Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 7815

Widersprechende EUROSPORT, 3, rue Gaston et René Caudron, F-92798 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, IR-Marke Nr. 732 747 «EUROSPORT» vertreten durch: A.W. Metz & Co. AG, Hottingerstrasse 14, 8024 Zürich gegen *Widerspruchsgegnerin Zuko Trading, s.r.o.*, Slavikova 1744/22, CZ-708 00 Ostrava-Poruba, IR-Marke Nr. 847 089 «MISS Eurosport» (fig.)

Gestützt auf Artikel 31 ff. i.V.m. Artikel 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Artikel 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Artikel 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148), Artikel 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), Artikel 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) sowie auf Artikel 1 ff. des Tarifs über die Entschädigungen an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht (Tarif BG, SR 173.119.1) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

1. Am 29. September 2005 erhob die Widersprechende, gestützt auf ihre internationale Registrierung Nr. 732 747 «EUROSPORT», gegen die Schutzausdehnung der internationalen Registrierung Nr. 847 089 «MISS Eurosport» (fig.) frist- und formgerecht vollumfänglich Widerspruch.
2. Mit Verfügung vom 10. Oktober 2005 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung. In derselben Verfügung wurde der Widerspruchsgegnerin in Anwendung von Artikel 42 MSchG eine dreimonatige Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz angesetzt, unter Androhung des Ausschlusses vom Verfahren für den Unterlassungsfall. Die Widerspruchsgegnerin hat auf die entsprechende Verfügung nicht reagiert. Sie wird daher gemäss Artikel 21 Absatz 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen.
3. Am 30. Januar 2006 wurde die Löschung der angefochtenen internationalen Registrierung für das Gebiet der Schweiz im internationalen Register erfasst («Radiation»). Die Löschung erfolgte mit Wirkung per 16. November 2005, mithin innerhalb der dreimonatigen Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz.
4. Der Verzicht auf die Schutzausdehnung für die Schweiz wird in der «Gazette OMPI des marques internationales» Nr. 5/2006 vom 9. März 2006 veröffentlicht. Aufgrund der Löschung der angefochtenen internationalen Registrierung für das Gebiet der Schweiz ist das vorliegende Widerspruchsverfahren als gegenstandslos abzuschreiben (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend: Richtlinien] unter: www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf, Ziff. 9.5, 175).
5. Aus Artikel 31 Absatz 2 MSchG ergibt sich, dass die Widerspruchsgebühr eine Gebühr ist, welche bei Einreichen des Widerspruchs respektive spätestens bei Ablauf der Widerspruchsfrist zu bezahlen und folglich geschuldet ist. Die Widerspruchsgebühr ist gemäss IGE-GebO Anhang I eine Pauschal-

gebühr, weil nicht differenziert wird, ob es sich um ein komplexeres (mit doppeltem Schriftenwechsel) oder um ein einfacheres Verfahren handelt. Entsprechend wird die Widerspruchsgebühr auch bei Nichteintretens- oder Abschreibungsentscheiden grundsätzlich nicht zurückerstattet (vgl. Richtlinien, Ziff. 9.3, 173 f.).

Eine Ausnahme sieht Artikel 24 Absatz 2 MSchV vor: Beantragt der Widerspruchsgegner innerhalb der Frist zur Stellungnahme die Löschung der angefochtenen Markeneintragung, so wird dem Widersprechenden die Hälfte der Widerspruchsgebühr zurückerstattet. Letzteres ist vorliegend der Fall, womit der Widersprechenden die Hälfte der Widerspruchsgebühr von 800 Franken, d.h. 400 Franken, zurückerstattet wird.

6. Muss über den Widerspruch nicht materiell entschieden werden, ist in der Abschreibungsverfügung nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen gleichwohl eine Regelung betreffend die Verfahrenskosten zu treffen (Richtlinien, Ziff. 9.5, 175).
7. Wird die Marke (wie in casu) nach Einreichung des Widerspruchs gelöscht, wird das Widerspruchsverfahren gegenstandslos. Liegt kein Vergleich vor, richtet sich die Kostenverteilung nach den folgenden Kriterien: Mutmasslicher Verfahrensausgang, Verursachung der Gegenstandslosigkeit und Veranlassung des Verfahrens.

