



Urteil vom 25. August 2021

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Marc Steiner,
Richterin Vera Marantelli, Richter Pascal Richard,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.

Parteien

Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG,
Industriestrasse 47, 6300 Zug,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Patent- und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

La Hispano Suiza Fabrica de Automoviles S.A.,
Pedro II de Montcada 1, ES-08034 Barcelona,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. Thierry Calame und/oder Dr. Barbara Abegg,
Lenz & Staehelin,
Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Markeneintragung CH 729'825 HISPANO SUIZA.

Sachverhalt:**A.**

Im November 2018 hinterlegten beide Parteien bei der Vorinstanz gleichlautende Wortmarken HISPANO SUIZA für identische und gleichartige Waren in Klasse 12. Während die Vorinstanz das am 7. November 2018 eingereichte, nach wie vor hängige Markeneintragungsgesuch der Beschwerdeführerin provisorisch abwies, gelangte das Gesuch der Beschwerdegegnerin vom 22. November 2018 mit einer Einschränkung des Warenverzeichnisses als Marke CH 729'825 HISPANO SUIZA am 16. April 2019 zur Eintragung. Daraufhin entbrannten zwischen den Parteien verschiedene Rechtsstreitigkeiten. Die Beschwerdeführerin erhob gegen die Eintragung der gegnerischen Marke Widerspruch bei der Vorinstanz und reichte einen Antrag auf Löschung gegen eine andere, hier nicht interessierende Wortmarke mit Bestandteil "Hispano Suiza" der Beschwerdegegnerin ein. Das vorliegende Beschwerdeverfahren bezieht sich auf die Eintragung der Wortmarke der Beschwerdegegnerin.

B.

B.a Am 22. November 2018 hinterlegte die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 82001/2018 HISPANO SUIZA für diverse Waren und Dienstleistungen in Kl. 12, 14, 16, 18, 25 und 41. Sie stützte sich dabei auf eine US-amerikanische Priorität vom 23. Juli 2018. Am 26. November 2018 ersuchte sie die Vorinstanz um eine beschleunigte Markenprüfung und beglich sogleich die erforderliche Gebühr.

B.b Nachdem die Vorinstanz am 3. Dezember 2018 beanstandet hatte, das Zeichen enthalte mit den spanischen Begriffen "hispano" und "Suiza" zwei sich widersprechende Herkunftsangaben, sei deshalb beschreibend und irreführend und werde gestützt auf Art. 2 Bst. a und c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, entgegnete die Beschwerdegegnerin mit Stellungnahme vom 21. Dezember 2018, HISPANO SUIZA werde als Fantasiezeichen wahrgenommen, ohne Herkunftserwartungen zu wecken. Eventualiter machte sie eine Überwindung des irreführenden Charakters durch Erlangen einer *secondary meaning* geltend. Bei der Beschwerdegegnerin handle es sich um die 1904 in Barcelona gegründete, weltberühmte Automobilmanufaktur gleichen Namens. Die Abnehmer kannten HISPANZO SUIZA aufgrund jahrhundertelangen Gebrauchs als spanische Automobilmarke und fassten das Zeichen im Zusammenhang mit den betroffenen Waren darum als betrieblichen Herkunftshinweis auf die Be-

schwerdegegnerin auf. Sie wies ferner darauf hin, ihr Markeneintragungsgesuch genieße Priorität und ein gleichlautendes Markeneintragungsgesuch der Beschwerdeführerin vom 7. November 2018 sei missbräuchlich erfolgt, um vom guten Ruf der Beschwerdegegnerin zu profitieren.

B.c Die Beschwerdegegnerin bekräftigte ihre Vorbringen mit Schreiben vom 14. Januar 2019 und 21. Februar 2019, wobei sie auf der zeitlichen Dringlichkeit beharrte und eine Einschränkung des Gesuchs auf folgende Waren in Kl. 12 beantragte:

12 Motorisierte Kraftfahrzeuge, nämlich Automobile und Strukturteile hierfür, nämlich an Automobilen montierte Karosserie; Automobilteile, nämlich Motoren, Getriebe, Aufhängungen und Bremsen.

B.d Die Vorinstanz teilte mit Schreiben vom 28. März 2019 mit, grundsätzlich enthalte das Zeichen HISPANO SUIZA zwei widersprüchliche Herkunftsangaben, doch erachte sie einen Bedeutungswandel aufgrund der eingereichten Belege und der von Amtes wegen getätigten Recherche für den Zeichenbestandteil SUIZA als nachgewiesen. Die nach wie vor bestehende Irreführungsfahrer für den Bestandteil HISPANO könne mit einer Herkunftseinschränkung auf Waren spanischer Herkunft behoben werden.

Die Beschwerdegegnerin erklärte sich am 9. April 2019 mit der vorgeschlagenen Einschränkung einverstanden.

B.e Am 16. April 2019 wurde diese Anmeldung der Beschwerdegegnerin als Marke CH 729'825 HISPANO SUIZA für folgende Waren mit Herkunftsbeschränkung auf Spanien in das Markenregister eingetragen:

12 Motorisierte Kraftfahrzeuge, nämlich Automobile und Strukturteile hierfür, nämlich an Automobilen montierte Karosserie; Automobilteile, nämlich Motoren, Getriebe, Aufhängungen und Bremsen; alle vorgenannten Waren spanischer Herkunft.

Die Markeneintragung wurde gleichentags auf Swissreg publiziert.

C.

Am 17. April 2019 beantragte die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz Einsicht in das Aktenheft der Marke CH 729'825 HISPANO SUIZA. Sie erhielt den Inhalt des Aktenhefts gleichentags elektronisch übermittelt.

D.

Mit Beschwerde vom 28. Mai 2019 gelangte die Beschwerdeführerin an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, es sei die Registrierung der Marke CH 729'825 HISPANO SUIZA aufzuheben, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts begründete sie dahingehend, eine Markeneintragung sei als Verfügung – und somit als beschwerdefähiges Anfechtungsobjekt – zu betrachten. Als Dritte habe sie keine Möglichkeit gehabt, am Markeneintragungsverfahren teilzunehmen und sei deshalb formell beschwert. Sie sei als Hinterlegerin eines gleichlautenden Markengesuchs, ebenfalls für Waren in Kl. 12, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und habe ein schutzwürdiges Interesse, das auf dem Vertrauen in die Nutzungsberechtigung am eigenen identischen Zeichen beruhe. Die Eintragung der Marke der Beschwerdegegnerin bei gleichzeitiger Zurückweisung des Markengesuchs der Beschwerdeführerin stelle eine rechtsungleiche Behandlung dar und behindere die wirtschaftliche Tätigkeit der Beschwerdeführerin in der Schweiz. Sie sei deshalb zur Beschwerde legitimiert.

In materieller Hinsicht führte sie aus, das Zeichen HISPANO SUIZA sei dem Markenschutz nur mit Einschränkung auf eine Herkunft der Waren aus der Schweiz zugänglich. Mangels Beschränkung des Warenverzeichnisses auf Waren schweizerischer Herkunft sei die Marke der Beschwerdegegnerin irreführend und ihre Eintragung zu widerrufen. Die Beschwerdegegnerin habe nicht dargelegt, dass ihre Marke den geografischen Bedeutungsgehalt verloren und eine *secondary meaning* erlangt habe.

E.

