Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-2227/2011

Urteil vom 3. Januar 2012

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.

Parteien

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG,
Bachmühle 2, DE-74673 Mulfingen,
vertreten durch Troesch Scheidegger Werner AG,
Schwäntenmos 14, 8126 Zumikon,
Beschwerdeführerin,
gegen

EBM Trirhena AG,
Weidenstrasse 27, 4142 Münchenstein,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 10315 - ebm (fig.) / EBM Ecotec;
Verfügung des IGE vom 14. März 2011 Nr. 10315

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdegegnerin meldete am 11. November 2008 die Marke CH 580'490 "EBM Ecotec" zur Eintragung ins Schweizerische Markenregister an, welche am 15. Dezember 2008 auf Swissreg veröffentlicht wurde. Die Eintragung umfasst folgende Waren und Dienstleistungen:

11 Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;

37 Bauwesen, Reparaturwesen, Installationsarbeiten.

B.
Gestützt auf die internationale Registrierung Nr. 554'751 "ebm" (fig.) erhob die Beschwerdeführerin am 16. März 2009 Widerspruch Nr. 10315 gegen diese Eintragung und beantragte deren Widerruf. Die Registrierung der Beschwerdeführerin geniesst Schutz für folgende Warenklassen:

07 Ventilateurs et souffleries commandés par moteur électrique; moteurs à commande électrique (autres que pour véhicules terrestres);

11 Ventilateurs et souffleries commandés par moteur électrique.

Die Widerspruchsmarke hat folgendes Aussehen:

Die Beschwerdeführerin begründete ihren Widerspruch damit, die Wort/Bildmarke "epm" (recte: "ebm") und die angefochtene Marke "EPM Ecotec" (recte: "EBM Ecotec") seien miteinander verwechselbar. Der Zusatz "Ecotec" habe keinerlei Kennzeichnungskraft und falle für die Frage der Verwechslungsgefahr ausser Betracht. Die Gross- und Kleinschreibung von "epm" (recte: "ebm") und "EPM" (recte: "EBM") sei

dabei irrelevant. Die angefochtene Marke beanspruche Schutz für die Warenklasse 11, für die auch die ältere Marke eingetragen sei. Bei der Warenklasse 37 handle es sich um Dienstleistungen, die eng mit der Warenklasse 11 verbunden seien. Der angefochtene Marke sei daher der Schutz für sämtliche Waren der Klasse 7 und Dienstleistungen der Klasse 37 (sic!) zu verweigern.

C.

Mit Stellungnahme vom 23. September 2009 beantragte die Beschwerdegegnerin Nichteintreten auf den Widerspruch mit Bezug auf die Waren der Klasse 7, Abweisung des Widerspruchs mit Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 37 und Eintragung der Wort-/Bildmarke (recte: Wortmarke) "EBM Ecotec". Für die beantragte Warenklasse 11 fehle es an einem Widerspruch, und die Dienstleistungsklasse 37 falle nicht unter das Schutzprivileg der Widerspruchsmarke. Die Wort-/Bildmarke ebm werde seit 2003 nicht mehr verwendet, weil die Unternehmensgruppe mittlerweile unter der Marke "ebmpapst" auftrete. In der Schweiz sei die Marke "ebm" nie genutzt worden. Gross- und Kleinschreibung seien entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin relevant. Es bestehe keine Verwechslungsgefahr, weil die Marke als Ganzes zu würdigen sei. Das symbolisierte Gebläse führe zu weiterer Unterscheidbarkeit. Die Beschwerdegegnerin sei Inhaberin zahlreicher weiterer Marken, die keinen Anlass zu Widerspruchsverfahren gegeben hätten. Die Tätigkeit der Beschwerdegegnerin beschränke sich auf den Energiebereich und richte sich an Endverbraucher, während die Beschwerdeführerin Hersteller von Spezialprodukten mit Halbfabrikaten beliefere.

D.

