2000 deuten darauf hin, dass eine gewisse Zusammenarbeit beabsichtigt war, beziehungsweise stattfand. Eine Regelung betreffend den Gebrauch der Widerspruchsmarke in einem Stellvertretungsverhältnis findet sich in diesen Dokumenten aber nicht. Die Beschwerdeführerin

kann aus der Existenz solcher Vereinbarungen nichts für eine stillschweigende Markenlizenzierung ableiten. Auch die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben nie gegen den ihr bekannten Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdegegnerin interveniert habe, macht das Bestehen eines Lizenzvertrags zwischen den Parteien nicht glaubhaft. Auch aus einem gemeinsamen Gebrauch der Marke vermöchte die Beschwerdeführerin, solange ihr Eigengebrauch nicht ausreicht und kein Fremdbenutzungswille der Beschwerdegegnerin dargetan ist, nichts für sich geltend zu machen.

Damit lässt sich der Markengebrauch der Beschwerdegegnerin nicht der Beschwerdeführerin zurechnen. Auch ein stellvertretender Markengebrauch erscheint nicht als glaubhaft.

#### **4.**

Abschliessend beruft sich die Beschwerdeführerin darauf, dass die Beschwerdegegnerin durch ihre Nichtgebrauchseinrede widersprüchlich und damit rechtsmissbräuchlich handle. Die Beschwerdegegnerin habe im Verfahren betreffend die Eintragung der Übertragung der Widerspruchsmarke den Gebrauch derselben behauptet und belegt und bestreite im vorliegenden Verfahren deren Gebrauch wider besseres Wissen. Damit beruft sich die Beschwerdeführerin allerdings auf Argumente, die ausserhalb des beschränkten Streitgegenstandes des Widerspruchs- und Widerspruchsbeschwerdeverfahrens liegen. Im vorliegenden Verfahren hat die Beschwerdegegnerin weder vor der Vorinstanz noch vor dem Bundesverwaltungsgericht den hinreichenden Gebrauch der Widerspruchsmarke behauptet. Die Einrede des Rechtsmissbrauchs ist damit abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

#### **5.**

Damit ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1, Art. 64 Abs. 1 VwVG).

**5.1** Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes

hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 m.w.H. *Turbinenfuss [3D]*; Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 m.w.H. *we make ideas work*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 8.1 *Mylife [fig.]/Mylife [fig.]*). Von diesem Erfahrungswert ist auch in diesem Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten für das Beschwerdeverfahren auf Fr. 4'000.– festzulegen. Dieser Betrag ist mit dem in selber Höhe von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

**5.2** Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kostennote der Beschwerdegegnerin fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Wird keine Kostennote eingereicht, setzt es die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht keine Kostennote eingereicht, sondern in seiner Beschwerdeantwort beantragt, die Beschwerde unter den üblichen Entschädigungsfolgen abzuweisen. Im vorliegenden Fall wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. In ihrer Beschwerdeantwort beruft sich die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen auf ihre Ausführungen im vorinstanzlichen Verfahren. In Würdigung dieser Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 500.– (inkl. MWST) für das Beschwerdeverfahren angemessen.

## **6.**

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

## **Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

### **1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie eingetreten werden kann, und die vorinstanzliche Verfügung vom 21. November 2012 bestätigt.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– verrechnet.

**3.**

Für das Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 500.– (inkl. MWST) zu entrichten.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beweisakten zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. MA-Wi bn/06709; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Adrian Gautschi

Versand: 24. Oktober 2013