Mit Eingabe vom 5. Juli 2019 stellte die Beschwerdegegnerin den prozessualen Antrag, es sei über die Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin vorab ein Zwischenentscheid zu erlassen und das Verfahren betreffend die materiellen Aspekte des Verfahrens auszusetzen, da die Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin bestritten werde. Dieser Antrag wurde mit Verfügung vom 8. Juli 2019 abgewiesen.

F.

Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 12. September 2019, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter sei diese unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.

Sie brachte vor, ein Beschwerderecht Dritter gegen die Eintragung von Marken sei nicht vorgesehen, für die Feststellung der Nichtigkeit einer Marke ausschliesslich der Zivilrichter zuständig. Der Beschwerdeführerin fehle es sowohl an der formellen als auch an der materiellen Beschwer. Sie sei folglich nicht beschwerdelegitimiert und habe ihre Interessen auf dem Zivilweg geltend zu machen. Sollte wider Erwarten auf die Beschwerde eingetreten werden, so wäre diese aus materiellen Gründen abzuweisen, da die Einwände gegen die Eintragung der Marke CH 729'825 HISPANO SUIZA unbegründet seien.

G.

Mit Beschwerdeantwort vom 16. September 2019 stellte die Beschwerdegegnerin die Rechtsbegehren, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter sei sie abzuweisen. Subeventualiter beantragte sie, die Marke CH 729'825 HISPANO SUIZA zum Schutz für *"Oldtimer und Sammlerautomobile und Strukturteile hierfür, nämlich an diesen Automobilen montierte Karosserien, Getriebe, Aufhängungen und Bremsen; alle vorgenannten Waren spanischer Herkunft"* in Klasse 12 zuzulassen und die Beschwerde im Übrigen abzuweisen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin.

In formeller Hinsicht bestritt sie die Aktivlegitimation der Beschwerdeführerin, da diese durch die Registrierung der von der Beschwerdegegnerin hinterlegten Marke keinen Nachteil erleide und nicht beschwert sei. Auf die Beschwerde sei deshalb nicht einzutreten. Materiell stellte sich die Beschwerdegegnerin auf den Standpunkt, ihre Marke CH 729'825 HISPANO SUIZA sei zurecht zum Schutz zugelassen worden, weshalb die Beschwerde – sollte darauf eingetreten werden – abzuweisen sei.

H.

Die Beschwerdeführerin hielt mit Replik vom 30. Dezember 2019 an ihrem Rechtsbegehren fest und bekräftigte ihren Standpunkt, wonach sie durch die Eintragung der strittigen Marke beschwert sei. Sie führe das Zeichen "Hispano Suiza" in ihrer Firma und beabsichtige, unter dieser Bezeichnung Automobile herzustellen und zu verkaufen. Sie sei deshalb besonders berührt, habe eine besondere Nähe zur Streitsache und sei mehr betroffen als andere Konkurrenten der Beschwerdegegnerin. Es bleibe dabei, dass die Marke der Beschwerdegegnerin keine *secondary meaning* erlangt habe und zu Unrecht mit Einschränkung auf Waren spanischer Herkunft eingetragen worden sei.

I.

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 30. Januar 2020 auf eine Vernehmlassung und beantragte mit Verweis auf ihre Stellungnahme vom 12. September 2019, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter sei diese unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.

J.

Mit Duplik vom 4. Mai 2020 änderte die Beschwerdegegnerin ihr Subeventualbegehren dahingehend ab, die Marke CH 729'825 HISPANO SUIZA sei zum Schutz für *"Oldtimer und Sammlerautomobile und Strukturteile hierfür, nämlich an diesen Automobilen montierte Karosserien, Getriebe, Aufhängungen und Bremsen"* in Klasse 12 zuzulassen und die Beschwerde im Übrigen abzuweisen. An ihren Haupt- und Eventualbegehren hielt sie unverändert fest.

Der Vorinstanz zustimmend hielt sie an ihrem Vorbringen fest, wonach es der Beschwerdeführerin an der Aktivlegitimation fehle. Die irrtümliche Eintragung einer Marke könne nicht auf dem Beschwerdeweg, sondern einzig vom Zivilrichter korrigiert werden. Ihre Marke sei zurecht eingetragen worden, werde sie doch von den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshinweis auf die Beschwerdegegnerin verstanden. Die Beschwerdeführerin mache sich die Marke der Beschwerdegegnerin an, um von deren guten Ruf zu profitieren.

K.

Mit unaufgeforderter Eingabe vom 24. November 2020 teilte die Beschwerdegegnerin mit, die Vorinstanz habe beim EUIPO am 12. November 2020 die Nichtigkeitserklärung einer Unionsbildmarke des Verwaltungsrats der Beschwerdeführerin beantragt. In diesem Antrag werde bestätigt, dass die Beschwerdeführerin in der Schweiz nicht tätig sei und sich die Marke HISPANO SUIZA bösgläubig anmasse, ohne daran berechtigt zu sein. Dies unterstreiche das Fehlen ihrer Aktivlegitimation im vorliegenden Beschwerdeverfahren.

L.

Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung.

M.

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Ob die Prozessvoraussetzungen im vorliegenden Verfahren gegeben sind und auf die Beschwerde einzutreten ist, prüft das Bundesverwaltungsgericht gemäss ständiger Rechtsprechung von Amtes wegen und mit freier Kognition (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-2534/2017 vom 5. September 2017 E. 1; B-3592/2015 vom 19. September 2016 E. 1.1).

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG; SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG; SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG gegeben ist und eine Vorinstanz gemäss Art. 33 VGG entschieden hat. Vor Bundesverwaltungsgericht sind entsprechend nur jene Rechtsverhältnisse zu beurteilen, zu welchen die Vorinstanz vorgängig in Form einer Verfügung Stellung genommen oder bezüglich welcher sie eine anfechtbare Verfügung unrechtmässig verweigert oder verzögert hat (Art. 44 und Art. 46a VwVG). Das Vorliegen bzw. Verweigern oder Verzögern einer Verfügung ist unabdingbare Sachurteilsvoraussetzung für ein Beschwerdeverfahren, ohne die auf das Rechtsmittel nicht eingetreten werden darf (vgl. Urteile des BVGer B-6003/2012 vom 18. Februar 2014 E. 1.4 "Yacht Club St. Moritz"; BGE 131 V 164 E. 2.1; 130 V 388 E. 2.3).

1.2 Art. 5 VwVG zufolge gilt als Verfügung eine behördliche Anordnung, mit der im Einzelfall ein Rechtsverhältnis in einseitiger und verbindlicher Weise gestützt auf öffentliches Recht des Bundes geregelt wird.

Die Eintragung einer Marke in das Markenregister ist konstitutiv für das Entstehen des Markenrechts (Art. 5 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992, MSchG; SR 232.11) und regelt damit ein Rechtsverhältnis in verbindlicher Weise. Beim Markeneintragungsverfahren handelt es sich um ein Verwaltungsverfahren vor einer Bundesbehörde; die Markeneintragung ist als Verfügung zu qualifizieren (vgl. GREGOR WILD, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl. 2017 [nachfolgend: SHK-MSchG], Art. 30 N. 1, N. 15, Art. 35 N. 3). Dass einer Markeneintragung Verfügungscharakter zukommt, wurde von der Rechtsprechung bereits mehrfach bejaht (vgl. Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4A_116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 2 "Turbinenfuss [3D]"; Urteile des BVGer B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 8 "Karomuster [fig.]/ Karomuster [fig.>"; B-6003/2012 E. 1.4 "Yacht Club St. Moritz";

B-1345/2017 vom 31. März 2020 E. 4.3.3.2 "Fin Bec [fig.]/Fin Bec"; Entscheidung der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 30. Juni 2004, in: sic! 2004 S. 932 E. 2 "Bin Ladin").