Mit Replik vom 24. März 2010 machte die Beschwerdeführerin geltend, beim Widerspruch gegen die Warenklasse 7 handle es sich um ein redaktionelles Versehen, gemeint sei die Warenklasse 11. Die ältere Marke sei 2005-2008 für Radialgebläse und -ventilatoren sowie Schaltnetzteile gebraucht worden. Der Gebrauch in Deutschland sei dem Gebrauch in der Schweiz aufgrund des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) gleichgestellt. Farbe sowie Gross- und Kleinschreibung seien für die Unterscheidbarkeit unerheblich. Die ältere Marke sei zudem weltweit bekannt. Es bestehe die Gefahr der Annahme einer Serienmarke. Der Umfang der tatsächlichen Nutzung sei für die Eintragung unerheblich.

E.
Mit Duplik vom 8. Juli 2010 machte die Beschwerdegegnerin geltend, dass es unzulässig sei, den Widerspruch gegen die Warenklasse 7 auf die Warenklasse 11 umzudeuten. Der ernsthafte Gebrauch der Marke sei durch die Beschwerdeführerin nicht rechtsgenüglich nachgewiesen worden. Die fraglichen Katalogseiten stammten nicht aus dem Produktekatalog, sondern seien nachträglich eingefügt worden. Die Produkte seien nicht unter der Marke "ebm" (fig.), sondern unter der Marke "ebmpapst" verkauft worden. Den Fakturalisten und Rechnungen könne ein tatsächlicher Gebrauch der Marke nicht entnommen werden. Das Bestehen einer Markenähnlichkeit sei aufgrund des symbolhaften Bild eines Ventilators ausgeschlossen. Es bestehe keine Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit, weil sich die massgeblichen Verkehrskreise nicht durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen liessen.

F.
Mit Entscheid vom 14. März 2011 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Die ins Recht gelegten Katalogseiten seien weder durchnummeriert noch datiert und die fotografischen Abbildungen nicht datierbar, weshalb diese keinen Beweis für die Nutzung der Marke erbrächten. Schaltnetzteile seien Bauteile der Klasse 9 und somit für den Fall nicht relevant. Der rechtserhaltende Gebrauch der Marke sei nicht rechtsgenüglich belegt worden.

G. Mit Schreiben vom 13. April 2011 führt die Beschwerdeführerin gegen diesen Entscheid Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, es sei festzustellen, dass die Marke "ebm" (fig.) rechtserhaltend gebraucht wurde, der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben und das Verfahren zur Neubeurteilung an diese zurückzuweisen sei. Die Vorinstanz habe die eingereichten Belege nicht mit der angebrachten Sorgfalt geprüft und es sich bei deren Beurteilung zu leicht gemacht. Es könne der Nachweis erbracht werden, dass die ins Recht gelegten Katalogseiten aus dem erwähnten Katalog stammten. Die Marke sei bis 2008 rechtserhaltend gebraucht worden. In der Beilage der Beschwerde legte die Beschwerdeführerin zwei Originalkataloge, "Axialventilatoren" und "Radialgebläse und -ventilatoren" von 2005, ins Recht.

H.
In ihrer Stellungnahme zur Beschwerde beantragte die Beschwerdegegnerin, dass die Beschwerde abzuweisen und der

Entscheid der Vorinstanz zu bestätigen sei. Die Wort-/Bildmarke [recte: Wortmarke] "EBM Ecotec" sei in den Klassen 11 und 37 zu bestätigen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Die Markeninhaberin gehöre zur Genossenschaft Elektra Birseck (EBM), die seit 112 Jahren bestehe und stets unter der Marke "EBM" aufgetreten sei. Das Nachreichen des Katalogs sei ein unzulässiges unechtes Novum. Die Widerspruchsmarke sei im Katalog ausserdem nicht ersichtlich. Die Marke "ebm" sei von 2006 bis 2009 nicht ernsthaft gebraucht worden. Es bestehe kein Konnex zwischen den Produkteabbildungen und dem Katalog. Die Beschwerdeführerin verwende einzig die Marke "ebmpapst".

