



Urteil vom 10. Dezember 2020

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg

Parteien

A. _____,
vertreten durch lic. iur. Thomas Käslin, Advokat,
Advokatur 11, Leimenstrasse 4, 4051 Basel,
Beschwerdeführerin,

gegen

dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG,
Carl-Metz-Strasse 1, DE-76133 Karlsruhe,
vertreten durch Keller & Partner Patentanwälte AG,
Eigerstrasse 2, Postfach, 3000 Bern 14,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 100742, IR 1'182'346 DM /
CH 727'677 dm (fig.).

Sachverhalt:**A.**

A.a Die Eintragung der Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 727'677 "DM (fig.)" von A._____ (nachfolgend: Widerspruchsgegnerin) wurde am 26. Februar 2019 in Swissreg veröffentlicht.

Die Widerspruchsgegnerin beansprucht Markenschutz im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen *"Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Outdoorbekleidung; Hundesportwesten; Jacken; T-Shirts; Sweatshirts, Pullover; Mützen"* in Klasse 25; *"Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Tierdressur; Organisation und Durchführung von Seminaren, Konferenzen, Aus- und Fortbildungskursen"* in Klasse 41; *"Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen von Tierpensionen; Betreuung von Haustieren in Tagesstätten; Vermieten von Räumen für Konferenzen, Ausstellungen und Tagungen"* in Klasse 43. Am 15. Mai 2019 wurde Widerspruch gegen diese Markeneintragung erhoben. Die Widersprechende stützte den Widerspruch auf ihre internationale Registrierung IR 1'182'346 "dm", die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1-5, 7, 8 10-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-26, 29-32, 34-36, 38-42 und 44 geschützt ist.

A.b Das Institut hiess den Widerspruch aufgrund der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken mit Verfügung vom 21. November 2019 teilweise gut und widerrief die Eintragung für folgende Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke:

"Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Outdoorbekleidung; Hundesportwesten; Jacken; T-Shirts; Sweatshirts; Pullover; Mützen" der Klasse 25;

"Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Tierdressur; Organisation und Durchführung von Seminaren, Konferenzen, Aus- und Fortbildungskursen" der Klasse 41;

"Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen" der Klasse 43.

Für die Dienstleistungen "*Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen von Tierpensionen; Betreuung von Haustieren in Tagesstätten; Vermieten von Räumen für Konferenzen, Ausstellungen und Tagungen*" in Klasse 43 erteilte die Vorinstanz den Markenschutz.

In Bezug auf die Kostenverteilung wurde verfügt, dass die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00 dem Institut verbleibe (Dispositiv-Ziffer 3), und dass die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden eine Parteientschädigung von Fr. 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen habe (Dispositiv-Ziffer 4).

B.

Gegen diese Verfügung erhob die Widerspruchsgegnerin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 9. Januar 2020 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde mit folgenden Rechtsbegehren: Der Entscheid des Instituts sei in Bezug auf Dispositiv-Ziffer 4 aufzuheben, die Widerspruchsgebühr sei den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und die entsprechenden Parteikosten für das nämliche Verfahren seien wettzuschlagen. Eventualiter sei die Angelegenheit zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen; alles unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin an, gemäss ständiger Praxis der Vorinstanz werde bei einer teilweisen Gutheissung des Widerspruchs die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel jeweils zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten wettgeschlagen. Indem die Vorinstanz der Beschwerdeführerin sämtliche Kosten auferlegte, obwohl diese teilweise obsiegte, weiche die Vorinstanz von ihrer ständigen Praxis ab und verteile die Kosten willkürlich.

C.

Mit Stellungnahme vom 7. Februar 2020 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragt unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

D.

Mit Beschwerdeantwort vom 26. Februar 2020 beantragt die Beschwerdegegnerin die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Es sei im Einklang mit der langjährigen und aktuellen Praxis der Vorinstanz, wenn der Widersprechenden die Parteikosten auch dann zugesprochen würden, wenn der Widerspruch nicht vollumfänglich gutgeheissen werde.