Bei der Registrierung der Marke CH 729'825 HISPANO SUIZA handelt es sich entsprechend um eine Verfügung i.S.v. Art. 5 VwVG, womit ein beschwerdefähiges Anfechtungsobjekt vorliegt. Dies wird von keiner Partei bestritten.

2.

Strittig ist indessen, ob die Beschwerde grundsätzlich zulässig ist, d.h. ob das Bundesverwaltungsgericht zuständig ist, Beschwerden von Dritten gegen Markeneintragungen zu prüfen.

2.1 Bei der Beantwortung dieser Frage ist namentlich nach Art der betroffenen Interessen zu differenzieren:

Öffentliche Interessen, die der Eintragung der Marke entgegenstehen, berücksichtigt die Vorinstanz mit der Prüfung der *absoluten Ausschlussgründe* im Eintragungsverfahren von Amtes wegen (vgl. MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017 [nachfolgend: BSK-MSchG], Art. 2 N 8; Art. 3 i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG). Marken-anmelder, deren Marken ganz oder teilweise zurückgewiesen wurden, können dagegen Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht erheben.

Private Interessen werden von der Vorinstanz vor allem gestützt auf einen Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke (Art. 3 Abs. 3 und Art. 31 MSchG) hin geprüft. Thema des Widerspruchsverfahrens (Art. 31 Abs. 1 MSchG) sind die *relativen Ausschlussgründe* (Art. 3 Abs. 1 MSchG), die vom Inhaber der älteren Marke gegen die Eintragung einer jüngeren Marke vorgebracht werden (vgl. GREGOR WILD, in: SHK-MSchG, Art. 31 N. 3 f.). Relative Ausschlussgründe schützen damit die individuellen Interessen anderer Markeninhaber (vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 2; FLORENT THOUVENIN, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht, in: sic! 2009 544, 546). Dem im Widerspruchsverfahren unterlegenen Angreifer und Inhaber steht ebenfalls die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht offen (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer B-1269/2020 vom 25. Mai 2021 E. 1 "Quantex / Quantedge [fig.]"; B-1345/2017 E. 4.3.3.2 "Fin Bec [fig.]/Fin Bec [fig.]"; CHRISTOPH GASSER, in: SHK-MSchG, Art. 33 N. 37).

2.2 Neben diesen häufigen Konstellationen kann es indessen auch Fälle geben, in denen Private oder wie Private betroffene öffentlich-rechtliche Körperschaften (vgl. BGE 136 II 274 E. 4.1; 134 II 45 E. 2.2.1) öffentliche Interessen gegen die Eintragung einer fremden Marke geltend machen möchten (vgl. B-6003/2012 "Yacht Club St. Moritz", wo der Kur- und Verkehrsverein St. Moritz die Interessen der Gemeinde St. Moritz gegen die Eintragung der Marke "Yacht Club St. Moritz" verteidigte; Urteil des BVGer B-5192/2013 vom 17. April 2015 "TI Centro Funerario"). In solchen selteneren Fällen lassen sich die vorgebrachten öffentlichen Interessen im Widerspruchsverfahren nicht oder nur beschränkt berücksichtigen, während das Eintragungsverfahren als Einparteienverfahren konzipiert und eine Beteiligung Dritter nicht vorgesehen ist (vgl. Urteil des BVGer B-1345/2017 vom 31. März 2020, E. 4.1 "Fin bec" mit Hinweisen).

Die hier interessierende Frage, ob eine Drittbeschwerde gestützt auf absolute Ausschlussgründe zulässig und das Bundesverwaltungsgericht für deren Beurteilung zuständig ist, wurde bisher noch nicht abschliessend beantwortet (vgl. Urteil des BVGer B-6003/2012 E. 1.4 ff. "Yacht Club St. Moritz") und in der neueren Lehre nicht eingehend diskutiert (vgl. JULIE POUPINET, in: de Werra/Gilliéron [Hrsg.], *Propriété intellectuelle, Commentaire romand*, 2013, Art. 30 LPM N. 10; STEFAN FRAEFEL, in: BSK-MSchG, Art. 30 N. 28 ff.; MARKUS R. FRICK, in: BSK-MSchG, Vor Art. 51a-60 N. 4). Ein Teil der Lehre weist darauf hin, dass ein Einspruchsverfahren gestützt auf absolute Ausschlussgründe im MSchG nicht vorgesehen sei, allenfalls aber Art. 48 VwVG als Rechtsgrundlage dienen könnte (vgl. GREGOR WILD, in: SHK-MSchG, Art. 31 N. 16; kritisch noch MARKUS KAISER, *Verwaltungsrechtliche Beschwerde als Alternative zur Löschungsklage im Markenrecht, Stellungnahme zu einem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. März 2007*, in: *sic! 2007* S. 863 ff., S. 866 ff.).

2.3 Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin beantragen mit weitgehend übereinstimmender Argumentation, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten. Ein Beschwerderecht Dritter gegen Markeneintragungen sei im MSchG nicht vorgesehen und bereits unter altem Recht ausgeschlossen gewesen. Die Ablösung der RKGE durch das BVGer im Jahr 2007 habe eine Änderung der funktionellen Zuständigkeit zur Folge gehabt, ohne Neuerungen mit Bezug auf die Beschwerdelegitimation einzuführen und diese auf Dritte auszuweiten. Das Markenrecht kenne auch kein Löschungsverfahren gestützt auf materielle (absolute) Schutzausschlussgründe, wie es im Patentrecht (Art. 59c PatG) oder bei Ursprungsbezeichnungen (Art. 10 GUB/GGA Verordnung) ausdrücklich vorgesehen sei. Im

Löschungsverfahren nach Art. 35a MSchG könne einzig der Nichtgebrauch der zu löschenden Marke vorgebracht werden, das Geltendmachen absoluter Ausschlussgründe sei ausgeschlossen. Art. 52 MSchG begründe die ausschliessliche Zuständigkeit des Zivilrichters zur Feststellung der Rechtswidrigkeit bzw. Nichtigkeit einer Marke.

Ein Beschwerderecht Dritter gegen Eintragungsentscheide der Vorinstanz ergebe sich auch nicht aus dem allgemeinen Verfahrensrecht. Aus Art. 44 VwVG lasse sich kein Recht Dritter auf Beschreiten des verwaltungsrechtlichen Beschwerdewegs gegen Markeneintragungen ableiten, da die verfassungsrechtliche Rechtsweggarantie auf dem Weg der Zivilklage nach Art. 52 MSchG umgesetzt werde. Aus der Tatsache, dass Markeneintragungen nicht im Ausnahmekatalog von Art. 32 VGG aufgelistet seien, lasse sich ebenfalls kein Beschwerderecht Dritter ableiten, da diese Bestimmung nicht die Zulässigkeit der Beschwerde an das BVGer im Verhältnis zu der zivilrechtlichen Klage regle. Bei rund 30'000 Markeneintragungsgesuchen im Jahr könne es nicht im Sinne des Gesetzgebers gewesen sein, eine Beschwerdemöglichkeit vor Bundesverwaltungsgericht zu gewähren.

