

BVGer B-3547/2013 vom 1. April 2014

Bundesverwaltungsgericht, 2014-04-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3547_2013

FR: TAF B-3547/2013 du 1 avril 2014

IT: TAF B-3547/2013 del 1 aprile 2014

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

Vorliegend strittig ist allein die Frage nach dem rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hätte die Vorinstanz gegebenenfalls auf dem Weg der Rückweisung zu beantworten, wenn sich die Beschwerde als begründet erweist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 2 ebm (fig.)/EBM Ecotec, B 6372/2010 vom 31. Januar 2010 E. 4.1 Swiss Military by BTS).

E. 3.1

Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung bei der Vorinstanz einzureichen (Art. 31 Abs. 2 Satz 1 MSchG).

E. 3.2

Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der fehlende Gebrauch einer Marke wird allerdings nicht von Amtes wegen berücksichtigt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 Red Bull/Dancing

Bull, B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 4 Adwista/Advista [fig.]; Christoph Willi, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32 Rz. 2).

E. 3.3

Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend gemacht werden, da die Einrede sonst verwirkt. Sie muss weder begründet noch glaubhaft gemacht werden (Art. 22 Abs. 3 Markenschutzverordnung [MSchV, SR 232.111]; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4471/2012 vom 29. Oktober 2013 E. 3 Alaia/Lalla Alia, Lalla Alia [fig.], B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 5.3 Seven/Room Seven, B-5325/2007 vom 27. November 2007 E. 4 Adwista/ad-vista, B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 3.3 Activia/Activia [fig.] und Activia; Markus Wang in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 12 Rz. 45). Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, zu dem die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Marke geltend macht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 Life, B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.1 Life/MyLife [fig.]; Wang in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 12 Rz. 9; Karin Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 85, Bern 2008, S. 116 m.w.H.). Bei der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs im Sinne von Art. 32 MSchG kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1 VwVG) eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 Life, B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.1 Life/MyLife [fig.], B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 Red Bull/Dancing Bull).

E. 3.4

Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann (Wang in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 11 Rz. 7; Willi, a.a.O., Art. 11 Rz. 14). Massstab für den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls wie Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 Life, B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 Fünf Streifen [fig.]/Fünf Streifen [fig.]; Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 38 ff.; Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, Recherches juridiques lausannoises Vol. 22, Genf/Zürich/Basel 2005, 50 ff.; Willi, a.a.O., Art. 11 Rz. 38). Kein ernsthafter Markengebrauch ist etwa die bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markenbenutzung für Produkte des Massenkonsums (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 Life, B-892/2009 vom 19. Juli 2009 E. 6.9 Heidiland/Heidi-Alpen; Wang in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 11 Rz. 67, 72; s.a. Eugen Marbach, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009

[zit. SIWR III/1], Rz. 1343 ff.).

E. 3.5

Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. Nur bezüglich derjenigen Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke tatsächlich gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für den Nichtgebrauch bestehen), treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs ein. Gebrauchshandlungen für einen Teilbegriff gelten umso mehr auch für den ganzen Oberbegriff, je prototypischer sie für diesen Oberbegriff stehen, je mehr Gebrauchshandlungen für unterschiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammenhängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und präziser der Oberbegriff als solcher ist. Dies im Gegensatz zu isolierten Gebrauchshandlungen, die untypisch und unspezifisch für den Oberbegriff sind und sich stärker von anderen im Oberbegriff enthaltenen Waren oder Dienstleistungen unterscheiden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/ 2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 Gadovist/Gadogita).

