

BVGer B-7210/2017 vom 9. Mai 2018

Bundesverwaltungsgericht, 2018-05-09, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7210_2017

FR: TAF B-7210/2017 du 9 mai 2018

IT: TAF B-7210/2017 del 9 maggio 2018

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 in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügungen ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter anderem Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die Eintragung der jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

E. 3

Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 31 MSchG setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft und markenmässig gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und Art. 32 MSchG).

E. 3.1

Die Beschwerdeführerin bestreitet den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke "SCHELLEN-URSLI" der Beschwerdegegnerin. Behauptet eine Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der älteren Marke gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 MSchV). Da die Einrede des Nichtgebrauchs nicht von Amtes wegen berücksichtigt wird, kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien gemäss Art. 13 Abs. 1 VwVG eine so erhebliche Bedeutung zu, dass für das Beschwerdeverfahren diesbezüglich faktisch die Verhandlungsmaxime massgebend ist (Urteil des BVGer B-246/2008 vom 26. September

2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull" m.w.H.).

E. 3.2

Als rechtserhaltender Gebrauch kann sich der Markeninhaber auch den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG; sog. stellvertre-tender Gebrauch). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundene Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer statt (Markus Wang, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 11 Rz. 104; Herbert Pfortmüller, Gebrauch durch den Lizenznehmer gilt als markenmässiger Gebrauch, in: Martin Kurer et al. [Hrsg.], Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, S. 125ff., S. 127; vgl. auch BGE 107 II 356 E. 1c La San Marco).

E. 3.3

Die Widersprechende muss den Gebrauch ihrer Marke in der Schweiz im relevanten Zeitraum nicht strikt beweisen, sondern lediglich glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern überwiegend wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken [fig.]; B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 "EXIT [fig.]/EXIT ONE"; Entscheide der RKGE vom 17. September 2003 in sic! 2004 S. 106 E. 3 "Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.>"; vom 26. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 53 E. 4 "Express/Express clothing", mit Verweis auf BGE 88 I 14 E. 5a).

E. 3.4

Für einen ernsthaften Gebrauch genügt in quantitativer Hinsicht eine minimale Marktbearbeitung in verhältnismässig geringem Umfang, soweit darin ein dauerhaftes und kein bloss vorübergehendes Angebot und zu-dem die Absicht zum Ausdruck kommt, jeder damit ausgelösten Nachfrage zu entsprechen (Urteil des BVGer B-2910/2012 vom 20. Januar 2014 E. 4.5 "Artelier/Artelier"). Wann der Gebrauch einer Marke die erforderliche 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. die Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteil des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2012 E. 3.2.1, fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]; Karin Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 85, Bern 2008, S. 38 ff.; Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, Genf/Zürich/Basel 2005, S. 50 ff).

E. 4.1

Die Beschwerdeführerin substantiiert in ihrer Beschwerdeschrift die Einrede des Nichtgebrauchs lediglich damit, dass die Beschwerdegegnerin es unterlassen habe, anzugeben, wie viele der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Produkte tatsächlich in der Schweiz auf den Markt gebracht wurden. Die weiteren von der Vorinstanz

festgestellten Gebrauchsbelege - wie der Lizenzvertrag, der Kassensturzbericht sowie die vom 4. September 2012 datierte Produktverpackung und der damit festgestellt markenmässige Gebrauch - kritisiert die Beschwerdeführerin indes nicht. Aufgrund der in diesem Zusammenhang faktisch geltenden Verhandlungsmaxime (vgl. E. 3.1 oben) verbleibt somit lediglich die Frage zu klären, ob die Beschwerdegegnerin die Widerspruchsmarke mit genügender Ernsthaftigkeit gebraucht hat.

E. 4.2

Wie die Beschwerdeführerin richtig anmerkt, sind die Anforderungen an den ernsthaften Gebrauch einer Marke bei Massenartikeln erhöht (Urteil des BVGer B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.1 "YO/YOG [fig.]" m.w.H.). In konkreten Zahlen ausgedrückt erachtete das Bundesgericht den Verkauf von zwei bis drei Uhren des mittleren Preissegments als ungenügend (Urteil des BGer 4C_440/2006 vom 16. April 2007 E. 3.1 2 "Bugatti"). Das Bundesverwaltungsgericht beurteilte die Lieferung von 4'320 Liter tiefpreisigem Fruchtsaft an lediglich einen einzigen Abnehmer innert 8 Monaten als nicht genügend (Urteil des BVGer B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.2.2 "YO/YOG [fig.]") und die ehemalige Rekurskommission für geistiges Eigentum befand drei Lieferungen von Brot und Mehl an nur einen Abnehmer während einer Zeitspanne von fünf Jahren für nicht ausreichend (RKGE in sic! 2006 S. 183 E. 7 "Banette/Panetta [fig.]"), ebensowenig drei Rechnungen für Tabakerzeugnisse an Firmen in Deutschland in der Höhe von DM 250.- (RKGE 2003 S. 138 E. 3b "Boss/Boss [fig.]"). Indes beurteilte das Bundesverwaltungsgericht 15 Lieferungen von insgesamt 32 Freizeit- und Winterjacken, 13 Trainingsanzügen, 303 Paar Freizeitschuhen, 31 T-Shirts, 1 PoloShirt, 4 Pullovern, 41 Hosen, 3 Hemden, 45 Shorts sowie Sportschuhe im Wert von Fr. 180. , bedruckte T-Shirts im Wert von Fr. 39. , Sweatshirts im Wert von Fr. 79. , Hosen im Wert von Fr. 44. sowie Trainingsanzüge im Wert von Fr. 59. innerhalb von rund vier Jahren als ernsthaft (Urteil des BVGer B-7487/201 vom 28. Juni 2011 E. 5.5 "sparco/SPARQ").

