



Abteilung II
B-6154/2014

Urteil vom 8. September 2022

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Daniel Willisegger, Richter Martin Kayser,
Gerichtsschreiberin Katherina Schwendener.

Parteien

**Institut für Medizinische Fortbildung
IMFororganisation AG in Liquidation,**
(...),
Grundstrasse 16, 6343 Risch,
Beschwerdeführerin,

gegen

Heiko Visarius,
c/o VISARTIS Healthcare GmbH,
Preisegg 19, 3415 Hasle b. Burgdorf,
vertreten durch FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdegegner,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 13518,
CH 488'467 VISARTIS / CH 651'630 VISARTIS.

Sachverhalt:**A.**

Am 26. Februar 2014 erhob die Beschwerdeführerin, damals Inhaberin der Marke CH 488'467 VISARTIS, Widerspruch gegen die Marke CH 651'630 VISARTIS des Beschwerdegegners an die Vorinstanz.

B.

Die Vorinstanz hiess den Widerspruch am 12. September 2014 teilweise gut und auferlegte beiden Parteien die Verfahrenskosten je zur Hälfte.

C.

Mit Beschwerde vom 23. Oktober 2014 focht die Beschwerdeführerin den Entscheid vor Bundesverwaltungsgericht an und verlangt, der Widerspruch sei vollständig gutzuheissen.

D.

Das Beschwerdeverfahren blieb auf wiederholten Antrag beider Seiten vom 3. Dezember 2014 bis 6. Juni 2017 und vom 15. August 2017 bis 18. Februar 2021 für aussergerichtliche Vergleichsverhandlungen sistiert.

E.

Ein Antrag der Widerspruchsgegnerin auf Berichtigung der Widerspruchsmarke wurde von der Vorinstanz mit Verfügung vom 31. August 2015 und eine dagegen erhobene Beschwerde vom Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 26. April 2017 (B-5594/2015) abgewiesen.

F.

Mit Schreiben vom 26. Juni 2017 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde abzuweisen.

G.

Am 30. September 2019 wurde die Beschwerdeführerin vom Handelsregisteramt des Kantons Zug für aufgelöst erklärt und am 3. Dezember 2019 die Visuelle Gestaltung VISART GmbH, Rotkreuz, im Markenregister als neue Inhaberin der Widerspruchsmarke eingetragen.

H.

In Gutheissung eines Teillöschungsgesuchs des Beschwerdegegners verfügte die Vorinstanz am 1. Dezember 2020 die Löschung der Widerspruchsmarke für einzelne Dienstleistungen. Eine dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 4. Januar 2022 ab, soweit es darauf eintrat (B-65/2021). Wegen jenes Verfahrens

blieb das vorliegende Beschwerdeverfahren vom 18. Februar 2021 bis 14. Februar 2022 sistiert.

I.

Mit Beschwerdeantwort vom 2. Mai 2022 beantragte der Beschwerdegegner die Beschwerde abzuweisen.

J.

Mit Instruktionsverfügung vom 20. Juli 2022 erhielt die Visuelle Gestaltung VISART GmbH Gelegenheit zu erklären, sie trete anstelle der Beschwerdeführerin ins Beschwerdeverfahren ein, antwortete aber nicht darauf.

K.

Eine mündliche Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

L.

Auf weitere Vorbringen der Beteiligten wird, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 7 Abs. 1 VwVG; Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Es prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und auf eine Beschwerde einzutreten ist (BVGE 2007/6 E. 1 S. 45).

1.2. Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist als Verfügungsadressatin besonders berührt (Art. 48 Abs. 1 Bst. a und b VwVG). Um zur Beschwerde berechtigt zu sein, bedarf sie darüber hinaus eines schutzwürdigen Interesses an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung (Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG).

