

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 11647
in Sachen

Anne Frank Stichting
Westermarkt 10
NL-1016 DK Amsterdam

Widersprechende

vertreten durch R.A. Egli & Co., 8008 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 513 694 „ANNE FRANK“

gegen

Anne Frank-Fonds
Steinengraben 18
CH-4051 Basel

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Wenger Plattner Rechtsanwälte, 4010 Basel

CH-Marke Nr. 608 900 „Le journal d'Anne Frank“

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 608 900 „Le journal d'Anne Frank“ wurde am 6. Dezember 2010 in Swissreg publiziert. Sie wird für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:

Klasse 9: Supports de données optiques, magnétiques ou électroniques enregistrés contenant des sons et/ou images, notamment disques compacts; disques DVD; disques acoustiques; cassettes vidéo; bandes magnétiques audio; films impressionnés, films cinématographiques impressionnés, publications électroniques;

Klasse 16: Produits de l'imprimerie; périodiques; magazines; journaux et livres;

Klasse 41: Représentations théâtrales; projection de films; organisation de visites guidées à buts culturels ou éducatifs.

2. Der am 7. März 2011 frist- und formgerecht eingereichte Widerspruch richtet sich gegen alle oben aufgeführten Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 513 694 „ANNE FRANK“, welche für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 41: Éducation, divertissement; services de musée et services de bibliothèque;

Klasse 42: Services de renseignements à caractère social et politique ainsi que services d'informations concernant l'histoire de la famille FRANK, concernant le journal "HET ACHTERHUIS" et concernant "HET ACHTERHUIS" même.

3. Mit Verfügung vom 9. März 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Stellungnahme einzureichen. Die Stellungnahme ist am 11. Mai 2011 beim Institut eingegangen. Mit Schreiben vom 11. Mai 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, zu belegen, dass das Schreiben rechtzeitig der Schweizerischen Post übergeben wurde. Mit Schreiben vom 13. Mai 2011 konnte die Widerspruchsgegnerin belegen, dass sie die Stellungnahme rechtzeitig, am 9. Mai 2011, der Post übergeben hatte. In dieser beantragte die Widerspruchsgegnerin, der Widerspruch sei abzuweisen. Sie machte den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend.
4. Mit Verfügung vom 16. Mai 2011 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis am 21. November 2011 verlängert.
5. Die Replik datiert vom 18. November 2011.
6. Mit Verfügung vom 21. November 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine

Duplik einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis am 23. März 2012 erstreckt.

7. Die Duplik datiert vom 22. März 2012.
8. Mit Verfügung vom 28. März 2012 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
9. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.

Die Widerspruchsmarke wurde am 26. April 1993 nachträglich für das Gebiet der Schweiz ausgedehnt. Die angefochtene Marke wurde am 4. Oktober 2010 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Produkte bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Die Widerspruchsgegnerin machte in ihrer Eingabe vom 9. Mai 2011 gestützt auf Art. 22 Abs. 3 MSchV frist- und formgerecht den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

2. Die Widerspruchsmarke wurde am 26. April 1993 nachträglich für das Gebiet der Schweiz ausgedehnt. Die Notification erfolgte am 18. Mai 1993. Folglich ist am 9. Mai 2009, im Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, für die Widerspruchsmarke die Karenzfrist längst abgelaufen (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2011, Teil 5, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen, unter: www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rima/rima_d.pdf). Die Marke der Widersprechenden ist geschützt, soweit ihr Gebrauch für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin glaubhaft gemacht wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2), d.h. vorliegend für den Zeitraum vom 9. Mai 2005 bis 9. Mai 2010.
3. Der Widersprechende hat im Widerspruch den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke wahrscheinlich gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaft machen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2).
4. Erforderlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136). Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1).
5. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1 mit Hinweis auf die Rechtsprechung).
6. Zur Nutzung der Widerspruchsmarke in der Schweiz führte die Widersprechende aus, dass monatlich ungefähr 1'000 Benutzer mit Sitz in der Schweiz die Homepage www.annefrank.org der Widersprechenden besuchen würden, welche neben der niederländischen Version auch in den Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch verfügbar sei

(vgl. Analyse der Online Landschaft ANNE FRANK in der Schweiz, Beilagen Nr. 18).