I.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

J.
Auf die einzelnen und weitere Vorbringen der Parteien ist, soweit sie rechtserheblich sind, 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. d 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. Dezember1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG), und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2.
Vorliegend strittig ist allein die Frage nach dem rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke. Ob der Widerspruch rechtzeitig gegenüber allen Waren der angefochtenen Marke erhoben worden ist und ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hätte die Vorinstanz

gegebenenfalls auf dem Weg der Rückweisung zu beantworten, wenn sich die Beschwerde als begründet erweist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6372/2010 vom 31. Januar 2010 E. 4.1 – SWISS MILITARY BY BTS, B-7429/2006 vom 20. März 2008, E.4 – Diacor/Diastor, B-7420/2006 vom 1. Dezember 2007, E. 4.1f. - WORKPLACE).

3.

3.1. Die Beschwerdegegnerin führt aus, dass es sich bei der Nachreichung des Originalkatalogs um ein verspätetes Einreichen unechter Noven handle. Die Beschwerdeführerin habe damit ihre prozessualen Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt.

3.2. Während das Widerspruchsverfahren vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird (Art. 12 VwVG), gilt für den Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs die Verhandlungsmaxime. Ein fehlender Gebrauch wird nicht von Amtes wegen berücksichtigt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 4 – Adwista/ad-vista), weshalb auch seine Glaubhaftmachung der Verhandlungsmaxime untersteht (Art. 32 MSchG, CHRISTOPH WILLI, in Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32 MSchG Rz. 6). Es hätte darum nicht der Vorinstanz oblegen, von Amtes wegen Recherchen zum Gebrauch der Widerspruchsmarke durchzuführen. Alle Gebrauchsbelege waren von der Beschwerdeführerin zu erbringen. Diese trifft hier eine besondere Mitwirkungspflicht (Art. 13 VwVG, Art. 32 MSchG), welche auch im daran anschliessenden Beschwerdeverfahren besteht. In diesem können allerdings auch Noven geltend gemacht werden, selbst wenn die neu eingereichten Unterlagen an sich früher hätten eingereicht werden können ("unechte Noven", KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 193; RHINOW/KOLLER/KISS, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, N 1050; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 36, N 9; vgl. RKGE in sic! 1998, 406 E.3 - Anchor/Ancora). Nach ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist das Einreichen neuer Gebrauchsbelege in diesem Verfahrensstadium zulässig [BVerG B-

7449/2006 E. 4 – Exit (fig.)/Exit One; B-7505/2006 E. 4 – max MAXIMUM+VALUE (fig.); B-648/2008 E. 7 – Hirsch (fig.)/Hirsch (fig.)].

3.3. Die Beschwerdeführerin legte als Beilage ihrer Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht zwei Originalkataloge, "Axialventilatoren" und "Radialgebläse und -ventilatoren" von 2005 (act. 8 und 12) sowie vier Farbkopien (act. 4, 11) ins Recht. In Anwendung vorstehender Rechtsprechung kann der Beschwerdeführerin nicht entgegengehalten werden, dass sie gewisse Beweismittel im Beschwerdeverfahren zu spät eingereicht habe. Eine mangelhaft erfüllte Mitwirkungspflicht kann jedoch bei der Kostenverlegung berücksichtigt werden.

4.

4.1. Eine Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11]). Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register (Art. 5 MSchG). Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind 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 lit. c MSchG). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen entsprechende Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner mit seiner ersten Stellungnahme an die Vorinstanz den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke, hat der Widersprechende den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG). Gelingt der Gebrauchsnachweis und erweist sich ein Widerspruch als begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen, andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen.

4.2. Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist eine Marke geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Hat der Inhaber eine Marke während des in Art. 12 Abs. 1 MSchG vorgesehenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht (vorbehältlich wichtiger Gründe

für den Nichtgebrauch) nicht mehr geltend machen. Widersprechende haben anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, sobald die Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren Marke behauptet (Art. 32 MSchG). Die Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin an rückwärts zu rechnen (RKGE in sic! 2002, 106 E.6.1 Genesys/Genesis). Die Einrede des Nichtgebrauchs muss durch die Widerspruchsgegnerin mit ihrer ersten Stellungnahme erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]).