E.

Eine Parteiverhandlung fand nicht statt.

F.

Auf die eingereichten Akten und weitere Vorbringen wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

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

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Als Hinterlegerin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) bei der Beschwerdeführerin gegeben. Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

Die Beschwerdeführerin beantragt, dass die Dispositiv Ziffer 4 des angefochtenen Entscheides über die Verlegung der Kosten aufzuheben sei, sowie dass die Widerspruchsgebühr von den Parteien hälftig zu tragen und die Parteikosten wettzuschlagen seien.

3.

3.1 In Bezug auf die Widerspruchsgebühr gilt, dass der Widersprechende die von der Vorinstanz geltend gemachte Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– während der Widerspruchsfrist vorzuschiessen hat (Art. 31 Abs. 2 Satz 2 MSchG; Art. 24 Abs. 1 Satz 1 MSchV; Anhang I zu Art. 3 Abs. 1, Verordnung des IGE über Gebühren [GebV-IGE] vom 14. Juni 2016 [SR 232.148]). Es handelt sich um eine vom tatsächlichen Aufwand des Verfahrens unabhängige Pauschalgebühr (RKGE, SMI 1996, 309, 313 – *Castello/Castelberg*; CHRISTOPH GASSER, in: Noth Michael, Bühler Gregor, Thouvenin Florent [Hrsg.], Markenschutzgesetz (MSchG), SHK – Stämpelis Handkommentar, 2. Aufl. 2017, Art. 33 Rn. 27). Die Widerspruchsgebühren verbleiben beim Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

3.2 Die Zusprechung der Parteientschädigung erfolgt über die Gesetzesnorm von Art. 34 MSchG, aus welcher die Vorinstanz die Kompetenz entnimmt, die Parteientschädigung im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren zuzusprechen (CHRISTOPH GASSER, in: Noth Michael, Bühler Gregor, Thouvenin Florent [Hrsg.], Markenschutzgesetz (MSchG), SHK – Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., 2017, Art. 34, Rn 1; IGE-Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2–7.3.2.4).

3.3 In Bezug auf die Anwendung des Verwaltungsverfahrensgesetzes bei der Zusprechung von Parteientschädigung wird die Ansicht vertreten, dass Art. 64 VwVG, wonach im Beschwerdeverfahren der obsiegenden Partei eine Entschädigung für notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen sind, ein für das ganze Verwaltungsrecht und somit auch für erstinstanzliche Entscheidungen gültiges Prinzip ausdrücke, von dem nur in Ausnahmefällen abgewichen werden dürfe. Indessen widerspricht diese Ansicht der gesetzlichen Regelung. Sowohl der Wortlaut von Art. 64 VwVG wie auch seine Stellung in der gesetzlichen Systematik machen klar, dass sich diese Bestimmung nur auf das Beschwerdeverfahren bezieht. Hätte der Gesetzgeber eine für das gesamte Verwaltungsverfahren anwendbare Bestimmung über Parteientschädigungen erlassen wollen, so wäre diese im Abschnitt über "Allgemeine Verfahrensgrundsätze" (Art. 7 ff. VwVG) aufgeführt. Dass eine solche Bestimmung aber in diesem Abschnitt fehlt und lediglich im Abschnitt über das Beschwerdeverfahren (Art. 44 ff. VwVG) enthalten ist, kann nichts Anderes bedeuten, als dass Parteientschädigungen im Verwaltungsverfahren grundsätzlich nur für Beschwerdeverfahren vorgesehen sind. Dies wird auch durch die Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) bestätigt, welche eine Bestimmung über Parteientschädigungen (Art. 8) nur im Abschnitt über Beschwerdeverfahren enthält, während im Abschnitt "Übrige Verfahren" (Art. 11 ff.) kein Hinweis auf Parteientschädigungen vorkommt. Diese allgemeine Regelung im Verwaltungsverfahrensgesetz bestätigt somit, dass die in Art. 34 MSchG vorgesehene Möglichkeit, im Widerspruchsverfahren der unterliegenden Partei Kosten aufzuerlegen, im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren im Bund eine Ausnahme darstellt (zum Ganzen vgl. BGE 132 II 47 E. 5).