2.4 Die in Art. 29a BV (SR 101) gewährleistete Rechtsweggarantie verleiht jeder Person bei Rechtsstreitigkeiten den Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde. Gemäss Art. 44 VwVG unterliegt die Verfügung der Beschwerde. Mit dieser Bestimmung wird zum Ausdruck gebracht, dass gegen Verfügungen der Verwaltung Rechtsschutz besteht und dadurch die in Art. 29a BV verankerte Rechtsweggarantie umgesetzt wird (vgl. FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016 [nachfolgend: Praxiskommentar VwVG], Art. 44 N. 1, N. 6). Die Einführung der Rechtsweggarantie bezweckte, "Lücken im Rechtsschutz" zu schliessen (vgl. Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege [nachfolgend: Botschaft Totalrevision], BBl 2001 4202, S. 4215; vgl. LUCAS DAVID, Die Bindung des Zivilrichters ans verwaltungsrechtliche Präjudiz, sic! 2012, 429 ff., 435 f. Ziff. III.2).

Markeneintragungen sind nicht vom Ausnahmekatalog des Art. 32 VGG erfasst und die Beschwerde gegen die Eintragung einer Marke wird spezialgesetzlich nicht anderweitig ausgeschlossen (vgl. hierzu ausführlich das Urteil des BVGer B-6003/2012 E. 1.1 - E. 1.3 "Yacht Club St. Moritz" m.v.H.).

Die Argumente der Vorinstanz, weshalb Dritten der verwaltungsrechtliche Beschwerdeweg gegen Markeneintragungen dennoch verwehrt bleiben sollte, überzeugen nicht.

2.5 Zunächst ist nicht ersichtlich, warum die Anfechtbarkeit von Markeneintragungen durch Dritte vor dem Bundesverwaltungsgericht noch ausdrücklich im MSchG verankert sein müsste, nachdem Art. 31 VGG das Verhältnis von Regel und Ausnahme umkehrte. Die Generalklausel von Art. 31 VGG hat die früher spezialgesetzlich erwähnten Beschwerdewege ersetzt und einen grundsätzlichen Beschwerdeweg vor Bundesverwaltungsgericht gegen Anordnungen mit Verfügungscharakter nach Art. 5 VwVG geebnet (vgl. auch Botschaft Totalrevision, a.a.O., S. 4416). Zudem sind allfällig abweichende Bestimmungen in späteren Spezialgesetzen möglichst VwVG-gerecht auszulegen (BGE 135 II 172 E. 2.3.2 "GT 3c").

Aus dem Fehlen einer Bestimmung im MSchG betreffend die Einsprache von Dritten gegen eine Markenregistrierung analog zu Art. 59c PatG (SR 232.14) oder Art. 10 der GUB/GGA-Verordnung (SR 910.12) kann auch insofern nichts gegen die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts abgeleitet werden, als jene Bestimmungen das Verfahren vor dem IGE bzw. dem BLW betreffen und inhaltlich beschränkt sind.

Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts lässt sich auch nicht mit dem Argument verneinen, unter dem aMSchG sei die Anfechtung von Markeneintragungen durch Dritte mittels Beschwerde an die damalige Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) möglicherweise ausgeschlossen gewesen (vgl. hierzu bereits ausführlich Urteil des BVGer B-6003/2012 E. 1.2 ff. "Yacht Club St. Moritz"). Die Verweise der Vorinstanz auf Literatur und Rechtsprechung zu altem Recht, sei es zum aMSchG oder zu ausser Kraft gesetzten Bestimmungen der HRegV, sind nicht zielführend. Vielmehr ist die Zuständigkeit nach geltendem Recht und unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten Justizreform 2000 und der Totalrevision der Bundesrechtspflege 2005 zu prüfen, die neben der Einführung der Rechtsweggarantie auch die Ablösung der RKGE durch das Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz mit sich brachten (ausführlich hierzu: ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Aufl. 2013, S. 102 ff.).

2.6 Das geltende Recht enthält keine Bestimmungen, die eine Beschwerde Dritter gegen Markeneintragungen vor Bundesverwaltungsgericht aus-

schliessen. Ein derartiger Ausschluss lässt sich auch in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht finden (vgl. Urteil des BVGer B-1345/2017 E. 4.3.3.2 "Fin Bec [fig.]/Fin Bec", mit Verweis auf Urteile des BVGer B-6003/2012 E. 1.5 "Yacht Club St. Moritz" und B-7506/2006 E. 8 "Karomuster [fig.]/ Karomuster [fig.]").

Auch das Bestehen eines verwaltungsrechtlichen Widerspruchsverfahrens (Art. 31 ff. MSchG) und Lösungsverfahrens (Art. 35a MSchG) schliesst die Zuständigkeit des BVGer nicht aus, verfolgen diese Rechtsmittel doch unterschiedliche Ziele und stehen sie unterschiedlichen Adressaten zur Verfügung: Der Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke kann – wie bereits ausgeführt (vgl. E. 2.1) – nur vom Inhaber einer älteren Marke erhoben werden und ist auf relative Ausschlussgründe beschränkt (Art. 3 i.V.m. Art. 31 MSchG; Urteile des BVGer B-7506/2006 E. 8 "Karomuster [fig.]/ Karomuster [fig.]"; B-1345/2017 E. 4.1.4, E. 4.3.3.2 "Fin Bec [fig.]/Fin Bec"). Das Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs steht zwar jedermann zu, doch können auch in diesem Verfahren keine absoluten Ausschlussgründe geltend gemacht werden (vgl. CHRISTOPH GASSER/GREGOR WILD, in: SHK-MSchG, Art. 35a N. 10).

Sodann schliesst die Tatsache, dass Art. 52 MSchG die Möglichkeit des Zivilwegs gegen fehlerhafte Markeneintragungen offenhält, die Verwaltungsbeschwerde nicht grundsätzlich aus (vgl. für das Urheberrecht: BGE 135 II 172 E. 2.3.1 "GT 3c", BVGE 2008/37 E. 7.2 "Verteilreglement Tarif W"). Vielmehr sind die Registrierung eines gewerblichen Schutzrechts und die Führung öffentlicher Register verwaltungsrechtlicher Natur und darum grundsätzlich im verwaltungsrechtlichen Instanzenzug zu vereinheitlichen und zu überprüfen.

2.7 Dass der verwaltungsrechtliche Beschwerdeweg wie von der Vorinstanz befürchtet zu einer Flut von Drittbeschwerden gegen Markeneintragungen führt und die Überprüfung eingetragener Marken durch den Zivilrichter unterläuft, ist nicht anzunehmen, da die Anforderungen an die Beschwerdelegitimation von Dritten, insbesondere von Konkurrenten, streng sind (vgl. nachfolgende E. 3). Insofern läuft auch die Mutmassung ins Leere, bei rund 30'000 Schweizer Markeneintragungsgesuchen pro Jahr könne es nicht Absicht des Gesetzgebers gewesen sein, eine Beschwerdemöglichkeit zu gewähren, zumal der Gesetzgeber keine Bedenken hatte, durch Schaffung des Lösungsverfahrens als Popularrechtsbehelf die Gefahr einer viel grösseren Zahl von Verfahren in Kauf zu nehmen und auf die Voraussetzung jeder Gesuchslegitimation verzichtete (Art. 35a

MSchG; vgl. UELI BURI, in: BSK-MSchG, Art. 35a N. 1; CHRISTOPH GAS-SER/GREGOR WILD, in: SHK-MSchG, Art. 35a N. 17). Die Anzahl eingetragener Marken im Register darf bei der Prüfung der Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts keine Rolle spielen (vgl. BGE 144 II 218 E. 7, wo die Anzahl der Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel vor dem BLW und der damit verbundene Zeitaufwand für die Frage der Beschwerdebe-fugnis von Umweltschutzverbänden unerheblich war).