7. Die Bewerbung von Dienstleistungen im Internet reicht als solche nicht aus, um einen inländischen Gebrauch zu erstellen, insbesondere dann nicht, wenn die relevanten Seiten unter einer generic Top Level Domain (wie vorliegend .org) abrufbar sind. Zudem geht aus den genannten Belegen kein markenmässiger Gebrauch der Widerspruchsmarke hervor und es ist auch keinerlei Bezug zur Hinterlegerin oder zu den beanspruchten Dienstleistungen ersichtlich. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Tatsache alleine, dass eine in der Schweiz ansässige Person eine im Ausland angebotene Ware oder Dienstleistung über das Internet beziehen kann, keinen (markenmässigen) Gebrauch in der Schweiz zu begründen vermag. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz wurde folglich nicht glaubhaft gemacht.
8. Die Widersprechende macht geltend, dass die Widerspruchsmarke in Deutschland gebraucht werde. Die Widersprechende hat ihren Sitz in den Niederlanden und folglich nicht in einem der beiden Vertragsstaaten. Um die Rechte aus dem Staatsvertrag zu beanspruchen, muss sie somit eine Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz haben (vgl. oben Ziff. 5), wobei es – wie dargetan – für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Widersprechende führt aus, die Nutzung der Widerspruchsmarke erfolge in Deutschland durch das Anne Frank Zentrum e.V. Dabei handle es sich um einen Verein nach deutschem Recht mit Sitz in Berlin. Die Widersprechende argumentiert, es handle sich dabei um eine Niederlassung von ihr, da der Verein ihrer umfassenden Aufsicht und Kontrolle unterstehe und zwischen ihnen eine enge Kooperation betrieben werde. Gemäss der Homepage des Anne Frank Zentrum e.V. sei dieses die Partnerorganisation des Anne Frank Hauses in Amsterdam, welches von der Widersprechenden unterhalten werde. Auch auf der Homepage des Anne Frank Hauses in Amsterdam finde sich der Hinweis auf die bestehende Partnerschaft. Aufgrund dieser Aufsichts- und Kontrollmechanismen sei das Anne Frank Zentrum e.V. rechtlich als Niederlassung der Widersprechenden in Deutschland anzusehen.

Als Beweis legt sie ein Schreiben der Widersprechenden an die Vorgängerin des Vereins (den Förderverein Die Welt der Anne Frank 1929-1945 e.V., Beilage Nr. 8) bei, aus welchem hervorgehe, dass die Widersprechende (Anne Frank Stichting) diesem die Nutzungsrechte des Markennamens ANNE FRANK unter gewissen Bedingungen einräume. Dieses Schreiben sei mindestens als Lizenzvertrag zu verstehen. Zudem habe die Widersprechende in einem weiteren Schreiben an die Vorgängerin des Vereins (Beilage 9) bestätigt, dass Letzterer im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Aktivitäten zum Themenkomplex „An-

ne Frank“ entfalten dürfe. Ausdrücklich werde die Organisation und Durchführung der Wanderausstellung „Anne Frank – eine Geschichte bis heute“ erwähnt.

Weiter wurden Kopien von Ausstellungsprojekten und Jahresberichten des Anne Frank Zentrums e.V. eingereicht, in welchen jeweils der folgende Satz steht: Wir sind die deutsche Partnerorganisation des Anne Frank Hauses, Amsterdam.

Die Kooperation der Widersprechenden und des Anne Frank Zentrums e.V. unter der Federführung der Widersprechenden spiegle sich schliesslich auch darin, dass der Vorstand des Anne Frank Zentrums e.V. zu 2/5 aus Vertretern der Widersprechenden bestehe. Durch diese Gestaltung des Vorstandes werde sichergestellt, dass die erforderlichen Absprachen, auf die man sich im Jahre 1994 geeinigt habe, problemlos durchgeführt werden könnten und dass die Widersprechende die Kontrolle über die Tätigkeit des Anne Frank Zentrums e.V. habe. Als Beweis wurde ein Protokoll der Vorstandssitzung vom 12. November 2008 eingereicht (Beilage Nr. 10).

9. Zu den beiden Schreiben ist Folgendes zu bemerken: Im ersten Schreiben (Beilage 8) aus dem Jahre 1994 wird unter Ziff. 4 ausdrücklich festgehalten, dass es der Vorgängerin des Vereins nicht gestattet sei, den Eindruck zu erwecken, als sei sie mit der Anne Frank Stichting in Amsterdam, und/oder dem Anne Frank Fonds in Basel, in irgendeiner Weise, direkt oder indirekt liiert. Im zweiten Schreiben aus dem Jahre 1997 (Beilage 9) steht, dass gemäss einem Vorschlag der Vorgängerin des Vereins bundesweite Anne Frank Aktivitäten in jeweiliger Absprache mit dem Anne Frank Haus in Amsterdam organisiert würden. Zudem geht aber auch daraus hervor, dass es einer weiteren Besprechung bedürfe, um die definitive Form der Zusammenarbeit festzulegen.

Auch das Protokoll der Vorstandssitzung des Anne Frank Zentrums (Beilage 10) hilft in casu nicht weiter: Aus den aufgeführten Namen ist keine Verbindung zur Widersprechenden ersichtlich. Zudem würde der Umstand, dass zwei von insgesamt fünf Mitgliedern Abgeordnete der Widersprechenden wären, an der Unabhängigkeit des Anne Frank Zentrums e.V. nichts ändern. Die Widersprechende würde auf diese Weise nicht über eine Kontrollmehrheit verfügen.

