Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-3294/2013

Urteil vom 1. April 2014

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.

Parteien

Nestlé Schöller GmbH & Co. KG,
Bucher Strasse 137, DE-90419 Nürnberg,
vertreten durch Dr. Peter J. Blumenthal, Rechtsanwalt,
c/o Claudia Wirsik, Colgate-Palmolive Europe Sàrl,
Grabetsmattweg 1, 4106 Therwil,
Beschwerdeführerin,

gegen

Lotte Co. Ltd.,
20-1, Nishi-shinjuko 3-chome, Shinkuku-ku, JP-Tokyo,
vertreten durch Rechtsanwalt Matthias Bebi,
Isler & Pedrazzini AG, Patent- und Markenanwälte,
Gotthardstrasse 53, Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 10394; IR 540'095 Koala (fig.) /
CH 582'286 Koala's March (fig.).

Sachverhalt:

A.
Gestützt auf eine deutsche Basisregistrierung vom 22. Juni 1989 hinterlegte die Beschwerdeführerin am 6. Juli 1989 die Wort-/Bildmarke IR 540'095 Koala (fig.) (Widerspruchsmarke), die sie für folgende Waren beansprucht:

30 Pâtisseries fines et pâtisseries de longue conservation, en particulier biscuits, produits de confiserie, produits à base de sucre et pâtes de remplissage pour les produits précités.

Diese Eintragung sieht wie folgt aus:



B.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Wort-/Bildmarke CH 582'286 Koala's March (fig.) (angefochtene Marke), die am 10. Dezember 2008 hinterlegt und am 28. Januar 2009 auf Swissreg publiziert wurde. Der Schutz wird für die folgenden Waren beansprucht:

30 Gebäck, gefüllt mit Schokoladencrème; Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke); Schokolade; Kandiszucker für Speisezwecke; Karamellen; Kleingebäck; Biskuits; Kräcker; Kuchen; Chips (Getreideprodukt); Eiscreme; Speiseeis; Zuckerwaren, Konfekt; Backwaren; Brot.

Sie sieht wie folgt aus:



C.
Am 25. April 2009 (datiert am 24. April 2009) erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz Widerspruch gegen diese Eintragung, weil zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr bestehe. Gleichzeitig beantragte sie die Sistierung des Verfahrens.

D.
Daraufhin sistierte die Vorinstanz das Verfahren am 4. Mai 2009 auf unbestimmte Zeit.

E.
Mit Schreiben vom 21. September 2012 wurden die Parteien aufgefordert zu erklären, ob weiterhin Sistierungsgründe vorliegen.

F.
Die Beschwerdegegnerin beantragte darauf mit Schreiben vom 9. Oktober 2012, das Verfahren fortzusetzen, während die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 16. Oktober 2012 eine weitere Sistierung des Verfahrens beantragte.

G.
Am 22. Oktober 2012 hob die Vorinstanz die Sistierung auf.

H.
Mit Widerspruchsantwort vom 26. Oktober 2012 beantragte die Beschwerdegegnerin, den Widerspruch unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen. Sie begründete dies damit, die Widerspruchsmarke sei nicht rechtserhaltend gebraucht worden und es bestehe keine Verwechslungsgefahr.

I.
Die Beschwerdeführerin machte mit Replik vom 21. Dezember 2012 geltend, die Marke sei durch ihre Lizenznehmerin Kuchenmeister GmbH in Deutschland gebraucht worden. Dazu legte sie eine eidesstattliche Erklärung des Prokuristen der Kuchenmeister GmbH, Thomas Trockels, sowie weitere Unterlagen ins Recht.

J.
Mit Duplik vom 4. Februar 2013 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beilage 4 der Replik sei aus dem Recht zu weisen und der Widerspruch unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen. Dazu führte sie aus, eine Aussonderung von Beweismitteln im Widerspruchsverfahren sei nicht vorgesehen, weshalb die ihr wegen Geschäftsgeheimnissen nicht zugänglich gemachte Beilage 4 der Replik bei der Entscheidfindung nicht zu berücksichtigen sei. Weiter sei die eidesstattliche Erklärung nur als Parteibehauptung zu würdigen. Die eingereichten Beweismittel seien nicht geeignet, den Markengebrauch glaubhaft zu machen. Im Übrigen bestehe zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr.

