



Urteil vom 1. April 2019

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.

Parteien

Quantex AG,
Pourtalèsstrasse 97, 3074 Muri b. Bern,
vertreten durch die Rechtsanwälte
lic. iur. Bernard Volken und Nicolas Bischoff,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

Quantedge Capital Pte. Ltd.,
15-00 Bea Building, 60 Robinson Road,
SG-068892 Singapore,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. iur. Markus Frick und Annemarie Lagger,
Walder Wyss AG,
Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 15008;
CH 566'528 QUANTEX / IR 1'296'619 QUANTEDGE (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Am 28. April 2016 erfolgte die Notifikation der internationalen Registrierung IR 1'296'619 "QUANTEDGE (fig.)" der Beschwerdegegnerin durch die World Intellectual Property Organization (WIPO). Die Marke beansprucht, unter anderem für das Gebiet der Schweiz, Schutz für folgende Dienstleistungen:

Klasse 36

Administration de placement de fonds; administration de placements, administration de fonds de placement; services de conseil en matière de placements financiers; gestion de fonds financiers; investissements financiers; services de fonds d'investissement financier; services de gestion de placements financiers; services de recherche en matière d'investissements financiers; placement de fonds; services d'investissement; analyses en matière d'investissements; gestion d'actifs d'investissement; services de conseillers en placements; gestion de fonds d'investissement; services de gestion d'investissements; placements de fonds; recherches en matière d'investissements; surveillance de fonds de placement; fourniture d'informations en matière d'investissements.

B.

Am 19. Juli 2016 erhob die Beschwerdeführerin gegen die veröffentlichte Schutzausdehnung vollumfänglich Widerspruch.

Die Beschwerdeführerin stützt sich auf ihre am 5. September 2007 bei der Vorinstanz hinterlegten und am 23. Januar 2008 publizierten Schweizer Wortmarke 566'528 "QUANTEX". Sie beansprucht unter anderem Schutz für folgende Dienstleistungen:

Klasse 36

Versicherungs- und Finanzwesen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermögensverwaltung; zur Verfügungstellen von Finanz-Informationen über Computersysteme; Finanzdienstleistungen mittels Computersysteme; interaktive elektronische Abwicklung von Finanzdienstleistungen via globale Computer-Netzwerke; Geldgeschäfte; Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen; Finanztransaktionen; Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements; Immobilienwesen; Erstellen von Finanzberichten; Bewertung von Finanzanlagen; finanzielles Sponsoring im Bereich von Kultur, Sport und Forschung; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen.

C.

Mit Stellungnahme vom 9. November 2016 beantragte die Beschwerdegegnerin, der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung machte sie unter anderem geltend, die Widerspruchsmarke sei nicht in rechtserhaltender Weise verwendet worden.

D.

Die Beschwerdeführerin reichte mit Replik vom 22. März 2017 Gebrauchsdokumente ein und beantragte, in Bestätigung des Widerspruchs vom 19. Juli 2016 sei der angefochtenen Marke der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu verweigern.

E.

Mit Duplik vom 7. August 2017 hielt die Beschwerdegegnerin an ihrem Antrag auf Abweisung des Widerspruchs fest. Die eingereichten Gebrauchsbefugnisse seien nicht geeignet, einen ernsthaften Gebrauch für die diversen beanspruchten Finanzdienstleistungen in Klasse 36 darzutun.

F.

Mit Verfügung vom 25. Juni 2018 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Zur Begründung führte sie aus, die Beschwerdeführerin habe den Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Dienstleistungen "Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds" sowie "Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements" nicht glaubhaft gemacht. Da sich somit der Widerspruch auf kein durchsetzbares Recht stütze, sei er ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen.

G.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 13. August 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit dem Antrag:

"Der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum im Widerspruchsverfahren Nr. 15'008 vom 25. Juni 2018 sei aufzuheben und der internationalen Registrierung Nr. 1'296'619 "QUANTEDGE (fig.)" der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu verweigern.