Im Widerspruchsverfahren gibt es im Unterschied zu einem Zivilprozess keine «*res iudicata*». Als Verfahren «*sui generis*» steht im Widerspruchsverfahren das Kriterium der Verursachung der Gegenstandslosigkeit und der Verfahrensveranlassung im Vordergrund. Für das Kriterium der Verfahrensveranlassung und der Verursachung der Gegenstandslosigkeit ist unter anderem massgebend, ob die widersprechende Partei ihr vorprozessuales Informationsgebot erfüllt hat. Da der Widerspruchsgegner nicht verpflichtet ist, vor einer Markenmeldung eine Recherche zu machen, wird er häufig erst nach Einreichung des Widerspruchs auf die Verwechselbarkeit der angefochtenen Marke zur widersprechenden Marke aufmerksam gemacht und war bis zur Zustellung der Widerspruchsschrift gutgläubig. Entsprechend kann er nicht verpflichtet werden, die Widerspruchsgebühren zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung zu bezahlen, denn die Veranlassung des Verfahrens setzt ein fehlerhaftes oder zumindest vorwerfbares Verhalten voraus. Hat der Widersprechende den Widerspruchsgegner jedoch vorgängig rechtzeitig abgemahnt und zur Löschung seiner Marke aufgefordert, so hat der Widerspruchsgegner, welcher die Marke erst nach Einreichen des Widerspruchs löscht, durch sein Verhalten das Widerspruchsverfahren unnötigerweise verursacht und hat entsprechend die Kosten zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung zu bezahlen. Der mutmassliche Prozessausgang kann dabei nur in Ausnahmefällen einen Einfluss auf die Kostentragung haben (Richtlinien, Ziff. 9.5, 175 f.).

8. Vorliegend ist aus den Akten ersichtlich, dass die Widersprechende die Widerspruchsgegnerin mit Schreiben vom 16. September 2005, mithin rund zwei Wochen vor Einreichung des Widerspruchs, auf ihren prioritätsälteren Schutztitel hingewiesen und sie zur Löschung ihrer Marke aufgefordert hat. Gemäss Ansicht der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE]

gilt eine mindestens zwei Wochen vor Einreichung des Widerspruchs erfolgte Abmahnung als rechtzeitig (vgl. RKGE in sic! 2002, 442 – AÏROL/AIROX). Es kann mithin festgestellt werden, dass die Widerspruchsgegnerin vorgängig rechtsgenügend abgemahnt wurde, womit die Widersprechende ihr vorprozessuales Informationsgebot erfüllt hat. Die Widerspruchsgegnerin ist der Löschungsaufforderung nicht nachgekommen, weshalb sich die Widersprechende zur Einreichung des vorliegenden Widerspruchs veranlasst sah. Weil die Widerspruchsgegnerin rechtzeitig abgemahnt wurde, die Löschung ihrer Marke indessen erst nach Einreichung des Widerspruchs erfolgte, rechtfertigt es sich vorliegend, dass die Widersprechende für ihre Aufwendungen entschädigt wird.

9. Das Institut spricht in einem Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel in ständiger Praxis eine Parteikostenentschädigung von 1000 Franken zu (Richtlinien, Ziff. 9.4, 175). Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von 400 Franken (nicht zurückerstatteter Teil der Widerspruchsgebühr) zu ersetzen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von 1400 Franken (inklusive hälftige Widerspruchsgebühr) als angemessen.

Aus diesen Gründen wird verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Das Widerspruchsverfahren Nr. 7815 wird zufolge Löschung der angefochtenen internationalen Registrierung für das Gebiet der Schweiz als gegenseitiglos abgeschrieben.
3. Der Widersprechenden wird die Hälfte der Widerspruchsgebühr von 800 Franken, d.h. 400 Franken, zurückerstattet.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von 1400 Franken (inkl. Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Diese Verfügung wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung bei der Rekurskommission für geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist in dreifacher Ausfertigung mit Kopie der vorliegenden Verfügung einzureichen.

6. März 2006

Markenabteilung

Lic.iur. Roland Hutmacher, Widerspruchssektion