E. 3.6

Grundsätzlich muss die Marke in der Schweiz gebraucht werden. Es gibt aber zwei Ausnahmen von diesem sogenannten Territorialitätsprinzip, nämlich den Gebrauch für den Export sowie Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland, der den Gebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleichstellt (vgl. Christoph Willi, in Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 11 MSchG Rz. 33 ff.; Meier, a.a.O., S. 109 ff.; Philippe Gilliéron, L'usage à titre de marque en droit suisse, in sic! 2005 Sonderheft, S. 108). Art. 5 Abs. 1 dieses Staatsvertrags lautet: "Die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der vertragschliessenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung, ein Muster oder Modell, eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten Frist ausgeführt, nachgebildet oder angewendet wird, sollen auch dadurch ausgeschlossen werden, dass die Ausführung, Nachbildung oder Anwendung in dem Gebiete des anderen Teiles erfolgt". Die Rechte aus diesem Staatsvertrag können zum vornherein nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz beanspruchen, wobei es für juristische Personen allerdings genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben (BGE 124 III 277 S. 283; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.4 ebm (fig.)/EBM Ecotec; Meier, a.a.O., S. 110). Dabei gilt auch der Gebrauch als Exportmarke in Deutschland als rechtserhaltend, wenn er den Anforderungen von Art. 11 MSchG genügt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.4 Egatrol/Egatrol, B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.7 Life).

E. 3.7

Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 333 E. 3.2 Uhrenarmband [3D], BGE 120 II 393 E. 4.c, BGE 88 I 14 E. 5.a; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 Life; Willi, a.a.O., Art. 32 Rz. 7; Wang in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 12 Rz. 62;

Christoph Gasser in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 32 Rz. 21). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 Eगतrol/Eगतrol, B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 Life, B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Exit [fig.]/Exit One; Lucas David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 12 Rz. 16).

E. 3.8

Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierte Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren berücksichtigt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 Eगतrol/Eगतrol, B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.9 Life, B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 Life/ Mylife [fig.], B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Exit [fig.]/Exit One; Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 192). Ohne Beweiskraft sind Ausdrücke von Internetseiten, die nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs erstellt wurden und keine Angaben enthalten, welche Rückschlüsse auf einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zulassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.5 Heidiland/Heidi-Alpen). Für den rechtserhaltenden Gebrauch ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint. Entscheidend ist, dass das Zeichen als Mittel zur Kennzeichnung der eigentlichen Waren und Dienstleistungen verstanden werden kann. Diese Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann gegebenenfalls auch mit Prospekten, Preislisten oder Rechnungen glaubhaft gemacht werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 Eगतrol/Eगतrol, B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.10 Life, B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.3 Life/ Mylife [fig.]).

E. 4.1

Die Publikation der angefochtenen Marke in der Gazette erfolgte am 12. Februar 2009. Für IR-Marken mit Schweizer Schutzlanddesignations beginnt die dreimonatige Widerspruchsfrist am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung in der Gazette folgt (Art. 50 MSchV; Gregor Wild in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 31 Rz. 39). Unter Berücksichtigung der Gerichtsferien lief die Widerspruchsfrist am 16. Juni 2009 ab, weshalb der am 2. Juni 2009 erhobene Widerspruch rechtzeitig erfolgte.

E. 4.2

Die erste Rechtsschrift der Beschwerdegegnerin erfolgte mit Schreiben vom 7. Juli 2009, mit der sie allerdings ohne Stellungnahme die Sistierung des Verfahrens beantragte. Die erste Stellungnahme der Beschwerdegegnerin erfolgte mit Schreiben vom 6. Juni 2012, mit der sie die Nichtgebrauchseinrede erhob. Somit wurde die Nichtgebrauchseinrede zwar in einem späten Verfahrensstadium, jedoch rechtzeitig erhoben.

E. 4.3

Die Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV (SR 232.111). Demnach endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag,

an dem sie zu laufen begann. Das Fristende wird mit dem Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, dem 6. Juni 2012, fixiert. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet. Der Beschwerdeführerin ist darin zuzustimmen, dass korrekterweise der Beginn der Frist auf den 6. Juni 2007 anzusetzen ist.

E. 4.4

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Japan, weshalb sie sich nach ständiger Rechtsprechung und entgegen der Ausführungen der Beschwerdeführerin nicht auf Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland berufen kann (E. 3.6). Damit ist nur der Markengebrauch in der Schweiz zu prüfen.