Eventualiter sei der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum im Widerspruchsverfahren Nr. 15'008 vom 25. Juni 2018 aufzuheben und die Sache zur Beurteilung der relativen Ausschlussgründe an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolge"

Zur Begründung führt sie aus, die Vorinstanz habe die Verhandlungsmaxime verletzt, indem sie entgegen den Anträgen und Begründung der Beschwerdeführerin den rechtserhaltenden Gebrauch nur für "Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds" sowie "Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements" geprüft habe. Eventualiter werde daher beantragt, dass der rechtserhaltende Gebrauch auch bezüglich der restlichen Dienstleistungen der Klasse 36 geprüft und der Widerspruch gestützt darauf gutgeheissen werde (vgl. Rz. 21 f. der Beschwerde). Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz habe willkürlich gehandelt, indem sie den eingereichten Unterlagen einen Gebrauch der Widerspruchsmarke für Vermögensverwaltung zwar entnommen, einen rechtserhaltenden Gebrauch aber verneint habe. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb mit dem Nachweis der von ihr durchgeführten Präsentationen in Verbindung mit den weiteren Unterlagen nicht glaubhaft gemacht werden können, dass eine Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements unter der Widerspruchsmarke angeboten werde. Als bewilligte Vermögensverwalterin sei sie gesetzlich verpflichtet, eine objektive Beratung ihrer Kundschaft durchzuführen.

H.

Mit Beschwerdeantwort vom 25. Oktober 2018 beantragt die Beschwerdegegnerin die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, die Beschwerdeführerin scheitere auch in ihrer Beschwerde an der Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke. Sie habe den Streitgegenstand selber auf die zwei Dienstleistungen "Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds" sowie "Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements" beschränkt und sei am Gebrauchsnachweis gescheitert. Den Gebrauch für die restlichen Dienstleistungen in Klasse 36 habe sie mit keinem Wort substantiiert geschweige denn Beweismittel dazu vorgelegt.

I.

Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 29. Oktober 2018, die Beschwerde abzuweisen und auf den in Randziffer 21 der Beschwerde formulierten Eventualantrag nicht einzutreten. Zur Begründung bringt sie vor, das Widerspruchsverfahren unterliege der Dispositions- und der Verhandlungsmaxime. Aufgrund der Ausführungen der Beschwerdeführerin sei sie davon ausgegangen, dass sie lediglich die Glaubhaftmachung des Gebrauchs für "Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds" sowie "Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements" festzustellen habe.

J.

Mit Replik vom 14. Dezember 2018 hält die Beschwerdeführerin an ihren Rechtsbegehren fest. Sie führt aus, sie sei im Widerspruchsverfahren nicht verpflichtet gewesen anzugeben, welcher Gebrauchsbeleg für welche Dienstleistung der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden solle, da die eingereichten Gebrauchsbelege grundsätzlich für alle in Frage kommenden Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen seien. Um von dieser Ausgangslage zulasten der Beschwerdeführerin abzuweichen, bedürfe es eines entsprechenden Antrags der Beschwerdeführerin. Ein solcher liege indessen nicht vor. Der Widersprechenden im vorliegenden Verfahren aber dennoch einen solchen Antrag zu unterstellen, der vom Verfahren gar nicht verlangt werde und den die Widersprechende auch nicht gestellt habe, komme einer Rechtsverweigerung gleich. Im Weiteren bestritt die Beschwerdeführerin die Aussage der Beschwerdegegnerin, wonach im Widerspruchsverfahren eine Substantiierungspflicht wie im Zivilprozess gelte. Würde eine Substantiierungspflicht wie im Zivilprozess gelten und bringe die Widersprechende substantiierte Tatsachenbehauptungen vor, müssten diese von der Widerspruchsgegnerin substantiiert bestritten werden.

K.

Mit Eingabe vom 31. Januar 2019 verzichtete die Beschwerdegegnerin auf die Einreichung einer Duplik.

L.

Mit Duplik vom 28. Februar 2019 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde vom 13. August 2018 sei vollumfänglich abzuweisen. Sie führt aus, wie beim Eintragungsverfahren treffe die Parteien eine Mitwirkungspflicht mit der Auswirkung, dass bei Einreichen von Gebrauchsbelegen die Widersprechende für jede vorgebrachte Tatsache die angebotenen Beweismittel mit Verweis auf das Beilagenverzeichnis nennen sollte. Es könne somit nicht genügen, kommentarlos ein Bündel von Gebrauchsbelegen einzureichen. Es müsse klar und präzise angegeben werden, für welche Dienstleistungen der Gebrauch glaubhaft gemacht werde und welche Beweismittel für die einzelnen Dienstleistungen massgebend seien. Diese Obliegenheit sei umso wichtiger, je komplexer die Aktivitäten der Widersprechenden seien, da es aufgrund ihres Fachwissens an ihr sei, das Institut über diese zu informieren. Im Weiteren seien die Voraussetzungen für das Vorliegen einer formellen Rechtsverweigerung im engeren Sinne nicht gegeben, da das Institut mit Endentscheid vom 27. Juni 2018 eine Verfügung erlassen habe. Es liege auch keine implizite Rechtsverweigerung vor. Das Institut gehe demnach davon aus, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Replik

nicht eine eigentliche Rechtsverweigerung geltend gemacht habe, sondern eher eine falsche rechtliche Würdigung der rechtlichen Fragestellungen. Eine solche sei jedoch zu verneinen.