2.8 Unter Berücksichtigung der in Art. 29a BV verankerten Rechtsweggarantie und mangels eines ausdrücklichen Ausschlusses im Gesetz ist die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung der vorlie-genden Beschwerde im Ergebnis zu bejahen.

3.

Somit stellt sich weiter die Frage, ob die Beschwerdeführerin zur Be-schwerde legitimiert ist.

3.1 Zur Beschwerde ist legitimiert, wer am vorinstanzlichen Verfahren teil-genommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. a VwVG; formelle Beschwerde), durch die angefochtene Verfü-gung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Auf-hebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. b und c VwVG; materielle Beschwerde).

Um die Beschwerdelegitimation zu bejahen, müssen die Voraussetzungen von Art. 48 Abs. 1 Bst. a-c VwVG kumulativ erfüllt sein und zum Zeitpunkt des Urteils vorliegen. Es obliegt der Beschwerdeführerin, ihre Legitimation zu erörtern, zu belegen und zu substantiieren, da sie hierfür beweisbelastet ist (vgl. ISABELLE HÄNER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommen-tar, 2. Aufl. 2019 [nachfolgend: DIKE-Kommentar VwVG], Art. 48 N. 2; VERA MARANTELLI/SAID HUBER, Praxiskommentar VwVG, Art. 48 N. 5; BVGE 2013/17 E. 3.4.2). Die Beschwerdelegitimation ist getrennt von den Beschwerdegründen zu prüfen und beurteilt sich allein nach Art. 48 VwVG (BGE 135 II 172 E. 2.1 "GT 3c"; MARANTELLI/HUBER, Praxiskommentar VwVG, Art. 48 N. 5).

3.2 Zu ihrer Beschwerdelegitimation führt die Beschwerdeführerin aus, sie habe keine Möglichkeit gehabt, am vorinstanzlichen Markeneintragungs-verfahren teilzunehmen, da Dritte erst bei Registrierung bzw. Veröffentli-chung einer Marke Kenntnis von deren Eintragung erlangten. Sie sei des-halb formell beschwert.

Ihre materielle Beschwer i.S. eines schutzwürdigen Interesses und einer besonderen Beziehung zur Streitsache liege im Umstand begründet, dass der Verwaltungsrat der Beschwerdeführerin am 7. November 2018 ein gleichlautendes Markengesuch HISPANO SUIZA für Waren in derselben Klasse mit Herkunftsbeschränkung auf die Schweiz hinterlegt habe. Er sei zudem Inhaber von einer Vielzahl ausländischer Markenregistrierungen und Anmeldungen mit dem Bestandteil "Hispano Suiza". Das Markengesuch sei inzwischen auf die Beschwerdeführerin übertragen worden. Ihre persönliche Betroffenheit ergebe sich aus der unrichtigen Beurteilung der Vorinstanz, wonach der Bestandteil "Suiza" der gegnerischen Marke einen Bedeutungswandel erlangt haben soll, während hinsichtlich des Bestandteils "Hispano" nach wie vor eine Herkunftserwartung bestehe und das Zeichen mit Einschränkung auf Waren spanischer Herkunft als Marke eingetragen werden könne. Die Einschränkung des Warenverzeichnisses auf Waren Schweizer Herkunft erachte die Vorinstanz demgegenüber bei der Marke der Beschwerdeführerin nicht als ausreichend, was sich darin zeige, dass diese noch nicht in das Markenregister eingetragen worden sei.

Die Eintragung der Marke der Beschwerdegegnerin am 16. April 2019 bei gleichzeitiger Zurückweisung des identischen Markengesuchs der Beschwerdeführerin durch die Vorinstanz stelle eine rechtsungleiche privilegierte Behandlung der Beschwerdegegnerin dar und behindere erheblich die wirtschaftliche Tätigkeit der Beschwerdeführerin in der Schweiz. Die Beschwerdeführerin führe das Zeichen "Hispano Suiza" seit Jahren in ihrer Firma "Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG", habe über ihren Verwaltungsrat in zahlreichen Ländern Rechte an dieser Bezeichnung erworben und habe ein Interesse daran, das Zeichen auch in der Schweiz markenmässig verwenden und in ihre wirtschaftliche Tätigkeit einbinden zu können. Sie beabsichtige, Automobile unter dem Zeichen "Hispano Suiza" zu produzieren und zu vertreiben. Sie sei deshalb besonders berührt, habe eine besondere Nähe zur Streitsache und sei mehr betroffen als andere Konkurrenten der Beschwerdegegnerin. Ihr schutzwürdiges Interesse beruhe auf dem Vertrauen in die Nutzungsberechtigung am eigenen identischen Zeichen. Aus der angekündigten Weigerung der Vorinstanz, ihr Markengesuch zum Schutz zuzulassen, ergebe sich auch ein aktuelles und praktisches Interesse an der Überprüfung des Entscheids.

3.3 Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin halten dagegen, die Auslegung der Legitimationsanforderungen nach Art. 48 VwVG habe im Licht der ratio des MSchG zu erfolgen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass für

die Korrektur irrtümlicher Markeneintragungen ausschliesslich der Zivilrichter zuständig und ausserdem sowohl im Widerspruchs- als auch im Lösungsverfahren nach Art. 31 ff. respektive 35a MSchG das Geltendmachen absoluter Ausschlussgründe ausgeschlossen sei. Demgegenüber sei in anderen Verfahren – etwa betreffend geschützte Ursprungsbezeichnungen – die Möglichkeit Dritter, materielle Einsprachegründe vorzubringen, ausdrücklich gesetzlich vorgesehen und diese seien folglich auch beschwerdelegitimiert i.S.v. Art. 48 VwVG. Mangels einer solchen Regelung im Markeneintragungsverfahren sei eine Popularbeschwerde ausgeschlossen. Der Beschwerdeführerin fehle es darum zunächst an der formellen Beschwer nach Art. 48 Abs. 1 Bst. a VwVG, da sich nur darauf berufen könne, wer von den Bestimmungen oder der ratio des anwendbaren Rechts eine Teilnahmemöglichkeit erhalten hätte und sie zu Unrecht nicht habe wahrnehmen können.

Es fehle der Beschwerdeführerin darüber hinaus an der materiellen Beschwer. Das Legitimationserfordernis des schutzwürdigen Interesses an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung nach Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG erfüllten Dritte bei Markeneintragungen nicht, da ihnen Art. 52 MSchG die Möglichkeit zur privatrechtlichen Klage einräume. Schon unter dem alten MSchG sei es nicht im Belieben des Betroffenen gelegen, den Zivil- oder Verwaltungsweg zu wählen. Seither sei keine relevante Rechtsänderung erfolgt, die ein Abweichen von diesem Grundsatz erlauben würde.