K.
Die Vorinstanz wies mit Entscheid vom 15. Mai 2013 den Widerspruch ab. Sie begründete dies damit, es läge keine schriftliche Vereinbarung zwischen dem angeblichen Lizenznehmer und der Markeninhaberin vor. Diesbezügliche Zweifel würden auch durch die eidesstattliche Versicherung nicht ausgeräumt. Die Katalog-Auszüge und die Verpackungen seien nicht geeignet, den Umfang des Markengebrauchs geltend zu machen. Den Umsatz-Zusammenstellungen komme keine Beweiswirkung zu, weil sie aus dem Einflussbereich der Widersprechenden kämen, während die strittige Beilage 4 ohnehin keinen Markengebrauch enthalte.

L.
Daraufhin erhob die Beschwerdeführerin am 10. Juni 2013 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht, mit den Anträgen:

a) den Entscheid des IGE vom 15.05.2013 in dem Marken-Widerspruchsverfahren Nr. 10394 mitsamt seiner Kostenverteilung aufzuheben,

b) dem Widerspruch durch die Widersprechende stattzugeben und die Sache an das IGE zur weiteren Beurteilung abzugeben, sowie

d) dem IGE die Kosten dieses Verfahrens aufzuerlegen.

Sie erläuterte, die eidesstattliche Erklärung sei zu Unrecht nicht als Beleg für den Lizenzvertrag zwischen der Markeninhaberin und der Lizenznehmerin gewürdigt worden, weshalb die Einvernahme von Mitarbeitern der Markeninhaberin und der Lizenznehmerin der Markeninhaberin als Zeugen beantragt werde. Die Beilage 4 sei zu Unrecht als irrelevant bezeichnet worden. Für die in Farbkopie eingereichten Faltschachteln würden nötigenfalls die Originale nachgereicht. Die Marke sei überdies in nur unwesentlich abweichender Form gebraucht worden.

M.
Mit Beschwerdeantwort vom 9. September 2013 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde, eventualiter die Rückweisung an die Vorinstanz zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Sie führte an, die Beschwerdeführerin vermöge, abgesehen von den Zeugeneinvernahmen, keine weiteren Beweismittel vorzulegen. Die eidesstattliche Versicherung und die Umsatzzahlen stammten aus dem Umfeld der Beschwerdeführerin, weshalb ihnen wenig Beweiswert zukomme. Die Verpackungen könnten nicht einem Zeitraum oder Umsätzen zugeordnet werden. Auch die Beschwerdeführerin gehe davon aus, die Marke sei nicht in der registrierten Form benutzt worden. Auf die Zeugenaussagen sei in antizipierter Beweiswürdigung zu verzichten, weil die Zeugen nicht unabhängig seien.

N.
Die Vorinstanz beantragte am 9. September 2013 die Abweisung der Beschwerde, verzichtete jedoch auf eine Stellungnahme.

O.
Die Beschwerdeführerin verzichtete mit Schreiben vom 12. März 2014 auf die Einvernahme von Werner Hüttel, bestand jedoch auf der Einvernahme von Thomas Trockels als Zeugen.

P.
Mit Zwischenverfügung vom 17. März 2014 wies das Bundesverwaltungsgericht das Begehren um Einvernahme von Thomas Trockels als Zeugen ab.

Q.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

R.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

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.

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*).

3.

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).

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).

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). 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*).

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, 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, 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.).

3.5 Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. Nur bezüglich derjenigen eingetragenen 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 (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7505/ 2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 *Maxx [fig.]/max Maximum + value [fig.]*). 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. Diese stehen 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*).

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*).