M.

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

N.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich sind, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur 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 und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 Bst. a-b des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. b VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

1.2 Die Vorinstanz hat ihre Prüfung auf die Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke beschränkt, sie verneint und den Widerspruch deswegen ohne Prüfung der Frage der Verwechslungsgefahr abgewiesen. Ein schutzwürdiges Interesse der Beschwerdeführerin ist damit nach ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts nur für die Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs zu bejahen und die Sache bei Gutheissung der Beschwerde zur Prüfung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG; Urteile des BVGer B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 1.2 "WHEELS/WHEELY"; B-3547/2013 vom 1. April 2014 E. 2 "KOALA/Koala [3D]"; B-6378/2011 vom 15. August 2013 E. 2 "Fuciderm/Fusiderm").

1.3 Auf das Hauptbegehren ist daher nicht einzutreten. Was den Eventualstandpunkt betrifft, ist dagegen auf die Beschwerde einzutreten.

2.

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 innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG).

2.1 Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme an die Vorinstanz den Nichtgebrauch der älteren Marke, hat der Widersprechende anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Gebrauchsfrist ist dabei vom Zeitpunkt der Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Marke durch den Widerspruchsgegner an rückwärts zu bestimmen (Urteile des BVGer B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.1 "WHEELS/WHEELY"; B-3547/2013 vom 1. April 2014 E. 3.3 "KOALA/Koala [3D]"; B-6378/2011 vom 15. August 2013 E. 3.1 "Fuciderm/Fusiderm"). Bei der Glaubhaftmachung des Gebrauchs kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien gemäss 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 BVGer B-7210/2017 vom 9. Mai 2018 E. 3.1 "SCHELLEN-URSLI/Schellenursli"; B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.1 "WHEELS/WHEELY").

2.2 Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern überwiegend wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung der Behörde, doch muss sie zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B-7210/2017 vom 9. Mai 2018 E. 3.3 "SCHELLEN-URSLI/Schellenursli"; B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.6 "WHEELS/WHEELY"; B-3547/2013 vom 1. April 2014 E. 3.7 "KOALA/Koala [3D]").

2.3 Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung (KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 9). Diese setzt voraus, dass die Marke

- nach Art einer Marke,
- im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen,
- im Wirtschaftsverkehr,
- im Inland respektive für den Export,
- ernsthaft sowie
- in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form

gebraucht worden ist (Urteile des BVGer B-7487/2010 vom 28. Juni 2011 E. 3 "sparco" [fig.]/SPARQ"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3 – "fünf Streifen [fig.] / fünf Streifen [fig.]"; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 9, 12 ff., 35, 37 ff., 46 ff. und 61; BERNARD VOLKEN, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017 [nachfolgend: BSK MSchG-VOLKEN], Art. 11, Rz. 6).

2.4 Aufgrund der Unkörperlichkeit von Dienstleistungen sind die Möglichkeiten, eine Marke im Zusammenhang mit einer Dienstleistung zu verwenden, beschränkter als im Zusammenhang mit einer im Detailhandel vertriebenen Ware (Urteil des BVGer B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 5.6 "WHEELS/WHEELY", mit weiteren Hinweisen). In der Lehre wird daher allgemein dafür gehalten, bei Dienstleistungsmarken, die auch in der Firma des Erbringers erscheinen, eine gewisse Grosszügigkeit bei der Anerkennung des rechtserhaltenden Gebrauchs walten zu lassen (vgl. etwa MARKUS WANG, a.a.O., Art. 11, Rz. 24; BSK MSchG-VOLKEN, Art. 11, Rz. 23 und 28; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 16 f.).

3.

Die Beschwerdegegnerin erhob im Widerspruchsverfahren mit ihrer ersten Eingabe vom 9. November 2016 die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. Die Beschwerdeführerin hat somit den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für den Zeitraum zwischen dem

9. November 2011 und dem 9. November 2016 glaubhaft zu machen. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch wurden von der Beschwerdeführerin nicht vorgebracht.

4.

4.1 Mit vorinstanzlicher Replik vom 22. März 2017 legte die Beschwerdeführerin insgesamt 108 Gebrauchsbelege ins Recht und bestätigte ihr auf Verweigerung des Schutzes für die angefochtene Marke lautendes Rechtsbegehren.

