

## 4. Kennzeichenrecht / Droit des signes distinctifs

### 4.1 Marken / Marques

#### «Banette / Panetta (fig.)»

#### Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 22. November 2005

*VwVG 4; BZP 21 II, 17 I. Die Übertragung der Widerspruchsmarke oder der angefochtenen Marke während der Dauer des Widerspruchsverfahrens bleibt ohne Einfluss auf die Aktiv- bzw. Passivlegitimation. Ein Parteiwechsel ist nur mit Zustimmung der Gegenpartei möglich (E. 2–4).*

*MSchG 32, 12 I. Lediglich drei Lieferungen an nur einen Abnehmer stellen bei Marken für Produkte des täglichen Bedarfs wie Brot und Mehl keinen rechtserhaltenden Gebrauch dar (E. 5–8).*

*PA 4; PCF 21 II, 17 I. Le transfert de la marque sur laquelle se fonde l'opposition ou de la marque attaquée pendant la durée de la procédure d'opposition n'a d'influence ni sur la légitimation active ni sur la légitimation passive. Un changement de partie nécessite l'accord de la partie adverse (consid. 2-4).*

*LPM 32; 12 I. En relation avec des marques destinées à des produits de consommation courante, tels que le pain et la farine, la livraison à trois reprises à un seul acheteur ne constitue pas un usage sérieux (consid. 5–8).*

Abweisung der Beschwerde im Widerspruchsverfahren; Akten-Nr. MA-WI 35/04

Die Inhaberin der in der Schweiz für Brot und Mehl (Klasse 30) und div. Dienstleistungen im Gastronomiebereich (Klasse 43) eingetragenen Marke IR Nr. 610 785 «Banette» hatte Widerspruch erhoben gegen die Eintragung der ebenfalls für Waren der Klasse 30 und Dienstleistungen der Klasse 43 hinterlegten Marke CH Nr. 495 951 «Panetta» (fig.). Das IGE wies den Widerspruch mangels rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke ab.

#### Aus den Erwägungen:

2. Die Beschwerdegegnerin und ursprüngliche Inhaberin der angefochtenen Marke hat diese während der Dauer des Widerspruchsverfahrens auf die P. Holding AG übertragen. Es fragt sich somit, wer im Widerspruchs- und im Beschwerdeverfahren passivlegitimiert ist.

Das Widerspruchsverfahren ist kein typisches Verwaltungsverfahren. Es handelt sich vielmehr um ein Verfahren sui generis, das seinem Wesen nach dem Zivilprozess ähnlich ist (L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 34 N 1). Anwendbar auf das Widerspruchsverfahren sind generell die Art. 1 bis 43 VwVG (vgl. Art. 1 Abs. 1 und 2 lit. d VwVG), freilich unter Beachtung der besonderen Natur des Verfahrens.

3. Die prozessrechtlichen Folgen einer Markenübertragung während der Dauer des Widerspruchsverfahrens werden im VwVG nicht ausdrücklich geregelt. Art. 4 VwVG enthält analog zu Art. 40 OG einen Vorbehalt zugunsten bundesrechtlicher Bestimmungen, die ein Verfahren eingehender regeln, sofern sie den Bestimmungen des VwVG nicht widersprechen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass gemäss Art. 21 Abs. 2 BZP die Veräusserung der im Streit liegenden Sache oder die Abtretung des streitigen Anspruchs während der Rechtshängigkeit ohne Einfluss auf die Legitimation zur Sache bleibt und dass gemäss Art. 17 Abs. 1 BZP ein Wechsel der Partei nur mit

Zustimmung der Gegenpartei gestattet ist. Das BGer hat diese Bestimmungen auch im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde als anwendbar erklärt (BGE 116 Ia 223) weshalb sie durchaus auch im Widerspruchsverfahren Geltung beanspruchen können. Dies gilt umso mehr, als die Anwendbarkeit der Zivilprozessordnung des Bundes wegen der Nähe des Widerspruchsverfahrens zum Zivilprozess sowie wegen des geringen öffentlichen Interesses an der Durchsetzung der relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG sachlich gerechtfertigt ist.

4. Die Übertragung der Widerspruchsmarke oder der angefochtenen Marke während der Dauer des Widerspruchsverfahrens bleibt daher grundsätzlich ohne Einfluss auf die Aktiv- bzw. Passivlegitimation (vgl. RKG, sic! 2001, 204, «S.W.I.F.T. (fig.) / Swix»; sic! 2001, 424, «Poxolith / Porolith (fig.)»; Richtlinien des IGE in Markensachen, Bern 2005, Teil 5, Ziffer 2.4.5, 135, «Markenübertragung (Parteiwechsel)»; A. Kölz / I. Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2. Aufl., Zürich 1998, Rn. 686 a.E.). Daraus folgt, dass im vorliegenden Fall die Passivlegitimation der Beschwerdegegnerin gegeben ist.