10. Es wird nicht bezweifelt, dass zwischen dem Anne Frank Zentrum in Berlin sowie dem Anne Frank Haus in Amsterdam eine Art Partnerschaft besteht. Bei der Hinterlegerin handelt es sich aber nicht um das Anne Frank Haus als solches, sondern um die Anne Frank Stiftung. Die Behauptung alleine, dass die Anne Frank Stiftung das Anne Frank Haus in Amsterdam unterhalte, reicht einerseits noch nicht aus, um darzulegen, dass es sich beim Anne Frank Zentrum in Berlin um eine gewerbliche Niederlassung von der Anne Frank Stiftung handelt.

Andererseits reichen die Belege allesamt nicht aus, um darzutun, dass das Anne Frank Zentrum e.V. in Berlin eine gewerbliche Niederlassung oder Handelsniederlassung der Widersprechenden ist. Hierzu bedürfte es einer tatsächlichen und nicht nur zum Schein bestehenden gewerblichen oder Handelsniederlassung (vgl. BGE 124 III 277 ff. – Nike). Eine Partnerorganisation ist keine solche Niederlassung im rechtlichen Sinne. Folglich kann die Widersprechende keine Rechte aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland für sich beanspruchen.

11. Auch die weiteren Beilagen, der Ausdruck www.annefrank.de/wirueberuns (Beilage Nr. 6), wo wiederum erwähnt wird, dass das Anne Frank Zentrum in Berlin eine Partnerorganisation des Anne Frank Hauses in Amsterdam sei; der Beleg www.annefrank.org/de/weltweit/wanderausstellung/partner (Beilage Nr. 7), wo auf einem undatierten Ausdruck festgehalten wird, dass das Anne Frank Haus in Grossbritannien, Deutschland, den USA, Österreich und Argentinien mit festen Partnerorganisationen zusammenarbeite; die Kopie des Ausstellungsprojekts „Anne Frank – eine Geschichte für heute“ des Anne Frank Hauses in Berlin – ohne Datumsangabe (Beilage Nr. 11); der Ausdruck www.annefrank.de/ausstellungberlin/besuchereinformatiонаusdemJahre2011 (Beilage Nr. 12), der Ausdruck Onlineshop annefrank.de ohne Datumsangabe (Beilage Nr. 13); die Jahresberichte 2006-2010 des Anne Frank Zentrums in Berlin (Beilagen Nr. 14-17), wo jeweils erwähnt wird, dass es sich um die deutsche Partnerorganisation des Anne Frank Hauses in Amsterdam handle, vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Bei den undatierten Belegen ist einerseits unklar, ob diese überhaupt in den vorliegend relevanten Zeitraum vom 9. Mai 2005 bis 9. Mai 2010 fallen. Zudem ist – wie bereits dargetan – eine Partnerorganisation keine Niederlassung im rechtlichen Sinne.
12. Die Widersprechende macht weiter geltend, dass, falls der Verein nicht als Niederlassung angesehen würde, der Gebrauch der Widerspruchsmarke durch den Verein (Anne Frank Zentrum e.V.) als stellvertretender Gebrauch zu beurteilen sei, denn die Marke würde so mit Zustimmung und unter umfassendem Einfluss der Widersprechenden durch eine juristische Person mit Sitz in Deutschland genutzt. Folglich finde der Staatsvertrag dennoch Anwendung. Zudem könnte sie den Verein ermächtigen, als Vertreterin im Widerspruchsverfahren zu handeln. In diesem Falle müsste die Nutzung der Marke durch den Verein ebenfalls als rechtserhaltend gewertet werden.
13. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die Widersprechende auch beim stellvertretenden Gebrauch nicht vom Erfordernis befreit ist, eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im jeweils anderen Vertragsstaat zu haben. Dieses Erfordernis wird in casu – wie dargetan – aber gerade nicht erfüllt. Auch eine Er-

mächtigung des Vereins als Vertreterin im Widerspruchsverfahren zu handeln, ändert nichts an dem genannten Erfordernis aus dem Staatsvertrag. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke durch das Anne Frank Zentrum in Berlin könnte allenfalls als Gebrauch durch einen Dritten berücksichtigt werden. Da sich die Widersprechende aber nicht auf den Staatsvertrag berufen kann (mangels Sitz bzw. tatsächlicher Niederlassung in einem der Vertragsstaaten) müsste der Gebrauch durch das Anne Frank Zentrum in Berlin in der Schweiz glaubhaft gemacht werden können. Dies ist in casu nicht gelungen.

14. Da der Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz nicht glaubhaft gemacht werden konnte wird der Widerspruch Nr. 11647 auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7).

IV. KOSTENVERTEILUNG

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO). Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei ist somit kostenpflichtig. In casu wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. In Anwendung der obgenannten Kriterien rechtfertigt es sich, der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von pauschal CHF 2'000.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 11647 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 29. Mai 2012

Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Fürsprecherin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14 (ab 01.07.2012: Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen), schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.