

BVGer B-6528/2017 vom 2. Dezember 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-12-02, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6528_2017

FR: TAF B-6528/2017 du 2 décembre 2019

IT: TAF B-6528/2017 del 2 dicembre 2019

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 VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E. 2.1

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 innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG).

E. 2.2

Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet die Widerspruchsgegnerin in ihrer ersten Stellungnahme an die Vorinstanz den Nichtgebrauch der älteren Marke, hat die Widersprechende anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Gebrauchsfrist ist dabei vom Zeitpunkt der Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Marke durch die Widerspruchsgegnerin an rückwärts zu bestimmen (Urteile des BVGer B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.1 "WHEELS/WHEELY"; B-3547/2013 vom 1. April 2014 E.3.3 "KOALA/Koala [3D]"; B-6378/2011 vom 15. August 2013 E. 3.1 "Fuciderm/Fusiderm"). Bei der Glaubhaftmachung des Gebrauchs kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien gemäss Art. 13 Abs. 1 VwVG eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) faktisch von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des BVGer B-7210/2017 vom 9. Mai 2018 E. 3.1 "SCHELLEN-URSLI/Schellenursli"; B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.1 "WHEELS/WHEELY").

E. 2.3

Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern überwiegend wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung der Behörde, doch muss sie zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B-7210/2017 vom 9. Mai 2018 E. 3.3 "SCHELLEN-URSLI/Schellenursli"; B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.6 "WHEELS/WHEELY"; B-3547/2013 vom 1. April 2014 E. 3.7 "KOALA/Koala [3D]").

E. 2.4

Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung (Karin Bürgi Locatelli, *Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz*, Bern 2008, S. 9). Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (Urteile des BVGer B-7487/2010 vom 28. Juni 2011 E. 3 "sparco" [fig.]/SPARQ"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.>"; Karin Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 9, 12 ff., 35, 37 ff., 46 ff. und 61; Bernard Volken, in: *Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz*, 3. Aufl. 2017, Art. 11, Rz. 6)

E. 3

Die Widerspruchs- und Beschwerdegegnerin erhob in ihrer ersten Stellungnahme vom 5. Oktober 2016 rechtzeitig die Nichtgebrauchseinrede, wobei dieses Datum zugleich das Ende des Zeitraums markiert, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet, sodass der Markengebrauch von der Beschwerdeführerin vorliegend für den Zeitraum zwischen dem 5. Oktober 2011 und dem 5. Oktober 2016 glaubhaft zu machen ist.

E. 4.1

Unter welchen Umständen der Gebrauch einer Marke eine genügende Ernsthaftigkeit aufweist, kann nicht schematisch für alle Fälle festgelegt werden. Massgebend sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls, wie z.B. Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Karin Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 38 ff.; Eric Meier, *L'obligation d'usage en droit des marques*, Genf/Zürich/Basel 2005, S. 50 ff.; Markus Wang, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], *Markenschutzgesetz*, Bern 2017 2. Aufl., Art. 11. N. 68 ff.). Die Rechtsprechung verlangt eine minimale Marktbearbeitung über einen längeren Zeitraum, wobei der Umfang des Umsatzes je nach Art der angebotenen Waren oder Dienstleistungen eine massgebende Rolle spielt (Karin Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 40). Eine minimale Marktbearbeitung setzt Massnahmen wie ein ständiges Verkaufsgeschäft, einen periodisch erscheinenden Katalog oder die Zusammenarbeit mit einem Vertriebspartner voraus (vgl. Eugen Marbach, *Markenrecht*, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Bd. III/1 [SIWR III/1], Basel 2009, N. 1343). Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke gefordert als bei Luxusgütern (Urteile des BVGer B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.1 "YO/YOG [fig.]", und B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4.2.2 "KINDER/kinder Party [fig.>"; Karin

Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 42, mit Verweisen).

E. 4.2

Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können. Undatierte Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (Urteile des BVGer B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken [fig.]; B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 4.4 "Solvay/Solvexx"; B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 "EXIT [fig.]/EXIT ONE"; Karin Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 192).

E. 4.3

Es ist zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint. Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise auch aufgrund von Prospekten, Preislisten oder Rechnungen möglich sein (vgl. Urteil des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 5.1 "six [fig.]/SIXX, sixx [fig.]").

E. 5

Es ist im Folgenden zu prüfen, ob die im vorinstanzlichen Widerspruchsverfahren eingereichten Beilagen sowie der im Beschwerdeverfahren als zusätzlichen Beleg eingereichte Ausdruck der Webseite der Beschwerdeführerin den rechtserhaltenden Gebrauch glaubhaft zu machen vermögen.