Aus einer Äusserung der Beschwerdeführerin zur Gleichartigkeit der beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 36 (Rz. 7 der Replik) und ihrem Zwischenfazit, wonach sie mit den eingereichten Unterlagen den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke für die Dienstleistungen "Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds" und "Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements" ohne weiteres glaubhaft gemacht habe (Rz. 18 der Replik), schloss die Vorinstanz unter Berufung auf die Verhandlungsmaxime, dass die Beschwerdeführerin nur bezüglich der vorgenannten Dienstleistungen die Feststellung des rechtserhaltenden Gebrauchs beantragt habe (Rz. B.17 der angefochtenen Verfügung), was von der Beschwerdeführerin bestritten wird.

4.2 Prozessuale Vorbringen der Parteien sind nach dem Vertrauensprinzip auszulegen. Ihnen ist danach derjenige Sinn beizulegen, den ihnen der Empfänger in guten Treuen beimessen durfte und musste. Dabei ist zwar primär vom Wortlaut der Erklärung auszugehen. Deren einzelne Teile sind jedoch nicht isoliert, sondern im Zusammenhang zu betrachten (Urteil des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 8.1 "Yello", mit Verweis u.a. auf BGE 133 III 61 E. 2.2.1; BGE 113 II 49 E. 1a und b; Urteil des BGer 4A_588/2009 vom 25. Februar 2010 E. 3.5).

4.3 Der auf zwei Dienstleistungen eingeschränkten Prüfung der Gebrauchsbelege durch die Vorinstanz steht einerseits das Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin in der vorinstanzlichen Replik gegenüber, welches "in Bestätigung des Widerspruchs" auf "vollumfängliche" Verweigerung des Schutzes für die angefochtene Marke lautete. Andererseits würdigte die Vorinstanz nicht das Schlussfazit der Beschwerdeführerin, wonach sie durch die eingereichten Unterlagen den Gebrauch ihrer Marke für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 rechtsgenügend glaubhaft gemacht habe (Rz. 23 der Replik).

Die Vorinstanz räumt in ihrer Vernehmlassung implizit ein, dass sie den Widerspruch zwischen dem Zwischen- und dem Schlussfazit erkannt hat, geht jedoch davon aus, dass das Zwischenfazit "jegliche Unsicherheit" beseitigt habe, weshalb sie darauf verzichtet habe, der Beschwerdeführerin eine kurze Frist zur Verbesserung einzuräumen (Art. 52 Abs. 2 VwVG).

Zu Gunsten der Vorinstanz ist festzuhalten, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer Replik bezüglich der hier strittigen Fragestellung unklar respektive widersprüchlich ausgedrückt hat. Aus der Gesamtheit der prozessualen Äusserungen der Beschwerdeführerin, insbesondere aus dem Rechtsbegehren und dem Schlussfazit, geht jedoch klar hervor, dass die Beschwerdeführerin keine einschränkende Prüfung ihrer Gebrauchsbelege verlangte. Mit ihrer Fokussierung auf die Dienstleistungen "Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds" und "Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements" wollte die Beschwerdeführerin das Augenmerk der Vorinstanz nachvollziehbar auf die ihrer Ansicht nach meistbetroffenen Dienstleistungen lenken.

Die Ansicht, wonach die Beschwerdeführerin keine einschränkende Prüfung ihrer Gebrauchsbelege verlangte, vertrat implizit auch die Beschwerdegegnerin in ihrer vorinstanzlichen Duplik vom 7. August 2017, in welcher diese den Schluss zog, die von der Beschwerdeführerin eingereichten Gebrauchsbelege seien nicht geeignet, einen ernsthaften Gebrauch für die "diversen beanspruchten Finanzdienstleistungen in Klasse 36" darzutun. Entgegen dieser Ausführung machte die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort geltend, die Beschwerdeführerin habe nirgends substantiiert, dass die eingereichten Belege den Markengebrauch in Bezug auf die "restlichen – und dabei welche denn genau? – beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 36" belegen sollten. Der Beschwerdegegnerin ist zwar zuzustimmen, dass aufgrund der geltenden Verhandlungsmaxime von einer Substantiierungspflicht der Parteien auszugehen ist (vgl. Urteil des BVGer B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 5.4 "HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland"; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2013, Rz. 144). Diese geht indessen nicht so weit, dass die Widersprechende bereits bei ihrer erstmaligen Einreichung der Gebrauchsbelege zwingend glaubhaft zu machen hat, welcher Gebrauchsbeleg den Gebrauch für welche beanspruchte Ware oder Dienstleistung belege. Es reicht, wenn die Widersprechende aufgrund einer konkreten Bestreitung der Widerspruchsgegnerin die mit Gebrauchsbelegen untermauerte pauschale Behauptung des rechtserhaltenden Gebrauchs in einer weiteren Eingabe auf die einzelnen

beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zergliedert und so darlegt, hinsichtlich welcher Waren oder Dienstleistungen die Widerspruchsmarke ihrer Ansicht nach rechtserhaltend gebraucht worden ist (vgl. DANIEL GLASL, in: DIKE-Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 55, Rz. 22; THOMAS SUTTER-SOMM / CLAUDE SCHRANK, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 55, Rz. 26). Da die Beschwerdegegnerin in ihrer vorinstanzlichen Duplik die pauschale Behauptung der Beschwerdeführerin nicht bezüglich einzelner Dienstleistungen bestritten hat, darf sie ihr nicht im Beschwerdeverfahren vorwerfen, sie sei ihrer Substantiierungspflicht nicht nachgekommen.

Indem die Vorinstanz darauf verzichtet hat, der Beschwerdeführerin eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ihrer Replik einzuräumen, respektive indem sie die prozessualen Äusserungen der Beschwerdeführerin einseitig gewürdigt hat, hat sie darum Verfahrensvorschriften des Bundesrechts (Art. 52 Abs. 2 VwVG und Art. 9 BV) verletzt.

4.4 Die Sache ist zur Behebung der festgestellten Verletzung (vgl. REGINA KIENER/WALTER KÄLIN/JUDITH WYTTENBACH, Grundrechte, 3. Aufl. Bern 2018, S. 83) und zwecks Prüfung der Gebrauchsbelege hinsichtlich der weiteren von der Widerspruchsmarke in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen, nämlich:

Versicherungs- und Finanzwesen; Vermögensverwaltung; zur Verfügungstellen von Finanz-Informationen über Computersysteme; Finanzdienstleistungen mittels Computersysteme; interaktive elektronische Abwicklung von Finanzdienstleistungen via globale Computer-Netzwerke; Geldgeschäfte; Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen; Finanztransaktionen; Immobilienwesen; Erstellen von Finanzberichten; Bewertung von Finanzanlagen; finanzielles Sponsoring im Bereich von Kultur, Sport und Forschung; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen.

in Gutheissung des in Rz. 22 der Beschwerde formulierten Eventualantrags an die Vorinstanz zurückzuweisen.

4.5 Bei diesem Resultat kann offen bleiben, ob der Vorinstanz Rechtsverweigerung (Art. 46a VwVG i.V.m. Art. 29 Abs. 1 BV) vorgeworfen werden kann. Denn bei Gutheissung einer Rechtsverweigerungsbeschwerde wäre die Rechtsfolge dieselbe, d.h. die Sache wäre mit der Anweisung, darüber zu entscheiden, an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Urteile des BVGer A-3567/2013 vom 6. August 2013 E. 1.1.4; A-6471/2009 vom 2. März 2010

E. 3.2; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, a.a.O., Rz. 1312; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. Basel 2013, Rz. 5.25).

5.

5.1 Im Weiteren vertritt die Vorinstanz die Ansicht, dass die Widerspruchsmarke nicht im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht worden sei. Die Prüfung beschränkte sie wie ausgeführt auf die Dienstleistungen "Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds" sowie "Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements". Nachfolgend ist daher lediglich zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht einen Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beiden genannten Dienstleistungen verneint hat. Die Vorinstanz erklärte in dieser Hinsicht, die alleinige Möglichkeit, dass bei der Präsentation der von der Beschwerdeführerin angebotenen Fonds mithilfe der Anlegerinformation allenfalls auch eine Beratung erfolge, sei ungenügend für die Glaubhaftmachung eines rechtserhaltenden Gebrauchs für "Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements". Gefordert seien Belege, aus welchen eine eigenständige Kommerzialisierung dieser Beratungsdienstleistung unter dem Widerspruchszeichen hervorgehen würde. Direkte Hinweise, dass unter dem Zeichen "QUANTEX" die Dienstleistung "Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds" angeboten würden, fehlten ebenfalls. So fehlten etwa Unterlagen betreffend Entschädigungen von der Fondsleitung an die Beschwerdeführerin für deren Vermittlertätigkeit. Die in der Funktion als Vermögensverwalter bzw. Investment Manager angebotenen Fondsmanagementdienstleistungen könnten schliesslich weder mit einer Vermittlungs- noch einer Beratungsdienstleistung gleichgesetzt werden.