5. Die Beschwerdegegnerin machte in der Widerspruchsantwort den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke gemäss Art. 32 MSchG geltend. [...] Es obliegt somit der Beschwerdeführerin, den Gebrauch ihrer Marke während der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Einrede des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen. [...]

6. Die Vorinstanz hat den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke verneint und den Widerspruch aus diesem Grund abgewiesen. Als Erstes ist daher zu prüfen, ob der Gebrauch der Widerspruchsmarke für den relevanten Zeitraum glaubhaft erscheint.

7. Zu den von der Beschwerdeführerin im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens eingereichten Unterlagen ist zunächst zu bemerken, dass nur die Lieferscheine vom 6. November und 5. Dezember 2001 einen Hinweis auf Warenlieferungen in die Schweiz enthalten. Aus dem Lieferschein vom 6. November 2001 geht hervor, dass unter anderem zwei Kartons «Pain Banette» und 10 Säcke à 50 kg einer als «Banette» bezeichneten Ware geliefert wurden. Bei Letzterer handelte es sich wahrscheinlich um Mehl. Mit Sicherheit kann dies allein aufgrund der Angaben im Lieferschein jedoch nicht festgestellt werden. Dies gilt gleichermassen für den Lieferschein vom 5. Dezember 2001. Auf dem für die Bestellung vom 31. August 1999 verwendeten Formular ist oben relativ gross das Zeichen «Banette» mit einem Bildelement abgedruckt. Ob diese Bestellung von (Werbe-)Material für das Dreikönigsfest sich auf Artikel bezieht, die in der Schweiz tatsächlich unter der Marke «Banette» vertrieben wurden, kann den Angaben in der Bestellung indes nicht entnommen werden. Von den Dokumenten, welche die Beschwerdeführerin eingereicht hat, sind dies die einzigen Belege, die für den Zeitraum von 1998 bis 2003 Warenlieferungen in die Schweiz glaubhaft erscheinen lassen. Dabei fällt auf, dass diese drei Lieferungen den gleichen Abnehmer in der Schweiz betreffen, nämlich eine «Boulangerie-Pâtisserie S.» in Yverdon. Bloss drei Lieferungen an nur einen Abnehmer während einer Zeitspanne von fünf Jahren sind indessen im Fall von Waren des täglichen Verbrauchs wie Brot und Mehl für einen ernsthaften, rechtserhaltenden Gebrauch nicht ausreichend.

8. Schon von daher erübrigt es sich im Grunde, weiter zu prüfen, ob dieser Gebrauch durch die M. S.A. der Beschwerdeführerin angerechnet werden kann. Ob die mit der Beschwerde neu eingereichten Unterlagen als verspätet zu beurteilen sind oder nicht, kann ebenfalls offen bleiben, weil auch diese Unterlagen nicht geeignet sind, den rechtserhaltenden Gebrauch für die Waren der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Mit der Beschwerde hat die Beschwerdeführerin einen «Contrat de Master-Franchise» zwischen der Beschwerdeführerin und der M. S.A. in Genf vom 1. September 1994 eingereicht. Dieser Vertrag trat am 1. September 1994 in Kraft und wurde für eine Dauer von vier Jahren abgeschlossen. Darin wurde zudem eine Art «Probezeit» vereinbart, die es jeder Partei erlaubte, den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von einem Monat auf den 31. August 1995 aufzulösen. Ob der Master-Franchise-Vertrag im massgeblichen Zeitraum vom 16. Januar 1998 bis 16. Januar 2003 noch bestand, ist unklar, kann indessen offen gelassen werden. Selbst für den Fall, dass dies zutrifft, genügen die glaubhaft gemachten Lieferungen in die Schweiz nicht für einen ernsthaften, rechtserhaltenden Markengebrauch. Schliesslich kann bezüglich der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen «Services de franchisage, à savoir transfert de savoir-faire, concession de licences liées à la préparation du pain et de la farine» der Gebrauch der Marke «Banette» in der Schweiz offen bleiben, da diese Dienstleistungen jedenfalls als nicht gleichartig mit den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu qualifizieren sind.

9. Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen.

[...]

Wf