E. 5.1

Im vorinstanzlichen Verfahren hat die Beschwerdeführerin keine Gebrauchsbelege ins Recht gelegt. Im Beschwerdeverfahren legt sie jedoch acht Gebrauchsbelege vor, die nachfolgend zu prüfen sind:

E. 5.2

Der Bildschirmausdruck der Website "jimport.ch" zeigt einen Webshop für japanische Direktimporte. Dieser wird von Dominic Stör in Rickenbach bei Wil betrieben (<http://jimport.ch/de/content/3-allgemeine-nutzungsbedingungen>, besucht am 4. Februar 2014). Zwar werden Lotte Koala Produkte in japanischer Originalverpackung angeboten, doch ob auch Umsätze damit getätigt werden und wenn ja, in welchem Umfang, geht aus dem Screenshot nicht hervor. Von vier Produkten sind nur zwei auf Lager, der Rest ist ausverkauft. Dies ist ein Indiz dafür, dass es sich um äusserst geringe Mengen handelt, die hier umgesetzt werden, ansonsten die Lagerbestände jeweils rechtzeitig aufgestockt würden. Vorliegend handelt es sich aber um Produkte des Massenkonsums, für die nicht jeder noch so geringe Gebrauch rechtserhaltend ist. Zudem liegt der Zeitpunkt des Besuchs der Website am 20. Juni 2013 ausserhalb des relevanten Zeitfensters, das am 6. Juni 2012 endet. Dieser Beleg ist demzufolge nicht geeignet, den rechtserhaltenden Markengebrauch in der Schweiz glaubhaft zu machen.

E. 5.3

Die zwei Ausdrücke des eBay-Stores "Candy and Bento napaJapan" beziehen sich auf die Website eines japanischen Anbieters aus Sapporo (<http://stores.ebay.ch>, nach shops suchen anhand des shopnamens "napaJapan", besucht am 4. Februar 2014). Die Tatsache, dass das Produkt über das Internet aus Japan in die Schweiz bestellt werden könnte, reicht jedoch nicht aus, um einen Markengebrauch in der Schweiz glaubhaft zu machen, insbesondere als auch hier der Zeitpunkt des Besuchs der Website am 20. Juni 2013 ausserhalb des relevanten Zeitfensters liegt. Der Markengebrauch in der Schweiz kann damit nicht glaubhaft gemacht werden.

E. 5.4

Der Reisebericht "Die Kirschblütenfee in Japan" weist lediglich eine Textpassage auf, dass "Koara no machi Bären (also die zum Essen)" in Japan erhältlich seien. Eine Aussage über den Markengebrauch in der Schweiz fehlt.

E. 5.5

Die Auszüge aus den Foren "digital-nippon.de" und "empjapan.de" sowie von "www.lindt.ch" weisen keinerlei Bezüge zum vorliegenden Verfahren auf. Die Website

"de.yelp.ch" erwähnt nur, dass es in Zürich ein Take-Away namens "YumiHana" gebe, in dem Koala-Kekse verkauft würden. Ob es diejenigen der Beschwerdeführerin oder diejenigen der Beschwerdegegnerin sind, ist aus dieser vagen Aussage jedoch nicht ersichtlich.

E. 5.6

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die vorliegenden Belege keine Angaben über den rechtserhaltenden Markengebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum in der Schweiz enthalten. Damit ist die Beschwerde abzuweisen.

E. 6.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 6.2

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 we make ideas work mit Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es rechtfertigt sich daher, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.- festzulegen.

E. 6.3

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kostennote der Beschwerdegegnerin fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat keine Kostennote eingereicht. In Würdigung der Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 1'400.- (exkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren angemessen.

E. 6.4

Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20]). Aufgrund des Sitzes der Beschwerdeführerin im Ausland ist davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleistung nicht im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 8.5 Gallo/Gallay [fig.], B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 10.2 Zurcal/Zorcala).

E. 7

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

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.