Dieses Interesse kann rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein, das mit der Beschwerde verlangte Urteil muss aber noch im Urteilszeitpunkt geeignet sein, die rechtliche oder tatsächliche Situation der Beschwerdeführerin darauf zu verbessern und zu beeinflussen, weshalb von ihr ein aktuelles, persönliches und praktisches Interesse am Verfahrensgegenstand, nicht bloss am formellen Verfahren, verlangt wird (BGE 145 II 259 E. 2.3; 136 III 497

E. 2.2; Urteile des BVGer B-2390/2019 vom 26. August 2019 E. 3.2 und C-7997/2015 vom 24. April 2018 E. 1.5.3).

1.3. Könnte sich die gerügte Rechtsverletzung jederzeit wiederholen, wäre ihre rechtzeitige gerichtliche Überprüfung zudem im Einzelfall kaum je möglich und liegt die Beurteilung wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung im öffentlichen Interesse, wird ausnahmsweise auf ein aktuelles und praktisches Interesse der beschwerdeführenden Person verzichtet ("virtuelles Interesse"; vgl. BGE 139 I 206 E. 1.2.3; 136 III 497 E. 1.1; Urteil des BGer 2C_1004/2014 vom 5. Oktober 2015 E. 1.2.2).

2.

2.1. Wird während eines hängigen Widerspruchs- oder Widerspruchsbeschwerdeverfahrens die Widerspruchsmarke auf einen Dritten übertragen, ist somit die Legitimation des bisherigen Inhabers in Frage gestellt, in eigenem Namen Beschwerde führen bzw. das Verfahren fortsetzen zu können. In solchen Fällen wendeten die Eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) und das Bundesverwaltungsgericht früher, mangels einer spezifisch markenrechtlichen Regel, Art. 21 Abs. 2 BZP (SR 273) i.V.m. Art. 4 VwVG an, welcher lautet:

²Die Zuständigkeit des Gerichts wird durch nachherige Änderung der sie begründenden Tatsachen nicht berührt. Die Veräusserung der im Streite liegenden Sache oder die Abtretung des streitigen Anspruchs während der Rechtshängigkeit bleibt ohne Einfluss auf die Legitimation zur Sache.

Mit der "im Streite liegenden" Sache wird zwar, übertragen auf Widerspruchsverfahren, nur die *angefochtene* Marke, deren Eintragung im Streit liegt, erwähnt. Die Rechtsprechung hat die Bestimmung aber stets auch auf Beschwerdefälle angewendet, in welchen die *Widerspruchsmarke* weiterübertragen wurde. Einer beschwerdeführenden Partei blieb das schutzwürdige Interesse in analoger Anwendung von Art. 21 Abs. 2 BZP nach Veräusserung der Widerspruchsmarke erhalten (vgl. Urteile des BVGer B-1426/2018 vom 28. April 2020 E. 10.2.3 "Sparks/Sparkchief"; Entscheid der RKGE in sic! 2005 S. 757 E. 1 "Boss/Airboss"; vgl. auch Art. 17 BZP) und einem beschwerdegegnerischen Veräusserer desgleichen dessen Passivlegitimation (vgl. Urteile des BVGer B-4864/2013 vom 17. Februar 2015 E. 1.3 "Omega/Ou mi jia [fig.]"; B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 1.2 "Skype in/Skype out" und B-7501/2006 vom 13. März 2007 E. 2 "Nordic Walking"; Entscheid der RKGE in: sic! 2004 S. 777 E. 1 "Lonsdale", Entscheid der RKGE, in: sic! 2001 S. 424 E. 2 "Poxilith/Porolith [fig.]").

2.2. Am 1. Dezember 2021 ist Art. 4a der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111] in Kraft getreten. Danach ist Art. 83 ZPO (SR 272) sinngemäss anwendbar, wenn der strittige Schutztitel während eines hängigen Verfahrens veräussert wird.

Art. 83 ZPO lautet:

6. Kapitel: Parteiwechsel

¹Wird das Streitobjekt während des Prozesses veräussert, so kann die Erwerberin oder der Erwerber an Stelle der veräussernden Partei in den Prozess eintreten.

²Die eintretende Partei haftet für die gesamten Prozesskosten. Für die bis zum Parteiwechsel aufgelaufenen Prozesskosten haftet die ausscheidende Partei solidarisch mit.