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; CHRISTOPH GASSER in Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 32 Rz. 21; WANG in Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 12 Rz. 62). 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 *Egatrol/Egatrol,* 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).

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 Datierung voraussetzt. Undatierbare 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 *Egatrol/Egatrol,* 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 Ausdrucke von Internetseiten, die nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs erstellt wurden und keine Angaben enthalten, welche Rückschlüsse auf einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zuliessen (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 nach den Umständen des Gebrauchs als Mittel zur Kennzeichnung der eigentlichen Waren und Dienstleistungen verstanden wird. 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 *Egatrol/Egatrol,* B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.10 *Life*, B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.3 *Life/Mylife [fig.]*).

3.9 Der rechtserhaltende Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen ist, oder in nur einer hiervon unwesentlich abweichenden Form, markenmässig und ernsthaft und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfolgen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.4 *MyLife [fig.]*, B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 4 *Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]*). Eine wesentliche Abweichung vom Registereintrag ist die Veränderung von Gesamtbild und kennzeichnendem Charakter, so dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke seiner Identität beraubt wird; eine unwesentliche, wenn ein Bildbestandteil gedreht, anders positioniert oder der Schrifttyp leicht modernisiert wird (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-576/2009 vom 25. Juni 2009 E. 8.2.3 *Verschränkte Bänder [fig.]*,

B-5732/2009 vom 31. März 2010 E. 7.3 *Longines-Adler [fig.]/Aviator [fig.]*, B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 7.2.1 *No Name [fig.]/ No Name [fig.]*). Der Gebrauch ist rechtserhaltend, wenn das abweichend benutzte Zeichen im Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 8 *Ice/Icecream [fig.]*).

3.10 Grundsätzlich kann der rechtserhaltende Gebrauch auch stellvertretend durch einen Lizenznehmer erfolgen, denn der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Das Gesetz stellt an die Form der Zustimmung keine besonderen Anforderungen. Die Zustimmung kann stillschweigend, etwa im Rahmen eines Konzernverhältnisses, oder vertraglich, z.B. auf der Grundlage eines Lizenzvertrags oder eines Distributionsabkommens, erteilt werden. Von massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird. Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei Markengebrauch durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer und Wiederverkäufer statt. Im Rahmen solcher gesellschaftsrechtlicher oder vertraglicher Verhältnisse kommt es häufig vor, dass Markeninhaber die Marke nicht selbst anbringen, sondern damit ihre Tochtergesellschaften, Lizenznehmer, Importeure usw. betrauen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 5 *fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]*, B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 5 K-*Swiss [fig.]/K-Swiss [fig.]*; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 4. März 2003 in sic! 2004, S. 40 E. 7 *Bosca/Luigi Bosca Vini Finos Argentinos*). Die Zustimmung des Markeninhabers hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Sie wirkt damit ex nunc. Andernfalls würde das Gebrauchserfordernis seiner Substanz entleert, indem beispielsweise der Markeninhaber seinen eigenen Nichtgebrauch durch die nachträgliche Genehmigung einer Verletzerhandlung heilen könnte (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-40/2013 vom 19. August 2013 E. 2.6 *Egatrol/Egatrol*). Aus der Zustimmung muss ersichtlich sein, dass der Dritte die Marke für den Markeninhaber benutzt, denn ein stellvertretender Gebrauch liegt nur bei einem Fremdbenutzungswillen vor. An die Form der Zustimmung des Markeninhabers stellt das Gesetz keine besonderen Anforderungen. Eine stillschweigende Zustimmung genügt, nicht aber die blosse Duldung von Handlungen Dritter. Ein Fremdbenützungswillen ist erkennbar, wenn das Zeichen nicht als eigenes, sondern als dasjenige des Inhabers be-

nutzt wird (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-40/2013 vom 19. August 2013 E. 2.6 *Egatrol/Egatrol*, B-6378/2011 vom 15. August 2013 E. 3.8 *Fuciderm/Fusiderm*; WILLI, a.a.O., Art. 11 Rz. 60 f.; WANG in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 11 Rz. 103 ff.). Damit können aufgrund von Indizien auch faktisch lizenzvertragliche Verhältnisse angenommen werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 5 K-*Swiss [fig.]/K-Swiss [fig.]*).