Auch das Erfordernis des besonderen Berührtseins gemäss Art. 48 Abs. 1 Bst. b VwVG sei nicht erfüllt. Weder ein blosses Konkurrenzverhältnis noch ein hängiges Markeneintragungsgesuch begründeten eine besondere Nähe zur Streitsache. Die Beschwerdeführerin habe nicht dargelegt, inwiefern sie mehr betroffen sei als andere Konkurrenten. Sie verwende das Zeichen "Hispano Suiza" in der Schweiz nicht markenmässig und verfüge hier über keinen gültigen Schutztitel.

Schliesslich begründe auch die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin seit dem 30. August 2010 die Firma "Hispano Suiza" trage, keine materielle Beschwer, da im Markeneintragungsverfahren subjektive Ausschliesslichkeitsrechte Dritter unberücksichtigt blieben. Obwohl die Beschwerdeführerin ihre Firma seit rund 10 Jahren führe, könne sie keinen Gebrauch des gleichlautenden Zeichens im Geschäftsverkehr nachweisen. Eine angebliche Absicht, das Zeichen "Hispano Suiza" irgendwann im Geschäftsverkehr zu benutzen, begründe ebenfalls kein schutzwürdiges Interesse.

Konkurrenten seien schliesslich auch dann nicht zur Beschwerde berechtigt, wenn die falsche Rechtsanwendung – vorliegend: die angeblich fehlerhafte Eintragung der Marke CH 729'825 HISPANO SUIZA der Beschwerdegegnerin – gerügt werde. Die Vorinstanz habe die Markeneintragungsgesuche beider Parteien auf identische Weise beanstandet; eine rechtsungleiche Behandlung könne ihr nicht vorgeworfen werden, zumal das Gesuch der Beschwerdeführerin noch hängig sei. Dass die Beschwerdegegnerin prozessuale Möglichkeiten besser genutzt und eine beschleunigte Prüfung ihres Gesuchs beantragt habe, könne ihr nicht als Privilegierung angelastet werden. Im Falle einer definitiven Schutzverweigerung ihrer Marke könne die Beschwerdeführerin den Rechtsweg an das BVGer und BGer beschreiten. Aus der Registrierung der Marke der Beschwerdegegnerin erwachse ihr somit kein Nachteil.

3.4 Was die formelle Beschwer betrifft, ist in Bezug auf das Markeneintragungsverfahren (Art. 28 ff. MSchG) festzustellen, dass nur die Vorinstanz und die Markenmelderin beteiligt sind; Dritte erlangen erst mit der Publizierung der Marke auf Swissreg Kenntnis von deren Eintragung. Da für Dritte demnach gar keine Möglichkeit der Teilnahme am Verfahren besteht, kann der Rechtsschutz gegen die Registrierung einer Marke nicht an die Verfahrensbeteiligung anknüpfen (vgl. BGE 137 II 313 E. 3.3, BVGE 2012/13 E. 3.1 für das Beschaffungsverfahren; HÄNER, DIKE-Kommentar VwVG, Art. 48 N. 8; MARANTELLI/HUBER, Praxiskommentar VwVG, Art. 48 N. 23).

Entgegen der Vorbringen der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin schliesst die fehlende Möglichkeit der Teilnahme Dritter am Markeneintragungsverfahren die formelle Beschwer also nicht aus, sondern ist diese vielmehr gerade aufgrund dieses Umstands zu bejahen (vgl. Urteil des BVGer B-6003/2012 E. 2.1 "Yacht Club St. Moritz").

3.5 Des Weiteren ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin durch die vorliegend strittige Markeneintragung materiell beschwert ist (Art. 48 Abs. 1 Bst. b und c VwVG).

3.5.1 Während das Erfordernis des besonderen Berührtseins beim Adressaten einer Verfügung in der Regel ohne Weiteres gegeben ist, gelten Dritte nur als besonders berührt, wenn sie eine besondere beachtenswerte, nahe Beziehung zur Streitsache aufweisen (vgl. HÄNER, DIKE-Kommentar VwVG, Art. 48 N. 11 f.). Die beschwerdeführende Person muss

stärker als jedermann betroffen sein, d.h. sie muss ein persönliches Interesse nachweisen, das sich vom allgemeinen Interesse der übrigen Bürger klar abhebt. Durch diese Einschränkung soll die Populärbeschwerde ausgeschlossen werden (Urteil des BVGer B-4405/2011 vom 12. Dezember 2011 E.2.3, BGE 142 II 451 E. 3.4.1; 131 II 587 E. 3; MARANTELLI/HUBER, Praxiskommentar VwVG, Art. 48 N. 11 ff.; HÄNER, DIKE-Kommentar VwVG, Art. 48 N. 12; RENÉ WIEDERKEHR/STEFAN EGGENSCHWILER, Die allgemeine Beschwerdebefugnis Dritter, Bern 2018, Rz. 3). Worin die besondere Beziehungsnähe zur Streitsache besteht, wird nach objektiven Kriterien bestimmt. Subjektive, in der Person der Beschwerdeführenden liegende Gründe genügen nicht (vgl. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, a.a.O., S. 334 N 952; Urteile des BVGer B-4405/2011 E.2.3, C-5250/2014 vom 25. April 2016 E. 7.3.3). Neben dieser spezifischen Beziehungsnähe muss die Beschwerdeführerin einen praktischen Nutzen aus einer allfälligen Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung ziehen, d.h. ihre Situation muss durch den Ausgang des Verfahrens in relevanter Weise beeinflusst werden können. Das schutzwürdige Interesse besteht darin, dass ein materieller oder ideeller Nachteil vermieden werden soll, den die angefochtene Verfügung mit sich bringt. Ein bloss mittelbares oder allgemeines öffentliches Interesse berechtigt nicht zur Beschwerde (BGE 135 II 172 E. 2.1; 142 II 80 E. 1.4.1; 142 II 451 E. 3.4.1; Urteile des BVGer B-6161/2014 E. 3.3; B-6003/2012 E. 2.2 "Yacht Club St. Moritz"; MARANTELLI/HUBER, Praxiskommentar VwVG, Art. 48 N. 12 m.w.H.). Die Möglichkeit, neben einem verwaltungsrechtlichen auch einen zivilrechtlichen Entscheid zu erwirken, lässt das schutzwürdige Interesse entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz nicht dahinfallen (BGE 135 II 172 E. 2.3.1 "GT 3c").

Die Beschwerdebefugnis von Konkurrenten ergibt sich nach ständiger Rechtsprechung nicht schon aufgrund ihres Konkurrenzverhältnisses und der blossen Befürchtung, einer verstärkten Konkurrenz ausgesetzt zu sein. Diese Art des Berührtseins liegt im Prinzip des freien Wettbewerbs, das in Art. 27 und 94 BV enthalten ist (vgl. LORENZ KNEUBÜHLER, Beschwerdebefugnis vor Bundesgericht, in: ZBI 117/2016 S. 22 ff., 25; WIEDERKEHR/EGGENSCHWILER, a.a.O., Rz. 103). Es bedarf vielmehr einer spezifischen, qualifizierten Beziehungsnähe, etwa wie sie durch eine spezielle wirtschaftsverwaltungsrechtliche Zulassungs- oder Kontingentierungsordnung geschaffen wird (vgl. KNEUBÜHLER, a.a.O., S. 26 f.; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, a.a.O., S. 337 N. 958 m.v.H.; Urteile des BVGer B-4405/2011 E.2.3; B-6161/2014 E. 3.3; BGE 142 II 80 E. 1.4.2; 125 I 7 E. 3d; 123 II 376 E. 5b; Urteil des BGer 1C_191/2011 vom 7. September 2011 E. 2.4.2). Wo die

Grenze zur Popularbeschwerde verläuft, ist für jedes Rechtsgebiet gesondert zu beurteilen (BGE 123 II 376 E. 5b/bb "GTS-Soja"; KNEUBÜHLER, a.a.O., S. 24). In Kartellverfahren wird vorausgesetzt, dass der beschwerdeführende Konkurrent einen deutlich spürbaren wirtschaftlichen Nachteil erleidet (BGE 139 II 328 E. 4.5 "Ticketcorner"). In einem markenrechtlichen Urteil erklärte das Bundesgericht, die blossе Behauptung, dass eine Konkurrenzmarke hinterlegt worden sei, sei nicht ausreichend für die Feststellung eines schutzwürdigen Interesses an der Eintragung einer Marke zu einem früheren Datum als dem Datum der Konkurrenzmarke (Urteil des BGer 4A_509/2020 vom 7. Dezember 2020 E. 4.3 "Python", in: sic! 2021 S. 322).