³In begründeten Fällen hat die eintretende Partei auf Verlangen der Gegenpartei für die Vollstreckung des Entscheides Sicherheit zu leisten.

⁴Ohne Veräusserung des Streitobjekts ist ein Parteiwechsel nur mit Zustimmung der Gegenpartei zulässig; besondere gesetzliche Bestimmungen über die Rechtsnachfolge bleiben vorbehalten.

Gleich wie bisher Art. 21 Abs. 2 BZP macht Art. 83 Abs. 1 ZPO eine Ausnahme vom grundsätzlichen Verbot eines Parteiwechsels ohne Zustimmung der Gegenpartei in Art. 17 Abs. 1 BZP bzw. Art. 83 Abs. 4 ZPO. Anstatt die bestehende Partei wie bisher beizubehalten verleiht die neue Norm aber dem Markenerwerber das Recht, ohne Zustimmungserfordernis an ihrer Stelle ins Verfahren einzutreten.

2.3. Als Ausführungsbestimmung von Art. 17 MSchG (vgl. Art. 73 MSchG) schafft Art. 4a MSchV keine neue Verfahrensordnung, sondern ermöglicht wie Art. 21 Abs. 2 BZP eine fortgeführte Interessenwahrung trotz Markenübergang, wenn auch neu unter der Berücksichtigung, dass der Erwerber in der Regel unmittelbarer am Ausgang des hängigen Verfahrens interessiert ist als der Veräusserer. Der zeitlich begrenzten Passivlegitimation des Markenveräusserers nach Art. 17 Abs. 3 MSchG entspricht Art. 4a MSchV besser als bisher Art. 21 Abs. 2 BZP. Mit dieser ausdrücklichen Verweisnorm erübrigt sich zudem die Diskussion, ob in Markenverwaltungsverfahren die BZP oder die ZPO besser zur analogen Anwendung geeignet ist (vgl. dazu GREGOR WILD, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. Bern 2017, Art. 31, N 25 und 35 f.; BERNARD VOLKEN, in: Lucas David/Markus R. Frick, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. Basel 2017, Art. 31 N. 17; vgl. Urteil des BVGer

B-1426/2018 vom 28. April 2020 E. 9.1.2.3 "Sparks/Sparkchief"). Abzulehnen wäre es hingegen Art. 4a MSchV nur auf übertragene *angefochtene* Marken anzuwenden und bei Übertragung der *Widerspruchsmarke* weiterhin Art. 21 Abs. 2 BZP anzuwenden (siehe vorne E. 2.1).

2.4. Als Verfahrensbestimmung ist Art. 4a MSchV intertemporalrechtlich auch auf Fälle anwendbar, die bei seinem Inkrafttreten bereits hängig waren, soweit es nicht um Fragen geht, deren Rechtsfolgen schon eingetreten sind (vgl. BGE 132 V 368 E. 2.1-2.2; 130 V 1 E. 3.2). Wer eine Marke, gestützt auf die er an einem Markenverfahren beteiligt ist, während des Verfahrens auf einen Dritten überträgt, hat die Behörde hierüber zu informieren, dem Erwerber den Rechtsstreit anzuzeigen und trägt widrigenfalls die prozessualen Folgen (Art. 13 Abs. 1 VwVG), auch wenn Verfahren und/oder Übertragung aus dem Markenregister ersichtlich sind.

3.

3.1. Die Beschwerdeführerin hat ihr Domizil eingebüsst und wurde ihrem Handelsregistereintrag zufolge am 30. September 2019 vom Handelsregisteramt für aufgelöst erklärt, da die ihr zur Begründung eines neuen Domizils angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen war (vgl. Art 135 der Handelsregisterverordnung [HRegV, SR 221.411]). Da ihre Liquidation nicht abgeschlossen ist, gilt sie jedoch, im Unterschied zu inexistenten Personen (vgl. Urteil des BVGer A-4042/2013 vom 5. August 2013 E. 1.5), noch als parteifähig (vgl. Urteil des BVGer B-3749/2016 vom 10. Januar 2018 E. 2.3).