4.

4.1 Die Publikation der angefochtenen Marke auf Swissreg erfolgte am 28. Januar 2009. Der Widerspruch gegen Schweizer Marken ist innerhalb von drei Monaten nach der ersten Veröffentlichung der angefochtenen Marke auf Swissreg einzureichen (Art. 31 Abs. 1 MSchG; GREGOR WILD in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 31 Rz. 37). Unter Berücksichtigung der Gerichtsferien lief die Widerspruchsfrist am 14. Mai 2009 ab, weshalb der am 25. April 2009 erhobene Widerspruch rechtzeitig erfolgte.

4.2 Nach Ablauf der Verfahrenssistierung reichte die Beschwerdegegnerin am 26. Oktober 2012 eine Widerspruchsantwort ein, mit der sie die Nichtgebrauchseinrede erhob. Damit wurde die Nichtgebrauchseinrede mit der ersten Rechtsschrift und folglich rechtzeitig erhoben.

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 26. Oktober 2012, fixiert. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet. Der Beschwerdeführerin ist darin zuzustimmen, dass korrekterweise der Beginn der Frist auf den 26. Oktober 2007 anzusetzen ist.

4.4 Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland, weshalb gemäss Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland der Markengebrauch in Deutschland demjenigen in der Schweiz gleichgesetzt ist (E. 3.6).

5.

5.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass zwischen ihr und der Firma Kuchenmeister GmbH ein Lizenzvertrag zum Markengebrauch bestehe. Dazu legte sie eine eidesstattliche Versicherung vom 18. Dezem-

ber 2012 von Thomas Trockels, Finanzdirektor, Controller und Prokurist der Kuchenmeister GmbH, ins Recht.

5.2 Unter "eidesstattlichen Erklärungen", "eidesstattlichen Versicherungen" oder "Affidavits" ausländischen Rechts sind schriftlich niedergelegte Erklärungen von Tatsachen zu verstehen, die von einem zuständigen Beamten im Ausland in einem bestimmten Verfahren unter besonderer, strafrechtlich sanktionierter Bekräftigung der Wahrheit zuhanden eines Gerichts oder einer Behörde abgenommen werden (MARK SCHWEIZER/CHRISTIAN EICHENBERGER, Schriftliche Zeugenaussagen, in Jusletter 28. Februar 2011, auf http://www.jusletter.ch > Archiv > Chronologie > 2011 > Jusletter 28. Februar 2011, besucht am 19. März 2014, Rz. 21). Das Bundesgericht schliesst die Würdigung von eidesstattlichen Erklärungen, die im Hinblick auf einen Prozess erstellt wurden, nicht grundsätzlich aus; in Verbindung mit anderen Beweismitteln könnten sie für Tatsachenbehauptungen durchaus Beweis erbringen. Die Beweiskraft bezieht sich allerdings nur auf die in der Urkunde angegebene Identität des Zeugen, den in der Urkunde festgehaltenen Zeitpunkt der Erklärung, die Tatsache, dass die in der Urkunde enthaltene Aussage vom Zeugen gemacht wurde und darauf, dass die in der Urkunde festgehaltenen Sachumstände, die sich auf den beurkundungsrechtlichen Verfahrensablauf beziehen, der Wirklichkeit entsprechen (Urteil des Bundesgerichts 5P.352/2001 vom 17. Januar 2002, E. 4b; SCHWEIZER/EICHENBERGER, a.a.O., Rz. 3, 24). Die Erklärung erscheint überdies glaubwürdiger, wenn das persönliche Erscheinen des Zeugen vor Gericht angeboten wird (THOMAS RITSCHER, Affidavits und andere Erklärungen, in sic! 2001, S. 694). Irgendwelche rechtsgeschäftliche Erklärungen erhalten aber keine verstärkte Beweiskraft für ihre inhaltliche Richtigkeit, nur weil sie öffentlich beurkundet worden sind (Urteil des Bundesgerichts 5A_507/2010, 5A_508/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.2). Nach ständiger Rechtsprechung kommt deshalb den eidesstattlichen Versicherungen kein erhöhter Beweiswert für ihren Inhalt zu. Sie sind nur als Parteibehauptung zu würdigen (Art. 12 Bst. b VwVG; Urteil des Bundesgerichts 5A_507/2010, 5A_508/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.2; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5.4.6 *Life, Lifetec/My Life, Platinum Life*, B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.3 *Yo/Yog*). Soweit die Vorinstanz deutschrechtlichen eidesstattlichen Erklärungen nach Rz. 14 der angefochtenen Verfügung grundsätzliche Glaubwürdigkeit in Widerspruchsverfahren zubilligt, kann ihrer Auffassung nicht gefolgt werden, zumal das Deutsche Strafgesetzbuch auf Zuwiderhandlungen vor der Vorinstanz gar keine Anwendung findet und § 156 des Deutschen