4.3. 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 (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., 21). Der Gebrauch der Ware für einen Teilbegriff ist allerdings dann rechtserhaltend für den ganzen eingetragenen Oberbegriff, wenn es sich um eine typische Ware des Oberbegriffs handelt (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., 28). und wenn der Oberbegriff nach Verkehrsauffassung und den Branchengepflogenheiten mehrere wesensgemäss verschiedene Warengattungen umfasst (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., 29).

4.4. Grundsätzlich muss die Marke in der Schweiz gebraucht werden. Es gibt aber zwei Ausnahmen vom Territorialitätsprinzip (vgl. CHRISTOPH WILLI, in Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 11 MSchG Rz. 33ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre de marque en droit suisse in sic! 2005 Sonderheft, S. 108), nämlich den Gebrauch für den Export sowie Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136), der den Gebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleichstellt. 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, mit weiteren Hinweisen; MEIER, a.a.O., S. 110).

4.5. Der Widersprechende muss den Gebrauch einer Marke nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 321 E. 3.3; 120 II 393 E.4c; 88 I 11 E. 5a). Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 12, Rz. 16; RKGE in sic! 2002, 53 E.4 Express/Express clothing).

4.6. Als mögliche Belege für den Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Zeugen können im Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz keine einvernommen werden. Im Beschwerdeverfahren ist dies möglich (Art. 14 Abs. 1 lit. c VwVG; WILLI, a. a. O., Art. 32, Rz. 7). Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (RKGE in sic! 2005, 754 E.4 Gabel/Kabel 1).

4.7. Rechtserhaltend wirkt nur ein ernsthafter Gebrauch der Marke. Zu berücksichtigen sind dabei Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs (RKGE in sic! 2004, 38 E.5 Bosca). Die Belege müssen überdies vom funktionsgerechten Gebrauch der Marke zeugen. Kein funktionsgerechter Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern nicht als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte erkannt wird. Ihren Zweck

kann eine Marke nur erfüllen, wenn sie bestimmten Produkten zugeordnet werden kann (WILLI, a. a. O., Art. 11, N 14; DAVID, a.a.O., MschG Art. 11 Rz. 10; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 191f.).

4.8. Weiter muss das Zeichen so, wie es eingetragen ist, oder in hiervon nur unwesentlich abweichender Form gebraucht worden sein (Art. 11 Abs. 2 MSchG; DAVID, a. a. O., Art. 11 MschG, Rz 17; RKGE in sic! 2004, 106 E.5 Seiko Rivoli/R Rivoli (fig.)). Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile und Modernisierungen der Schreibweise der Marke sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt (vgl. EUGEN MARBACH, in ROLAND VON BÜREN/LUCAS DAVID [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 177 f.; BGE 99 II 119 Silva; DAVID, a. a. O., Art. 11, Rz. 17). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (BGE 130 III 267 E.4 S. 272 Tripp Trapp). Durch die Änderung darf mit anderen Worten nicht der Charakter der Marke verloren gehen (DAVID, a. a. O., Art. 11, Rz. 14). Die eingetragene und die benutzte Marke müsse von den betroffenen Verkehrskreisen noch als ein und dasselbe Zeichen angesehen werden (WILLI, a. a. O., Art. 11, Rz. 51).

5.

5.1. Vorliegend hat die Vorinstanz festgestellt, dass die Einrede des Nichtgebrauchs im vorliegenden Verfahren rechtzeitig erhoben worden sei (Erwägung B 7 des angefochtenen Entscheids), was unbestritten geblieben ist. Strittig ist hingegen, ob der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz (vgl. BGE 107 II 356 E. 1.c S. 360 La San Marco) durch die Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht werden konnte.