3.2. Nachdem die Beschwerdeführerin die Widerspruchsmarke auf die Visuelle Gestaltung VISART GmbH, Rotkreuz, übertragen hat, die am 3. Dezember 2019 im Schweizer Markenregister als neue Inhaberin eingetragen wurde, ist sie vom Gegenstand der angefochtenen Verfügung nicht mehr betroffen und hat kein schutzwürdiges Interesse mehr an der Beurteilung der Beschwerde. Dass die gerügte Rechtsverletzung einer gerichtlichen Überprüfung dadurch wiederholt entgehen könnte (vgl. E. 1.3), droht nicht, sondern die Erwerberin kann in die Rolle der Beschwerdeführerin eintreten (vgl. E. 2.2).

3.3. Die Erwerberin hat ihren Sitz am früheren Sitz der Beschwerdeführerin, der mit ihrer Zustelladresse übereinstimmt. Sie ist mit dieser wirtschaftlich verknüpft und hatte darum schon bei Erwerb der Marke vom vorliegenden Verfahren Kenntnis, nie aber erkennen lassen, daran teilnehmen zu wollen. Unter Hinweis auf Art. 4a MSchV erhielt sie mit Verfügung vom 20. Juli 2022 ausdrücklich Gelegenheit zu erklären, dass sie anstelle der

Beschwerdeführerin ins Beschwerdeverfahren eintrete, wobei ohne Erklärung aufgrund der vorliegenden Akten entschieden werde. Die Erwerberin antwortete nicht und verzichtete gar darauf, die eingeschriebene Sendung auf der Post abzuholen, womit diese als zugestellt gilt (Art. 20 Abs. 2^{bis} VwVG, vgl. BGE 142 IV 201 E. 2.3; 127 I 31 E. 2 f.). Damit hat die Visuelle Gestaltung VISART GmbH stillschweigend auf ihre Teilnahme am Beschwerdeverfahren verzichtet.

Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten.

4.

4.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt der Beschwerdegegner als obsiegend und sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Widerspruchsverfahren sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE), unter Berücksichtigung des Aufwands für die lange Verfahrenssistierung auf Antrag der Parteien. Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss" [3D]). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten sind total mit Fr. 3'000.– zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– zu entnehmen.

4.2. Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Der Beschwerdegegner hat eine Kostennote über Fr. 3'060.– eingereicht, die unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) gerechtfertigt erscheint.

4.3. Da die Beschwerdeführerin in Liquidation ist und ihren Sitz eingebüsst hat, womit sie ihre aktienrechtliche Pflicht des statutarischen Mindestinhalts verletzt (vgl. Art. 626 Ziff. 1 OR), kann sie nur noch unter dem erschwerten Nachweis des Hauptsitzes ihrer Verwaltung betrieben werden (Art. 46 Abs. 2 SchKG [SR 281.1]) und wird die Parteientschädigung möglicherweise uneinbringlich. Es rechtfertigt sich deshalb, den Überschuss des Kostenvorschusses von Fr. 1'000.– dem Beschwerdegegner herauszugeben und an die Parteientschädigung anzurechnen (Art. 64 Abs. 4 VwVG).

5.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt und dem einbezahlten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– entnommen.
Der Überschuss von Fr. 1'000.– wird als Anzahlung an die Parteientschä-
digung verwendet (Ziff. 3).

3.

Die Beschwerdeführerin hat dem Beschwerdegegner eine Parteientschä-
digung für das Beschwerdeverfahren von Fr. 3'060.– zu entrichten. Der
Überschuss des Kostenvorschusses von Fr. 1'000.– (Ziff. 2) wird dem Be-
schwerdegegner ausgehändigt und auf die Parteientschädigung angerech-
net.

4.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, den Beschwerdegegner und
die Vorinstanz.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Katherina Schwendener

Versand: 14. September 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben;
Beilage: Beschwerdebeilagen zurück)
- den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilage:
Rückerstattungsformular; Beschwerdeantwortbeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 13518; Einschreiben;
Beilage: Vorakten zurück)