E. 5.1

Die Beschwerdeführerin legt zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs fünf Belege ins Recht, welche sie wie folgt beschreibt: Ein Label/Etikett, welches auf der Verpackung von Juwelierwaren/Schmucksachen angebracht worden ist (im konkreten Beispiel für eine Brosche namens "Ruby Lips") sowie je ein Belege über den Verkauf einer Brosche namens "Ruby Lips" vom 12. November 2012, einer Brosche namens "L'ull del temps" vom 12. Dezember 2014 und eines Rings namens "Corsé" vom 30. August 2015 an Kunden in der Schweiz. Zudem legt sie einen Ausdruck der Webseite der Beschwerdeführerin bei, welche das Produkt "Ruby Lips" abbilde.

E. 5.2

Vorab ist anzumerken, dass diese Belege nur die Klasse 14 betreffen können, nicht aber die ebenfalls beanspruchten Klassen 25 und 36. Entsprechend ist der Gebrauchsnachweis der Waren der Klasse 25 und der Dienstleistungen der Klasse 36 nicht erbracht.

E. 5.3

Das Label/Etikett enthält keinerlei Angaben zu einem möglichen Verkaufsdatum. Es ist zwar durchaus denkbar, dass Beweismittel, welche undatiert und daher grundsätzlich nicht geeignet sind, den Gebrauch in einer bestimmten Zeitperiode glaubhaft machen, mit zu berücksichtigen. Dafür müsste es allerdings möglich sein, diese Beweismittel mithilfe weiterer Beweise der relevanten Zeitperiode zuzuweisen (vgl. E. 4.2 oben). Eine solche Nachweiskette kann die Beschwerdeführerin allerdings nicht aufzeigen. Das eingereichte Label/Etikett kann keiner Zeitperiode zugeordnet werden und vermag daher keinen Gebrauch der Marke zu belegen.

E. 5.4

Weiter legt die Beschwerdeführerin Belege über den Verkauf einer Brosche bzw. eines Rings ins Recht. Die Belege scheinen jeweils Auszüge aus einer Warenwirtschaftssoftware zu sein und geben neben Rechnungsadresse weitere Informationen zu den jeweiligen Bestellungen wieder. Nicht ersichtlich ist indes, was genau bestellt wurde, lediglich in einer Bestellung wird ein *bague* erwähnt. Auch die Widerspruchsmarke wird an keinem Ort wiedergegeben. Damit können die eingereichten Beweismittel bezüglich den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur mit Ringen in Verbindung gebracht werden, einen Bezug zum Widerspruchszeichen fehlt indes gänzlich. Entsprechend tragen diese Belege nicht zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke bei. Die Frage, ob es sich bei diesen Unterlagen um Nachweise tatsächlich durchgeführter Verkäufe oder lediglich über unverbindliche Bestellaufträge handelt, wie das die Beschwerdegegnerin darlegt, kann offenbleiben.

E. 5.5

Als dritter Beleg wird von der Beschwerdeführerin ein Ausdruck der Website der Beschwerdeführerin eingereicht, auf der die Brosche "Ruby Lips" abgebildet ist. Der Ausdruck datiert vom 17. November 2017 und liegt daher ausserhalb des relevanten Zeitraumes (vgl. E. 3 oben). Wohl könnte man aufgrund dieses Ausdrucks und dem in E. 5.2 genannten Etikett einen Zusammenhang zwischen der Widerspruchsmarke und dem Angebot der Brosche "Ruby Lips" konstruieren. Ein solch loser Zusammenhang zwischen einer Ware und der Widerspruchsmarke reicht indes nicht aus, um auch tatsächlich den ernsthaften Gebrauch der Marke im Wirtschaftsverkehr glaubhaft zu machen, insbesondere da die Abbildung eines Etiketts noch keinen Verkauf zu belegen vermag. Überdies wurde dieser Zusammenhang nicht für die relevante Zeitperiode erstellt. Der Ausdruck der Website der Beschwerdeführerin kann somit nicht zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke beitragen. Insgesamt kann die Beschwerdeführerin mit den eingereichten Belegen nicht darlegen, dass sie ihre Marke in der relevanten Zeitperiode ernsthaft im Wirtschaftsverkehr brauchte. Da ein rechtserhaltender Gebrauch der Widerspruchsmarke verneint wurde, erübrigt es sich auch, weitere Ausführungen zu den im Verfahren diskutierten Fragen bezüglich Anzahl verkaufter Einheiten oder des Teilgebrauchs zu machen. Auch die Frage, ob die Widerspruchsmarke auf dem Label/Etikett überhaupt als Marke wahrgenommen wird oder nebst den anderen abgebildeten Marken untergeht und damit gar nicht kennzeichnend eingesetzt wurde, wie das die Beschwerdegegnerin behauptet, kann offenbleiben. Die Beschwerde ist damit abzuweisen.

E. 6.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Verfahrenskosten sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen 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 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im

vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 3'500.- festgesetzt und dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 3'500.- entnommen.

E. 6.2

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen 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 und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, bei Fehlen einer solchen, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat vorliegend keine Kostennote eingereicht, entsprechend wird die Parteientschädigung vorliegend auf Grundlage der Akten bestimmt und unter Würdigung sämtlicher Umstände auf Fr. 2'400.- (inkl. MWST) festgesetzt.

E. 7

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

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