E. 4.3

Vorliegend wurden als Gebrauchsbelege insbesondere ein Lizenzvertrag zwischen der Inhaberin der Widerspruchsmarke und dem Detailhandelsunternehmen Spar sowie eine Beurteilung der Nusstorte mit der Widerspruchsmarke durch den Kassensturz eingereicht. Der Lizenzvertrag enthält dabei explizit die Verpflichtung, Nusstorten herzustellen und unter der Widerspruchsmarke zu verkaufen. Es ist gerichtsnotorisch, dass das Detailhandelsunternehmen Spar in der Schweiz über ein beachtliches Filialnetz verfügt und in der Lage ist, eine Anzahl Nusstorten zu verkaufen, welche in Gegenüberstellung der in Erwägung 4.2 genannten Gebrauchsfällen, als ernsthaft angesehen werden kann. Zwar ist ohne genaue Abrechnung in der Tat kein Beweis über den Verkauf solcher Nusstorten erbracht. Für den Gebrauchsnachweis im Widerspruchsverfahren ist indes lediglich ein Glaubhaftmachen gefordert (vgl. E. 3.3), wozu die vorgelegten Beweismittel ausreichen, nicht zuletzt auch aufgrund der Vertragsklausel, welche explizit zur Herstellung und zum Verkauf verpflichtet. Die Vorinstanz hat somit den Gebrauch der Widerspruchsmarke korrekt als glaubhaft angenommen. Dass der Gebrauch nicht von der Inhaberin der Widerspruchsmarke selber, sondern von einem Drittunternehmen aufgrund eines Lizenzvertrages getätigt wurde, steht dieser Beurteilung nicht entgegen (vgl. E. 3.2).

E. 4.4

Die Beschwerdegegnerin bemängelt bezüglich des Nachweises des Markengebrauchs, dass die Vorinstanz fälschlicherweise auf eine zu enge Kategorisierung der gebrauchten Waren erkannt habe, so sei der Gebrauch durch Nusstorten nicht lediglich für Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen nachgewiesen, sondern für den gesamten Oberbegriff feine Backwaren und Konditorwaren.

E. 4.5

Dem ist entgegenzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren gänzlich obsiegte und daher auch keine Beschwerde einlegte. Entsprechend ist sie weder materiell noch formell beschwert. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass in Fragen des Gebrauchsnachweises faktisch die Verhandlungsmaxime massgebend ist (E. 3.1 oben), kann auf diese Rüge der Beschwerdegegnerin nicht eingegangen werden.

E. 5

Als nächstes ist die Warengleichartigkeit zu prüfen.

E. 5.1

Der Sachverhalt, auf welchem der vorinstanzliche Entscheid beruht, präsentierte sich so, dass die Widerspruchsmarke, nebst diversen Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 9, 14, 16, 18, 20-21, 24-26, 28, 35 und 41, auch Schutz für die Waren Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen der Klasse 30 beanspruchen konnte. Die angefochtene Marke beanspruchte Schutz für die Ware Käse der Klasse 29. Markenrechtlich relevanter Berührungspunkt bestand somit lediglich zwischen Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen und Käse. Die Beschwerdeführerin hat indes nach Erhalt der Entscheidung der Vorinstanz das Warenverzeichnis auf Hartkäse der Klasse 29 - durch einen entsprechenden Antrag bei der Vorinstanz - rechtsgültig eingeschränkt. Die sich gegenüberstehenden Waren sind im Beschwerdeverfahren nun nicht mehr dieselben, wie im vorinstanzlichen Verfahren. Im Rahmen der Vernehmlassung wurde die Vorinstanz explizit aufgefordert, zu dieser neuen Konstellation Stellung zu nehmen, was diese allerdings unterliess. Damit hat sich die Vorinstanz nie zur möglichen Gleichartigkeit von Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen und Hartkäse geäussert.