Die Beschwerdeführerin hält dagegen, sie biete verschiedene Fonds an, die unterschiedliche Kundenbedürfnisse abdeckten. Die Beratung der Kunden bezüglich Finanzplanung sei ein wichtiger Aspekt ihrer Tätigkeit. Diese Beratung erfolge unter anderem anlässlich ihrer Präsentationen, welche unter der Widerspruchsmarke durchgeführt würden. Sie sei eine von der FINMA bewilligte Vermögensverwalterin von kollektiven Kapitalanlagen und sei entsprechend verpflichtet, eine objektive Beratung ihrer Kundschaft durchzuführen.

5.2 Die Beschwerdeführerin hat mit ihrer vorinstanzlichen Replik folgende Schriftstücke ins Recht gelegt:

- Auszüge von der Website *www.quantex.ch* (Replikbeilagen 1-2)
- Unterlagen von Präsentationen über "QUANTEX"-Fonds im Zeitraum zwischen Mai 2008 bis April 2016 (Replikbeilagen 3-13)
- Jahresberichte über "QUANTEX"-Fonds im Zeitraum zwischen 2008 und 2016 (Replikbeilagen 14-42)
- Zwei Medienberichte vom September/Oktober 2014 (Replikbeilagen 43+44)
- Undatierte Publikation "Keine schlaflosen Nächte mit dem Quantex Nebenwerte Fonds" (Replikbeilage 45)
- Produktinformationsblatt Quantex Strategic Precious Metal Fund vom Februar 2013 (Replikbeilage 46)
- Anlegerinformationen vom Zeitraum zwischen Juli 2011 und Februar 2016 (Replikbeilagen 47-67)
- Factsheets zu einzelnen "QUANTEX"-Fonds vom Zeitraum zwischen Dezember 2010 und Dezember 2016 (Replikbeilagen 68-102)
- Fondsverträge vom Juni 2011 bis August 2016 (Replikbeilagen 103-106)
- Anlegerbrief "Quantex Werte" vom Oktober 2016 (Replikbeilage 107)
- Übersicht der Anlegerbriefe "Quantex Werte" des Jahres 2015 (Replikbeilage 108)

Einige der vorgenannten Beilagen stammen nicht vom relevanten Zeitraum (9. November 2011 bis 9. November 2016) und sind daher bei der nachfolgenden Prüfung auszuscheiden. Dabei handelt es sich um folgende Unterlagen:

- Präsentationen vom Mai 2008, Januar 2009, Januar 2010, Mai 2011 und Oktober 2011 (Replikbeilagen 3, 8, 10, 11, 12)
- Jahresberichte von 2008 – 2011 (Replikbeilagen 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 35, 36, 37)

- Anlegerinformationen vom Juli 2011 (Replikbeilage 52)
- Factsheets vom Dezember 2008, Dezember 2009 und Dezember 2010 (Replikbeilagen 78, 79, 86, 87, 88, 95, 96)
- Fondsvertrag vom Juni 2011 (Replikbeilage 103)

Die Publikation "Keine schlaflosen Nächte mit dem Quantex Nebenwerte Fonds" (Replikbeilage 45) ist zwar undatiert und somit grundsätzlich ungeeignet, den bestrittenen Markengebrauch glaubhaft zu machen (vgl. BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192). Allerdings können undatierte Belege herangezogen werden, soweit sich aus den Umständen oder in Verbindung mit anderen Dokumenten ergibt, dass die undatierten Unterlagen dem Referenzzeitraum zuzuordnen sind (Urteile des BVGer B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 5.2.2 "HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland"; B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 4.4 "SOLVAY/Solvexx"). Da die vorliegende Publikation die Performance eines Quantex-Fonds im Zeitraum zwischen 2008 und 2015 aufzeigt und daher dem relevanten Zeitraum zuzuordnen ist, kann sie im vorliegenden Fall berücksichtigt werden.