Strafgesetzbuches diese nicht erfasst (§ 5 Ziff. 10 des Deutschen Strafgesetzbuchs, zitiert nach THOMAS FISCHER, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 60. Aufl. München 2013, S. 38; KRISTIAN KÜHL, Strafgesetzbuch Kommentar, 27. Aufl. München 2011, N. 1 zu § 156; ebenso PAUL STRÖBELE/FRANZ HACKER, Markengesetz, 10. Aufl. Köln 2012, N. 63 zu § 43).

5.3 In casu wird das Vorliegen eines Lizenzvertrags von der Beschwerdeführerin behauptet, was vom Vertreter der Kuchenmeister GmbH mit eidesstattlicher Versicherung bestätigt wird. Die Beschwerdeführerin hat auch das persönliche Erscheinen des Zeugen vor Gericht angeboten, was die Glaubwürdigkeit der Erklärung unterstützt. Die beiden Parteibehauptungen decken sich und sind jeweils in Verbindung mit der anderen Erklärung schlüssig. Nachdem mit der gleichen Erklärung Umsätze in den Jahren 2008-2012 geltend gemacht werden, darf davon ausgegangen werden, dass sich die Erklärung auch bezüglich des Lizenzvertrags auf diesen Zeitraum bezieht. Der Fremdbenützungswillen der Kuchenmeister GmbH manifestiert sich mithin auch darin, dass sie die Widerspruchsmarke zusammen mit dem Firmen-Logo der Beschwerdeführerin verwendet. Damit ist glaubhaft gemacht, dass die Firma Kuchenmeister GmbH seit 2008 die Widerspruchsmarke mit einem Fremdbenützungswillen gebraucht.

6.

6.1 Zum rechtserhaltenden Gebrauch hat die Beschwerdeführerin bereits im vorinstanzlichen Verfahren eine Reihe von Belegen ins Recht gelegt, die im Beschwerdeverfahren nicht ergänzt wurden.

6.1.1 Mit eidesstattlicher Versicherung von Thomas Trockels von der Kuchenmeister GmbH (W1) werden, "wie auf beiliegenden Produkt-Katalogen-Seiten aufgeführt", Umsatzzahlen pro Jahr je für Faltschachteln und für Beutel in Deutschland angegeben. Für die Exporte in das europäische Ausland fehlt diese Aufteilung. Eine klare Zuordnung zu den Artikeln im Katalog ist nicht möglich, da die Artikelnummern fehlen. Die Einvernahme Herrn Trockels als Zeuge wurde mit Zwischenverfügung vom 17. März 2014 aufgrund seines eigenen direkten Interesses am Ausgang des Verfahrens abgewiesen.