E. 5.2

Nach Art. 61 Abs. 1 VwVG entscheidet die Beschwerdeinstanz in der Sache selber oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. Ein Rückweisungsentscheid rechtfertigt sich vor allem, wenn weitere Tatsachen festgestellt werden müssen und ein umfassendes Beweisverfahren durchzuführen ist oder auch, wenn die Vorinstanz aufgrund eines Nichteintretensentscheids keine materielle Prüfung vorgenommen hat (Urteil des BVerG B-7420/2006 vom 10. Dezember 2007 E. 4.1 "Workplace" m.w.H.). Regelmässig weist das Bundesverwaltungsgericht Widerspruchssachen an die Vorinstanz zurück, wenn der rechtserhaltende Gebrauch erst im Beschwerdeverfahren glaubhaft gemacht wurde und folglich die Vorinstanz sich noch nicht zur Verwechslungsgefahr geäussert hatte (Urteile des BVerG B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 2 "six [fig.]/SIXX", B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 11 "K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]"). Bei der Beurteilung, ob eine Sache an die Verwaltung zurückgewiesen oder eine reformatorische Entscheidung gefällt werden soll, steht dem Gericht ein weiterer Ermessensspielraum zu, insbesondere kann bei Vorliegen sachlicher Gründe eine Rückweisung erfolgen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1).

E. 5.3

Die Vorinstanz hat sich zur Gleichartigkeit zwischen Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen und Hartkäse bis dato nicht geäußert. Insofern liegt eine vergleichbare Konstellation vor, wie wenn der Gebrauchsnachweis erst im Beschwerdeverfahren gelingt und die Sache zur erstmaligen Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. Es ist demnach sachlich gerechtfertigt, die vorliegende Widerspruchssache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Weiter zu berücksichtigen ist, dass das Bundesverwaltungsgericht in Widerspruchssachen als letzte Instanz entscheidet (Art. 73 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]), weshalb eine Rückweisung an die Vorinstanz, welche den relevanten Sachverhalt so noch nie untersuchte, umso mehr angezeigt ist (vgl. auch Urteil des BVGer B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 6 "CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]"). Damit ist die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Widerspruchssache an die Vorinstanz zur neuerlichen Beurteilung unter Berücksichtigung vorliegend gemachter Erwägungen zurückzuweisen.

E. 6.1

Bei rein formeller Betrachtung des Ausgangs dieses Verfahrens wären die Kosten grundsätzlich der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Doch die Beschwerdeführerin hat erst durch ihre Einschränkung des Warenverzeichnisses nach Erlass des vorinstanzlichen Entscheids dazu Anlass gegeben, die Sache an die Vorinstanz zur erneuten Beurteilung zurückzuweisen. Die Beschwerdeführerin hätte im vorinstanzlichen Verfahren mittels Eventualbegehrens bereits eine Einschränkung des Warenverzeichnisses offerieren können. Die Beschwerdeführerin hätte zudem nach Änderung des Warenverzeichnisses auch ein Wiedererwägungsgesuch an die Vorinstanz stellen können, dessen Behandlung die Vorinstanz wohl nicht hätte ablehnen können, da sich der Sachverhalt in erheblichem Masse geändert hatte (vgl. BGE 120 Ib 42 E. 2b, BGE 113 Ia 146 E. 3a je m.w.H.; Urteil des BVGer E-4006/2006 vom 13. Juli 2007 E. 2; August mächler, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, Rz. 9 zu Art. 58) zumal die Verfügung zur Zeit der Änderung des Warenverzeichnisses noch nicht rechtskräftig war. Somit liess die Beschwerdeführerin die Möglichkeiten aus, die Vorinstanz über die Gleichartigkeit unter eingeschränktem Warenverzeichnis entscheiden zu lassen. Daher ist es einzig dem Verhalten der Beschwerdeführerin anzulasten, dass die Beschwerde nicht in der Sache beurteilt werden kann, sondern der Entscheid der Vorinstanz zu kassieren und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Dieses Verhalten ist als unnötige Verlängerung des Verfahrens i.S. einer Verletzung der Mitwirkungspflicht nach Art. 13 VwVG anzusehen (vgl. Urteile des BVGer A-1527/2006 vom 6. März 2008 E. 6.2 m.w.H.; RKGE vom 3. Mai 2005 in sic! 2006 S. 39 E. 7 "Syscor/Sicor" und vom 4. März 2003 in sic! 2004 S. 41 E. 9 "Bosca/Luigi Bosca" sowie Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, S. 210 Rz. 4.52), weshalb es sich rechtfertigt, vorliegend trotz des formellen Obsiegens die Kosten in Anwendung von Art. 63 Abs. 3 VwVG der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Eine Parteientschädigung an die Beschwerdeführerin ist aus denselben Gründen nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG e contrario, bzw. Art. 7 Abs. 1 VGKE e contrario, vgl. Urteil des BVGer A-1527/2006 vom 6. März 2008 E. 6.2).

E. 6.2

Die Gerichtsgebühr ist 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 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinen-fuss" m.H.). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.- festzulegen. Dieser Betrag ist von der Beschwerdeführerin zu begleichen und wird dem geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

E. 6.3

Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtenden Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz unter Berücksichtigung des vorliegenden Entscheids erneut zu befinden.

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