5.3 Im Beschwerdeverfahren legte die Beschwerdeführerin folgende neue Beweismittel ins Recht:

- Bescheinigung der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) vom 2. Juli 2008 über die an die Quantex AG erteilte Bewilligung zur Aufnahme der Tätigkeit als Vermögensverwalterin von kollektiven Kapitalanlagen (Beschwerdebeilage 2)
- Liste der FINMA vom 10. August 2018 über die bewilligten Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen (Beschwerdebeilage 3)
- Beratungsprotokolle vom April und Juni 2016 (Beschwerdebeilagen 4+5)
- Kundenprofile vom September 2012, Oktober 2013 und März 2014 (Beschwerdebeilagen 6-8)

Diese neuen Beweismittel zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs können, abgesehen von den ausserhalb des relevanten Zeitraums stammenden Beschwerdebeilagen 2 und 3, entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren berücksichtigt werden (vgl. Urteile des BVGer B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 3.2 "ebm

[fig.]/EBM Ecotec"; B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 "5 Streifen/5 Streifen").

5.4 Die Beschwerdeführerin begann gemäss den Gebrauchsbelegen im Jahr 1989 mit dem Vermögensverwaltungsgeschäft, setzte 1999 den ersten Anlagefonds auf, erhielt 2006 von der EBK die Bewilligung als Vertriebsträgerin und 2008 von deren Nachfolgebehörde FINMA die Bewilligung als Vermögensverwalterin kollektiver Kapitalanlagen (vgl. Replikbeilage 1, Beschwerdebeilage 3).

Aus zahlreichen Jahresberichten und Anlageprospekten zu Quantex-Fonds ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin die Funktion einer Fondsmanagerin (vgl. Jahresberichte [Replikbeilagen 22, 23, 24, 25]), einer Vermögensverwalterin (vgl. Jahresberichte [Replikbeilagen 29, 30, 31, 32] und Anlageprospekte [Replikbeilagen 58-67]) respektive als ein mit den Anlageentscheiden betrautes Unternehmen ausübt (vgl. Jahresberichte [Replikbeilagen 18, 19, 20, 21, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42]). In den Factsheets wird die Quantex AG als "Investment Manager" bezeichnet. Bezüglich dieser Funktionen hat die Vorinstanz zu Recht und entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin willkürfrei erkannt, dass diese weder mit einer Vermittlungs-, noch mit einer Beratungsdienstleistung gleichgesetzt werden können. Verwaltungsdienstleistungen im Interesse des Fonds mögen zwar gleichartig zu Vermittlungs- und Beratungsdienstleistungen im Interesse des Kunden sein (vgl. Urteil des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 4.2 "CREDIT SUISSE" / "UniCredit Suisse Bank" [fig.]). Die Benutzung einer Marke für eine zum eingetragenen Produkt gleichartigen Ware oder Dienstleistung reicht indessen nicht aus, um den Gebrauch für die eingetragene Ware respektive Dienstleistung zu bejahen (vgl. BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 22; MARKUS WANG, a.a.O., Art. 11, Rz. 29; BSK MSchG-VOLKEN, Art. 11, Rz. 35; Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 "Maxx [fig.]/max Maximum + value [fig.]").

Weiter fungiert die Beschwerdeführerin als sog. Vertriebsträgerin, wie sich etwa aus dem Fondsprospekt des UBS Fund Management (Replikbeilage 104) betreffend den Quantex Nebenwerte Fonds ergibt, welchen das UBS Fund Management als Fondsleitung für die Beschwerdeführerin aufgelegt hat. Als Vertriebsträger gilt, wer gestützt auf einen Vertriebsvertrag mit der Fondsleitung kollektive Kapitalanlagen an Anleger vertreibt, ohne von diesen Zahlungen zum Erwerb von Anteilen entgegenzunehmen (vgl. <https://www.finma.ch/de/bewilligung/institute-und-produkte-nach-kollektiv-anlagengesetz/vertriebstraeger/>; vgl. auch THOMAS JUTZI, Der öffentliche

Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen, in: recht 2011/2, S. 69 f.). Dass die Beschwerdeführerin die Funktion als Vertriebsträgerin tatsächlich ausgeübt hat, hat sie mit den Unterlagen zu Quantex-Fonds-Präsentationen (vgl. Replikbeilagen 3 ff.) glaubhaft gemacht. Soweit die Beschwerdeführerin Quantex-Fonds präsentiert oder für diese geworben hat, hat sie damit den Zweck verfolgt, dass ein Kollektivanlagevertrag zwischen Fondsleitung und Anleger betreffend diese Fonds zustande kommt. Mit anderen Worten hat sie Vermögensanlagen in Fonds vermittelt. Wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat, ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin für ihre Aktivitäten zu Gunsten der Fondsleitung entschädigt wird. Da die Beschwerdeführerin den Gebrauch der Widerspruchsmarke lediglich glaubhaft zu machen hat, erachtet das Bundesverwaltungsgericht den Nachweis einer Entschädigung nicht als erforderlich. Da die Marke "Quantex" jeweils auf den Präsentationen aufgeführt ist, hat die Beschwerdeführerin bereits mit den vor der Vorinstanz eingereichten Belegen glaubhaft gemacht, dass sie die Marke im Zusammenhang mit der "Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds" tatsächlich gebraucht hat.