Darüber hinaus ist ein Konkurrent zur Beschwerde berechtigt, soweit er sich auf das Verbot der Ungleichbehandlung beruft und geltend macht, seine Konkurrenten würden privilegiert behandelt. Dabei muss jedoch dargelegt werden, inwiefern die verfügende Instanz den Beschwerdeführer im Vergleich zu den Konkurrenten ungleich behandelt (Urteil des BVGer B-4405/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 2.3, E. 2.7; KNEUBÜHLER, a.a.O., S. 27 f.; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, a.a.O., S. 337 N. 958; WIEDERKEHR/EGGENSCHWILER, a.a.O., § 3 Rz. 131; BGE 142 II 80 E. 1.4.2; 139 II 328 E. 3.3; 125 I 7 E. 3e).

Demgegenüber begründet das Interesse an der richtigen Anwendung und Durchsetzung des objektiven Rechts gegenüber anderen Wirtschaftsteilnehmern keine Beschwerdelegitimation, und zwar selbst dann nicht, wenn die angeblich rechtswidrige Zulassung neuer Produkte zu einem Umsatzrückgang der eigenen Produkte führen könnte (BGE 139 II 328 E. 3.3; 125 I 7 E. 3f; 123 II 376 E. 5b; Urteile des BGer 2C_348/2011 vom 22. August 2011 E. 2.3; 2C_485/2010 vom 3. Juli 2012 E. 1.2.4; Urteile des BVGer B-6161/2014 vom 5. Oktober 2015 E. 5.5.2; B-4405/2011 E.2.3; KNEUBÜHLER, a.a.O., S. 25; MARANTELLI/HUBER, a.a.O., Art. 48 N. 28; RENÉ WIEDERKEHR, Die Beschwerdebefugnis des Konkurrenten, in: recht 2014 S. 80 ff.). Insofern kann die Drittbeschwerde nicht dem Schutz der Marktteilnehmer vor Konkurrenz dienen (MARANTELLI/HUBER, a.a.O., Art. 48 N. 28; WIEDERKEHR, a.a.O., S. 88).

3.5.2 Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Umstände, wonach sie das Zeichen "Hispano Suiza" in ihrer Firma trage, ihr Verwaltungsrat über eine Vielzahl ausländischer Markeneintragungen mit diesen Bestandteilen verfüge, eine Marke HISPANO SUIZA für identische Waren in Kl. 12 hinterlegt, das Gesuch auf die Beschwerdeführerin übertragen habe und

beabsichtige, in Zukunft Fahrzeuge unter dieser Bezeichnung in der Schweiz zu vertreiben, begründen zwar ein Konkurrenzverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin (vgl. WIEDERKEHR/EGGENSCHWILER, a.a.O., S. 33 Fn. 241). Doch reicht dies nach der Rechtsprechung noch nicht aus, um eine materielle Beschwerde zu bejahen. Die Beschwerdeführerin trägt die Firma seit dem 30. August 2010, d.h. seit über 10 Jahren, ohne einen Gebrauch des Zeichens "Hispano Suiza" im Geschäftsverkehr nachweisen zu können. Vor diesem Hintergrund kommt der behaupteten Absicht, künftig Fahrzeuge unter der angemeldeten Marke zu vertreiben, wenig Gewicht zu, zumal ein unmittelbar bevorstehender Markteintritt weder behauptet noch belegt ist. Eine materielle Beschwerde ergibt sich daraus jedenfalls nicht.

3.5.3 Die Beschwerdeführerin sieht ihre persönliche Betroffenheit sodann in der unrichtigen Rechtsanwendung durch die Vorinstanz begründet: Das Zeichen HISPANO SUIZA ist nach ihrer Auffassung nur mit der Einschränkung auf Waren schweizerischer Herkunft schutzfähig, während die Vorinstanz es fälschlicherweise mit Beschränkung auf Waren aus Spanien zum Schutz zugelassen habe und davon ausgegangen sei, der Bestandteil "Suiza" habe im Fall der Beschwerdegegnerin einen Bedeutungswandel erlangt. Ob diese Rechtsauffassung zutrifft und die Vorinstanz die Marke der Beschwerdegegnerin zurecht eingetragen hat oder nicht, bedarf keiner weiteren Erörterung: Nach der Rechtsprechung begründet eine allenfalls unrichtige Anwendung des Rechts, wozu namentlich die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten absoluten Ausschlussgründe (vgl. Art. 2 MSchG) gehören, keine Beschwerdelegitimation von Konkurrenten (vgl. E. 3.5.1).

Insbesondere fehlt es der Beschwerdeführerin bezüglich der Herkunftsbezeichnungen "hispano" und "suiza" an einer besonderen Beziehungsnähe. Die besondere Nähe zur Streitsache setzt in der Regel eine asymmetrische Berechtigung der Parteien am Zeichen voraus, d.h. die Beschwerdeführerin muss besser als der Anmelder der Marke zum Gebrauch des Zeichens befugt sein. Eine solche besondere Beziehungsnähe kann sich ergeben, wenn ein Gemeinwesen eine Geschützte Ursprungsbezeichnung erlässt (B-7489/2006 vom 10. Dezember 2008 "Le Gruyère Switzerland [fig.] / Gruyère Cuisine [fig.] oder ein Privater zu Gunsten einer geografischen Region oder einer Gebietskörperschaft (vgl. SIMON HOLZER, in: SHK-MSchG, Art. 47 N. 5) tätig ist und dies durch eine Herkunftsangabe in dem von ihm verwendeten Zeichen ausdrücken möchte. Er ist damit mehr als andere

Private berührt, die die Herkunftsangabe lediglich verwenden, um sich einen Marktvorteil gegenüber Dienstleistern und Produzenten mit einer anderen Herkunft zu verschaffen (vgl. HOLZER, a.a.O., Art. 47 N. 10; DAVID ASCHMANN/J. DAVID MEISSER, in: Herkunftsangaben und andere geografische Bezeichnungen, SIWR III/3, Basel 2019, Rz. 5 ff., Rz. 102). Offensichtlich bezweckt dies auch die Beschwerdeführerin, welche in Zukunft Fahrzeuge unter der Bezeichnung "Hispano Suiza" in der Schweiz vertreiben möchte, womit eine qualifizierte Beziehungsnähe zu verneinen ist.

3.5.4 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, die Vorinstanz habe das Markeneintragungsgesuch der Beschwerdegegnerin privilegiert behandelt und die Eintragung der gegnerischen Marke stelle eine Ungleichbehandlung dar.

