

4. Kennzeichenrecht / Droit des signes distinctifs

4.1 Marken / Marques

«Valent / Valeant»

Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 25. April 2006

BZP 6 I. Falls die Gutheissung einer Beschwerde die Widerspruchsmarke eines anderen Widerspruchsverfahrens zu Fall bringen könnte, hat dies wesentlichen Einfluss auf das andere Widerspruchsverfahren, zumal dann die Beurteilung dieses anderen Widerspruchs wegfallen würde. Vor diesem Hintergrund ist das andere Verfahren bis zum Vorliegen des Beschwerdeentscheides zu sistieren (E. 2, 3).

PCF 6 I. Dans l'hypothèse où l'admission d'un recours aurait pour conséquence de faire tomber la marque opposante objet d'une autre procédure d'opposition, cette autre procédure doit être suspendue jusqu'à droit connu sur le recours, d'autant que cette autre opposition deviendrait sans objet (consid. 2, 3).

Gutheissung der Beschwerde; Akten-Nr. MA-WI 17/06

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 533 686 Valeant, welche für Waren und Dienstleistungen der Klassen 5 und 42 geschützt ist. Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin mit Eingabe vom 1. September 2005 gestützt auf ihre Schweizer Marke Nr. 536 757 «Valent» Widerspruch (Widerspruchsverfahren Nr. 7775). Der Widerspruch richtete sich gegen alle Waren in der Klasse 5. Parallel zu diesem Widerspruchsverfahren erhob die Beschwerdeführerin am 2. Dezember 2005 ihrerseits Widerspruch gegen die Schweizer Marke Nr. 536 757 «Valent» der Beschwerdegegnerin (Widerspruchsverfahren Nr. 7948). Sie stützte ihren Widerspruch auf die Schweizer Marke Nr. 522 088 «Valeant».

Diesen beiden Widerspruchsverfahren ging ein weiteres Widerspruchsverfahren zwischen den Parteien voraus. Der von der Beschwerdegegnerin gestützt auf ihre Schweizer Marke Nr. 481 527 «Valent Biosciences (fig.)» gegen die Schweizer Marke Nr. 522 088 «Valeant» eingereichte Widerspruch wurde vom IGE in Klasse 5 gutgeheissen. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 11. Mai 2005 bei der RKEGE Beschwerde eingelegt. In der Folge hat das IGE das Widerspruchsverfahren Nr. 7948 mit Zwischenverfügung vom 15. Dezember 2005 bis zur Erledigung des hängigen Beschwerdeverfahrens sistiert. Mit Eingabe vom 7. Februar 2006 ersuchte die Beschwerdeführerin das IGE, auch das Widerspruchsverfahren Nr. 7775 bis zur Erledigung des Beschwerdeverfahrens zu sistieren. Mit Verfügung vom 5. April 2006 wies das IGE dieses Sistierungsgesuch zurück mit der Begründung, das Widerspruchsverfahren Nr. 7775 werde durch das Beschwerdeverfahren nicht beeinflusst. Gegen diese Zwischenverfügung richtet sich die von der Beschwerdeführerin am 13. April 2006 eingereichte Beschwerde.

Aus den Erwägungen:

2. Eine Sistierungsverfügung ist als Zwischenverfügung selbständig durch Beschwerde anfechtbar (Art. 45 Abs. 2 lit. c VwVG). Nach Art. 6 des Bundesgesetzes über den Zivilprozess (BZP) kann aus Gründen der Zweckmässigkeit das Verfahren sistiert werden, wenn das Verfahren von der Entscheidung in einem anderen Rechtsstreit abhängt oder dadurch wesentlich beeinflusst wird. Dieser im Zivilprozess geltende Grundsatz findet auch im Verwaltungsverfahren Anwendung. So kommt als Grund für die Sistierung in Frage, die Hängigkeit eines anderen Verfahrens, dessen Ausgang für das zu sis-

tierende Verfahren von präjudizieller Bedeutung ist (T. Geiser / P. Münch, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. III, Basel 1998, Rz. 3.11).

3. Im Verfahren MA-WI 18/05, welches bei der RKGE anhängig ist, wird die Frage zu entscheiden sein, ob das durch die Beschwerdegegnerin eingeleitete Widerspruchsverfahren gegen die Schweizer Marke Nr. 522 088 «Valeant» (angefochtene Marke im Verfahren MA-WI 18/05 und zugleich Widerspruchsmarke im Widerspruchsverfahren Nr. 7948) der Beschwerdeführerin vom IGE hinsichtlich Klasse 5 zu Recht gutgeheissen wurde. Falls die RKGE die Beschwerde gutheisst, kann diese Entscheidung insofern von präjudizieller Wirkung für das Widerspruchsverfahren Nr. 7775 sein, als die Schweizer Marke Nr. 522 088 «Valeant» der Beschwerdeführerin die Schweizer Marke Nr. 536 757 «Valent» der Beschwerdegegnerin (angefochtene Marke im Widerspruchsverfahren Nr. 7948 und Widerspruchsmarke im Widerspruchsverfahren Nr. 7775) zu Fall bringen kann. Dies hätte eine Abschreibung des Widerspruchsverfahrens Nr. 7775 zur Folge, womit eine Beurteilung des Widerspruchs wegfallen würde. Unter diesen Umständen ist eine Sistierung des Widerspruchsverfahrens Nr. 7775 zweckmässig.

4. Die Beschwerde erweist sich damit als begründet. [...]

Vb