4.

Betreffend die Widerspruchsgebühr schreibt die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung unter "IV. Kostenverteilung" (Ziff. 2, S. 9), diese würde bei einer lediglich teilweisen Guttheissung den Parteien in der Regel je zur

Hälfte auferlegt. Die Vorinstanz verweist dabei auf ihre Richtlinien (Teil 1, Ziff. 7.3.2.3.).

In Bezug auf die Parteientschädigung führte die Vorinstanz in der Begründung ihrer Verfügung aus, dass die Parteikosten in der Regel wettgeschlagen würden, wenn der Widerspruch teilweise gutgeheissen werde (IV. Kostenverteilung, Ziff. 2, S. 9). Sie verweist dabei auf ihre Richtlinien (Teil 1, Ziff. 7.3.2.3.).

Obwohl im vorliegenden Fall eine teilweise Gutheissung vorliegt, hat die Vorinstanz im Dispositiv in Ziffer 4 verfügt, dass die Widerspruchsgegnerin die volle Widerspruchsgebühr und eine volle Parteientschädigung zu bezahlen habe.

5.

5.1 In diesem Zusammenhang stellt sich vorab die Frage, ob die Richtlinie der Vorinstanz für das Bundesverwaltungsgericht bindend ist.

5.2 Bei den Richtlinien in Markensachen handelt es sich um eine sogenannte Verwaltungsverordnung, welche sich an die mit dem Vollzug beauftragten Behörden wendet. Ihre Hauptfunktion ist die Sicherstellung einer einheitlichen, gleichmässigen und sachrichtigen Praxis des Gesetzesvollzugs. Nach herrschender Ansicht sind Verwaltungsverordnungen keine Rechtsquellen des Verwaltungsrechts, da sie keine Rechtsnormen enthalten und insbesondere keine Pflichten oder Rechte der Privaten statuieren. Gerichte sind nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden, berücksichtigen sie bei der Entscheidungsfindung aber insoweit, als sie eine dem Einzelfall gerecht werdende Auslegung der massgebenden Bestimmung zulassen (Urteile des BVGer B-1428/2016 vom 30. August 2017 E. 6.2 "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND [fig.]" und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 10.4 [Formmarke]; vgl. auch ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2006, Rz. 123; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Auflage, Bern 2005, § 44 Rz. 12 ff.).

5.3 Die Richtlinie ist daher für das Bundesverwaltungsgericht nicht bindend. Es sind jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass die Richtlinie eine dem Einzelfall gerecht werdende Auslegung der massgebenden Bestimmungen nicht zulassen würde. Insofern wird die Richtlinie der Vorinstanz im vorliegenden Verfahren berücksichtigt.

6.

6.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Auferlegung der Kosten durch die Vorinstanz sei willkürlich erfolgt und diese sei ihrer Begründungspflicht gemäss Art. 35 Abs. 1 VwVG nicht genügend nachgekommen.

6.2 Die relevanten Bestimmungen der Richtlinie (vgl. E. 4 oben) geben vor, dass die Vorinstanz im Falle eines teilweisen Obsiegens in der Regel die Widerspruchsgebühr den Parteien hälftig auferlegt und die Parteientschädigungen wettgeschlagen werden. Um von diesem Regelfall der hälftigen Auferlegung der Widerspruchsgebühr bzw. des Wettgeschlagens der Parteikosten abzuweichen, hätte es eines sachlichen Grundes bedurft. Solche sachlichen Gründe hätte die Vorinstanz aufgrund ihrer Begründungspflicht im Entscheid darlegen müssen.