Zwar trifft es zu, dass die Vorinstanz die gleichlautende Marke der Beschwerdegegnerin am 16. April 2019 eingetragen hat, doch erfolgte dies nicht, wie die Beschwerdeführerin behauptet, unter gleichzeitiger Zurückweisung ihres eigenen Markeneintragungsgesuchs. Dieses ist nach wie vor hängig. Beide Parteien hinterlegten die gleichlautende Wortmarke HISPANO SUIZA, die Beschwerdeführerin am 7. November 2018, die Beschwerdegegnerin gestützt auf eine US-amerikanische Priorität am 22. November 2018. Beide Parteien hinterlegten ihre Zeichen für Fahrzeuge in Kl. 12, wobei die Beschwerdeführerin das Warenverzeichnis mit Herkunftsbeschränkung auf die Schweiz formulierte. Die Vorinstanz beanstandete provisorisch das Markeneintragungsgesuch der Beschwerdeführerin am 14. November 2018 wegen Irreführungsgefahr und Gemeingutcharakters gestützt auf Art. 2 Bst. a und c MSchG, da das Zeichen mit den Bestandteilen "hispano" und "Suiza" zwei einander widersprechende Herkunftsangaben enthalte. Die identische Beanstandung erhielt die Beschwerdegegnerin am 3. Dezember 2018. Während die Beschwerdegegnerin am 26. November 2018 eine beschleunigte Prüfung beantragte und sogleich die dafür erforderliche Expressgebühr beglich, ersuchte die Beschwerdeführerin um eine Fristerstreckung und reichte ihre Stellungnahme am 14. Mai 2019 ein.

Dass die Beschwerdegegnerin prozessuale Möglichkeiten besser genutzt und auf eine rasche Erledigung des Verfahrens gedrängt hat, stellt keine Ungleichbehandlung oder Privilegierung der Beschwerdegegnerin durch die Vorinstanz dar. Der Beschwerdeführerin wäre die gleiche Möglichkeit offen gestanden.

Auch sonst ist keine Ungleichbehandlung zu erblicken. Die Vorinstanz hat das Aktenheft zum Eintragsverfahren CH 729'825 HISPANO SUIZA einschliesslich Korrespondenz mit der Beschwerdegegnerin offen gelegt und transparent gemacht, welche rechtlichen Argumente, Belege der Beschwerdegegnerin und eigene Recherchen sie zu der Überzeugung geführt haben, die Marke der Beschwerdegegnerin habe zumindest mit Bezug auf den Bestandteil "suiza" eine *secondary meaning* erlangt und werde als betrieblicher Hinweis auf das Unternehmen der Beschwerdegegnerin aufgefasst. Mit der vorgeschlagenen Einschränkung auf Waren spanischer Herkunft zur Beseitigung der weiterhin bestehenden Irreführungsgefahr mit Bezug auf den Bestandteil "Hispano" erklärte sich die Beschwerdegegnerin sogleich einverstanden, obwohl sie die Rechtsauffassung der Vorinstanz nicht teilte, woraufhin ihre Marke zur Eintragung gelangte. Dass die Beschwerdegegnerin auf eine über hundertjährige Unternehmensgeschichte seit der Gründung 1904 in Spanien zurückblicken kann und die Vorinstanz aufgrund langen Markengebrauchs von der Erlangung einer *secondary meaning* überzeugen konnte, die Konkurrentinnen mithin über unterschiedliche Ausgangslagen mit Blick auf den Zeichengebrauch verfügen, kann weder ihr noch der Vorinstanz angelastet werden.

Es war die Entscheidung der Beschwerdeführerin, eine seit langer Zeit durch ein anderes Unternehmen benutzte Marke für sich selbst anzumelden. Bei identischer Beanstandung der gleichlautenden Marke ist sie bisher nach Ansicht der Vorinstanz den Nachweis der Überwindung des geografischen Sinngehalts schuldig geblieben. Da ihr Gesuch noch hängig ist, die Beschwerdeführerin eine Beschränkung auf die Schweiz beantragt hat und die gegnerische Marke demgegenüber mit einer Beschränkung auf Waren spanischer Herkunft eingetragen wurde, wird dieser Nachweis nicht durch die Markeneintragung behindert. Durch Gutheissung der Beschwerde und Widerruf der Eintragung der gegnerischen Marke würde die Beschwerdeführerin aber auch nicht von diesem Nachweis entbunden, änderte dies doch nichts am Sinngehalt des Zeichens HISPANO SUIZA. Insofern irrt die Beschwerdeführerin, wenn sie sich aus der Löschung der gegnerischen Marke Vorteile für ihre eigene Markeneintragung erhofft.

3.5.5 Sollte ihr Markeneintragungsgesuch definitiv zurückgewiesen werden, steht der Beschwerdeführerin dagegen eine Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht offen. Entsprechend hat sie rechtliche Ausführungen zum Zeichenverständnis nicht vor dem Bundesverwaltungsgericht, sondern im Rahmen ihres eigenen Markeneintragungsverfahrens vor der Vorinstanz geltend zu machen.

3.5.6 Mangels Ungleichbehandlung bzw. ungerechtfertigter Privilegierung der Beschwerdegegnerin durch die Vorinstanz ist die Beschwerdeführerin nicht materiell beschwert. Da der Widerruf der Eintragung der gegnerischen Marke nicht ohne Weiteres zur Eintragung ihres eigenen Markengesuchs führen würde und sie namentlich nicht vom Nachweis der Überwindung des geografischen Sinngehalts entbände, verfügt die Beschwerdeführerin über kein aktuelles, praktisches Interesse. Die Eintragung der Marke der Beschwerdegegnerin hindert sie nicht daran, ihre Firma weiterhin zu führen, und stellt keine Behinderung einer allenfalls beabsichtigten, soweit ersichtlich aber nicht unmittelbar bevorstehenden wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz dar.

3.5.7 Im Ergebnis vermochte die Beschwerdeführerin ihre Beschwerdelegitimation nicht hinreichend zu substantiieren und die strengen Anforderungen an die Legitimation von Konkurrenten zu erfüllen. Es fehlt der Beschwerdeführerin somit an einem praktischen und aktuellen Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Markeneintragung. Auf ihre Beschwerde ist nicht einzutreten.

3.5.8 Nach dem Gesagten ist generell festzuhalten, dass im Rahmen eines Markeneintrags regelmässig nur diejenigen Konkurrenten zur Beschwerde legitimiert sein dürften, die relative Ausschlussgründe gegen eine Marke vorbringen können und sich vorgängig am Widerspruchsverfahren beteiligt haben (vgl. E. 2.1). Von Konkurrenten angestrebte Verfahren gegen Markeneintragungen, die sich wie vorliegend auf die Geltendmachung absoluter Ausschlussgründe beschränken (vgl. E. 3.5.1 ff.), haben dagegen weit höhere Legitimationsanforderungen zu erfüllen, namentlich die besondere Beziehungsnähe zur Streitsache und ein öffentlich-rechtliches Schutzinteresse (vgl. E. 3.5.3).

4.

4.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). 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 des vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 4'500.– zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen.

4.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE). Anhand des aktenkundigen Aufwands bei doppeltem Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 7'500.– zu Gunsten der obsiegenden Beschwerdegegnerin angemessen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

3.

Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 7'500.– zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 729825; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Kathrin Bigler Schoch

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 26. August 2021