6.1.2 Im Auszug aus dem Produkt-Katalog 2008 "Backen ist unsere Liebe" (W2a) erscheint eine Abbildung des Produkts "Koala Knusperkekse Schoko Beutel" auf Seite 50. Auf der folgenden Seite 51 erscheint der

Text "Koala Schoko, bedruckte Folie" mit Artikelnummer 1458. Obwohl eine eindeutige Zuordnung von Bild und Artikelnummer fehlt, stimmt die Verpackungsangabe "bedruckte Folie" von Artikelnummer 1458 mit dem Bild überein. Oben links erscheint der etwas gebogene Schriftzug "Koala" und das Logo "Schöller", darunter die Schriftzüge "Knusperkekse", "Crispy Cookies" und "Schoko". Die grafischen Elemente bestehen aus drei koalaförmigen Keksen vertikal untereinander auf der linken Seite, einer realistischeren Abbildung eines Koalabären mit einem links gehaltenen Jungen mittig auf der rechten Seite und zwei koalaförmigen Keksen rechts oben. Die Eukalyptusblätter werden nur angedeutet.



Artikel 1458 (W2a)

Weiter sind die Faltschachteln zu prüfen. Die Abbildungen auf Seite 50 und 51 lassen sich aufgrund des Verpackungsbeschriebs "Silberfolie in Faltschachtel mit Inpack" den Artikelnummern 1460-1461 oder 1467-1468 zuordnen. Die Hinterseiten der Schachteln sind im Katalog nicht abgebildet, während die Vorderseiten oben links einen Schriftzug "Koala" sowie ein paar Eukalyptusblätter aufweisen, darunter einen Schriftzug "Milch" oder "Kakao" sowie bei beiden Packungen "Pirateninsel" und ein rotes Banner mit der Inschrift "jetzt mit witzigen KOALA-Figuren und anderen Überraschungen". In der unteren Hälfte erscheinen blaue, schlumpfähnliche Kreaturen, die als Piraten verkleidet sind.



Art. 1460-1468 (W2a)

6.1.3 Die weiteren Auszüge aus den Produkt-Katalogen "Backen ist unsere Liebe" von 2009 (W2b), 2010 (W2c), 2010/11 (W2d) sowie der undatierte Produkt-Katalog (W2e) weisen unterschiedliche relevante Seitenzahlen auf, sind aber ansonsten identisch mit dem Auszug aus dem Produkt-Katalog "Backen ist unsere Liebe" 2008.

6.1.4 Die Umsatzliste 2008-2011 (W3a) zeigt auf, dass mit dem Artikel Nr. 1458 "Koala Schoko" im Jahre 2008 ein Umsatz von EUR 2'236.76, im Jahre 2009 EUR 5'821.48, im Jahre 2010 EUR 13'064.61, im Jahre 2011 EUR 9'258.71 und im Jahre 2012 EUR 9'560.12 getätigt wurde. Diese Umsätze stimmen mit denjenigen der eidesstattlichen Erklärung (W1) überein. Die Artikelnummern werden aufgeführt. Auf der Umsatzliste (W3b) erscheinen die Export-Umsätze, die 2008 EUR 1'057.74, 2009 EUR 1'060.80, 2010 bis 2012 EUR 0.00 betrugen.

6.1.5 Von den 25 eingereichten Rechnungskopien (W4) sind acht doppelt und eine ausserhalb des relevanten Zeitraums. Keine Rechnung enthält den fraglichen Artikel 1458. 16 Rechnungen enthalten Artikel 1460, sieben Rechnungen enthalten den Artikel 1461.

6.1.6 Sowohl der Internet-Auszug Wipo Madrid Renewal (W5) als auch die DPMA Internet-Registerauskunft (W6) enthalten keine Informationen zum rechtserhaltenden Markengebrauch.

6.1.7 Die Farbkopien der Faltschachteln "Koala Schoko Cool Action Team", "Koala Schoko Big Family", "Koala Schoko 'alt'" und "Koala Choco (int.)" (W7); "Koala Cacao Cookies" (W9a) sowie "Koala Milk Leche" (W9b) stellen kein Bezug zu einem bestimmten Artikel im Katalog her, insbesondere ist auch keine Artikelnummer ersichtlich.