Sachliche Kriterien, aufgrund welchen sich die Vorinstanz gegen die Praxis der hälftigen Kostenauflegung entschied, sind jedoch aus der angefochtenen Verfügung und der Vernehmlassung der Vorinstanz keine zu entnehmen, abgesehen vom Hinweis, die widersprechende Partei sei mit ihren Begehren "mehrheitlich" durchgedrungen ("IV. Kostenverteilung", Randziffer 4). Die Begründung "mehrheitlich" reicht nicht aus, um eine Abweichung vom Regelfall bzw. von ihrer Praxis bei teilweisem Obsiegen zu rechtfertigen. Die Auferlegung sämtlicher Kosten bei teilweisem Obsiegen könnte allenfalls dann in Betracht gezogen werden, wenn das teilweise Obsiegen einem vollständigen Obsiegen nahekommt. Dass ein solcher Fall vorliegt, ist aus den Akten nicht ersichtlich und wurde auch von der Vorinstanz nicht substantiiert.

Die Beschwerdegegnerin erläutert, dass in anderen Verfahren, in welchen auf eine teilweise Gutheissung des Widerspruchs erkannt wurde, die Kosten ebenfalls nicht hälftig verteilt und die Parteientschädigungen ebenfalls nicht wettgeschlagen wurden. Dass die Vorinstanz hierzu allenfalls eine uneinheitliche Praxis betreibt ändert indes nichts an der Tatsache, dass gemäss Richtlinie ein sachlicher Grund für eine von den Grundsätzen der Kostenverteilung abweichende Regelung vorliegen und dieser sachlicher Grund aufgrund der Begründungspflicht der Vorinstanz auch erwähnt und

im Entscheid ausgeführt werden muss. Da vorliegend kein solcher sachlicher Grund ersichtlich ist und die Vorinstanz auch keinen darlegt, hat sie die Kosten und Parteientschädigungen nicht rechtmässig verlegt.

7.

Demnach ist die Beschwerde gutzuheissen und die Dispositiv-Ziffer 4 der vorinstanzlichen Verfügung aufzuheben, die Parteikosten des vorinstanzlichen Verfahrens sind wettzuschlagen und die Widerspruchsgebühr ist von den Parteien je hälftig zu tragen.

8.

8.1 Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin als unterliegende Partei kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Höhe der Spruchgebühr bemisst sich nach dem Umfang und der Schwierigkeit der Streitsache, der Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (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 73.320.2]). Es handelt sich um eine Streitsache mit Vermögensinteresse (Art. 63 Abs. 4 bis Bst. b VwVG, Art. 4 VGKE). Im vorliegenden Fall geht es um den Streitwert von Fr. 3'200.-. Aufgrund des vorliegenden Streitwerts sind die Verfahrenskosten auf Fr. 500.- festzusetzen. Der Vorinstanz sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist ihr zurückzuerstatten.

8.2 Der obsiegenden Beschwerdeführerin kann zudem von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässigen hohen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 Abs. 1 und 2 VGKE ist sie aufgrund einer detaillierten Kostennote festzusetzen. Vorliegend hat die Beschwerdeführerin Parteientschädigung beantragt, ohne eine Kostennote einzureichen, weshalb der Aufwand aufgrund der Akten zu bestimmen ist. Die Aktenlage weist insgesamt keine hohe Komplexität der Materie auf uns lässt unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9, 11 VGKE) eine Parteientschädigung von pauschal 1'500.-- als angemessen erscheinen.

9.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**1.**

Die Beschwerde wird gutgeheissen.

2.

Die Dispositiv-Ziffer 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 21. November 2019 im Widerspruchsverfahren Nr. 100742 wird aufgehoben.

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin die Hälfte der Widerspruchsgebühr und damit Fr. 400.– zu erstatten. Die Parteientschädigungen für das Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz sind wettzuschlagen.

4.

Die Verfahrenskosten für das Beschwerdeverfahren von Fr. 500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und sind innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

5.

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 1'500.– zu entschädigen.

6.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular und Beschwerdebeilagen zurück);
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein und Beilagen der Beschwerdeantwort zurück);
- die Vorinstanz (Ref.-Nr. 100742; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück).

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Lukas Abegg

Versand: 16. Dezember 2020