5.5 Aus den vorinstanzlichen Replikbeilagen ergibt sich zwar kein Hinweis auf einen Gebrauch der Widerspruchsmarke für "Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements".

Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin indessen unter Hinweis auf die gesetzliche Beratungspflicht Beratungsprotokolle im Zusammenhang mit dem "Quantex Fondssparen" eingereicht, welche mit der Marke "Quantex" versehen sind (Beschwerdebeilagen 4 und 5). Daraus wird ersichtlich, dass die Kunden über ihre Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanzanlagen, über den geplanten Anlagehorizont, das Anlageziel, den zur Verfügung stehenden Anlagebetrag, das Nettovermögen sowie die Risikobereitschaft befragt und über die zur Auswahl stehenden Quantex-Fonds informiert wurden. Weiter enthalten die Protokolle die Einschätzung des Kundenberaters, ob die vom Kunden geplante Anlage in Anbetracht des Risikoprofils und der finanziellen Verhältnisse angemessen wäre. In den Kundenprofilen für natürliche Personen unter dem Titel "Quantex Vermögensverwaltung" (Beschwerdebeilagen 6 bis 8) wird schliesslich unter anderem festgehalten, welche Anlageziele der Kunde verfolgt, woher dessen Vermögenswerte stammen und über welches Vermögen und Einkommen der Kunde verfügt.

Mit den neu eingereichten Beschwerdebeilagen (4-8) hat die Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht, dass die Marke "QUANTEX" auch im Zusammenhang mit der Dienstleistung "Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements" tatsächlich gebraucht worden ist.

5.6 Es bleibt zu prüfen, ob die weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs im vorliegenden Fall erfüllt sind (vgl. E. 2.3). Zu diesem Zweck sowie zur allfälligen weiteren Prüfung der Verwechslungsgefahr ist die Widerspruchssache an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. E. 1.2).

Auf die Einwände der Beschwerdegegnerin, die Widerspruchsmarke sei weder kommerziell noch ernsthaft, sondern nur intern gebraucht worden (vgl. Beschwerdeantwort Rz. 25 f.), ist im vorliegenden Beschwerdeverfahren daher nicht einzugehen.

6.

Da die Beschwerdeführerin in ihrem Eventualstandpunkt die Rückweisung der Sache lediglich zur Beurteilung der relativen Ausschlussgründe beantragt hat, ist dem Eventualbegehren nur teilweise stattzugeben. Ziffer 1, 2 und 4 der angefochtenen Verfügung sind aufzuheben und die Sache im Sinne der Erwägungen zur Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke in Bezug auf sämtliche von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36, zur allfälligen Beurteilung der Frage der Verwechslungsgefahr und neuem Entscheid über die Parteientschädigung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

7.

Bei diesem Ausgang sind die Gerichtskosten beiden Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen, da die Beschwerdeführerin zwar teilweise obsiegt, das Beschwerdeverfahren aber durch ihre späte Einreichung wesentlicher Gebrauchsbelege zum Teil mitverschuldet hat (Art. 63 Abs. 1 und 3 VwVG). Die vorinstanzliche Kostenverlegung ist aus diesem Grund beizubehalten.

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung

an Erfahrungswerten 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 mit Hinweisen "Turbinenfuss [3D]"; Urteil des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 mit Hinweisen "We make ideas work"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marken.

Die Gerichtskosten werden somit auf Fr. 4'500.– festgelegt und sind jeder Partei zur Hälfte aufzuerlegen. Die Parteikosten sind wettzuschlagen.

8.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 1, 2 und 4 der Verfügung vom 25. Juni 2018 werden aufgehoben und die Sache zur Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs, allfälliger Prüfung der Verwechslungsgefahr und neuem Entscheid über die Parteientschädigung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.

Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

3.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin je zur Hälfte auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– wird zur Bezahlung des Anteils der Beschwerdeführerin verwendet und der Restbetrag von Fr. 2'250.– wird ihr zurückerstattet. Der Anteil der Beschwerdegegnerin von Fr. 2'250.– ist innerhalb von 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsdatum.

4.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück, Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beilagen zurück, Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Widerspruchsverfahren Nr. 15008; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Kathrin Bigler Schoch

Versand: 3. April 2019