6.1.8 Die Farbkopie des Beutels für die "Koala Knusperkekse Crispy Cookies Schoko" (W8) ist gemäss Produkt-Katalog dem Artikel 1458 zuzuordnen.

6.2 Gemäss E. 6.1.2, 6.1.3 und 6.1.8 erscheint der Artikel 1458 am ähnlichsten mit der dritten Verpackungsseite der Widerspruchsmarke. Mit ihr stimmen der Schriftzug "Koala" und das Logo "Schöller" oben links, der realistisch abgebildete Koala mit Jungem sowie zwei Keksabbildungen trotz etwas anderer Lage überein. Allerdings erscheinen auf der Verpackung von Artikel 1458 drei zusätzliche koalaförmige Kekse, zwei rechts oben und einer links in der Mitte, während die Eukalyptusblätter weniger dominierend sind als auf der Widerspruchsmarke. Die Gestaltung der

Rückseite von Artikel 1458 ist nicht bekannt. Ein nicht zu unterschätzendes Element der Widerspruchsmarke ist die dreimalige Wiederholung des Koala-Sujets auf der Verpackung, was bei Artikel 1458 nicht erfolgt. Ob dies noch als Grenzfall eines Gebrauchs in abgewandelter Form gelten kann (E. 3.9), braucht aber nicht entschieden zu werden, da der rechtserhaltende Gebrauch auch aus weiteren Gründen zu verneinen ist (E. 6.4).

6.3 Die Faltschachteln (E. 6.1.2, 6.1.3) haben mit der Widerspruchsmarke nur den Schriftzug "Koala" sowie die Eukalyptusblätter oben links gemeinsam. Die übrigen Beschriftungen und Gestaltungselemente sind völlig unterschiedlich.

6.4 Von den mit eidesstattlicher Versicherung und Umsatzlisten geltend gemachten Umsätzen (E. 6.1.1, 6.1.4) sind nur die inländischen Umsätze zuverlässig bestimmten Artikeln zuordenbar, da die Exportumsätze nur global erfasst wurden. Ohne Detailrechnungen bleibt aber unklar, ob die geltend gemachten Umsätze überhaupt relevant sind, und selbst wenn davon ausgegangen würde, dass Artikel 1458 einen Gebrauch der Widerspruchsmarke in abgewandelter Form darstellte, wären die damit getätigten Umsätze von durchschnittlich EUR 7'988.– pro Jahr für einen Artikel des Massenkonsums zu gering, um einen ernsthaften, rechtserhaltenden Markengebrauch glaubhaft zu machen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5.4.3 *Life, Lifetec/My Life, Platinum Life*; B-892/2009 vom 19. Juli 2009 E. 6.9 *Heidiland/Heidi-Alpen*).

6.5 Als irrelevant für den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke erweisen sich die 25 Rechnungskopien, die sich nicht auf mit der Widerspruchsmarke versehene Waren beziehen (E. 6.1.5), die beiden Internet-Auszüge, die keinen Bezug zum rechtserhaltenden Gebrauch der Marke herstellen (E. 6.1.6) und die nicht zu bestimmten Umsätzen und Zeiträumen zuordenbaren Faltschachteln (E. 6.1.7).

6.6 Zusammenfassend ist festzustellen, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, den ernsthaften, rechtserhaltenden Markengebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum glaubhaft zu machen. Damit ist die Beschwerde abzuweisen.

7.

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

7.2 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.

7.3 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 eine Kostennote über Fr. 2'300.– eingereicht. In Würdigung dieser Kostennote sowie der Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 1'400.– (exkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren angemessen.

7.4 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*).

8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]) und ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden dem in der gleichen Höhe geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 1'400.– (exkl. MWST) zu entrichten.

4.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Beschwerdebeilage zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 10394; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Beat Lenel

Versand: 3. April 2014