5.2. Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Replik vom 24. März 2010 geltend, dass der Markengebrauch in Deutschland gemäss dem Übereinkommen vom 13. April 1892 dem Markengebrauch in der Schweiz gleichgestellt sei (Replik, Ziff. II/1/d). Nachdem der erwähnte Staatsvertrag den Gebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleichstellt, reicht es aus, wenn die Beschwerdeführerin den

ernsthaften Gebrauch der Marke in Deutschland nachweist. Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, dass die mit Replik vom 24. März 2010 eingereichten Gebrauchsbelege ausreichten, den Gebrauch der Marke "ebm" (fig.) zu belegen. Die drei Abbildungen von Axialventilatoren (act. 4-6) erfüllten alle Auflagen, um den Gebrauch der Marke glaubhaft zu machen. Die Kennzeichnungen der fraglichen Ventilatoren würden die Herstellungswoche und das Herstellungsjahr zweifelsfrei bezeichnen. Die Abbildungen seien in den Kontext der dazugehörigen Kataloge zu stellen.

5.3. Die Beschwerdegegnerin wendet dagegen ein, dass die Ausführungen der Vorinstanz zu Recht festgehalten hätten, dass der Produktekatalog für Axialventilatoren 2005 nur in Auszügen vorgelegt worden sei und die für den Markengebrauch relevanten Seiten in auffallend anderer Aufmachung als die übrigen Seiten hinzugefügt worden seien. Auch die wilde Edition von Fakturalisten und Rechnungen habe den Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht beweisen können. Die Integration fremder Seiten in den Produktekatalog sei überdies irreführend. Die Marke "ebm" (fig.) sei auf den Abbildungen im Katalog nicht ersichtlich, stattdessen prange überall die Marke "ebmpapst". Der ernsthafte Gebrauch sei damit klar widerlegt.

5.4. Die Vorinstanz hielt im Entscheid vom 14. März 2011, E. 8 fest, dass drei eingereichte Fotokopien der Beilage 1 aus dem Produktkatalog für Axialventilatoren aus dem Jahr 2005 nicht nummeriert seien und es nicht glaubhaft sei, dass diese aus dem fraglichen Katalog stammten. Dasselbe gelte für Beilage 7, die aus dem Katalog für Radialgebläse und -ventilatoren stammen solle.

6.

6.1. 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, mithin der Replik vom 23. September 2009, fixiert. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet. Die Vorinstanz hat den Beginn der Frist korrekt auf den 23. September 2004 angesetzt.

6.2. Im Katalog 2005 für Axialventilatoren erscheint die Marke "ebm" auf den Seiten 176-182 für Schaltnetzteile, welche nicht unter Klasse 11

fallen. Dasselbe gilt für den Katalog 2005 für Radialgebläse und -ventilatoren, wo auf den Seiten 254-260 mit der Widerspruchsmarke versehene Schaltnetzteile erscheinen. Auf keiner der Rechnungen oder Fakturalisten erscheint die fragliche Marke "ebm" (fig.) mit oder ohne dem stylisierten Lüfterelement.

6.3. Mit Bezug auf die ins Recht gelegten, nicht nummerierten, Fotokopien (act. 4 und 11) kann nach Durchsicht der Kataloge (act. 8 und 12) festgestellt werden, dass die Fotokopien nicht aus den Katalogen selbst stammen, sondern Ausdrucke von Fotografien darstellen. In der Tat ist auf diesen Fotos die strittige Marke "ebm" (fig.) zu erkennen. Der Ventilator Typ W2S130-AA03-01 (act. 4) findet sich auf S. 14 des Katalogs für Axialventilatoren (act. 8) wieder; der Ventilator Typ W2E142-BB01-01 auf S. 16, nicht aber der Ventilator W1G200-EA91-22, von dem auf S. 170 nur ähnliche Varianten aufgeführt sind. Der Radialventilator R2E190-AO26-05 (act. 11) ist auf Seite 16 des Katalogs für Radialgebläse und -ventilatoren (act. 12) zu finden. Die Datierung der Geräte (Woche/Jahr im Format WW/JJ) ist nachvollziehbar. Die fraglichen Ventilatoren werden im Katalog unter der Marke "ebmpapst" geführt. Die muss der Beschwerdeführerin allerdings nicht zum Nachteil gereichen, denn es ist vom Grundsatz auszugehen, dass jede einzelne Marke bei einer solchen Mehrfachkennzeichnung rechtserhaltend gebraucht wird, wenn sie funktionsgemäss verwendet wird […] (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 84).

6.4. Für den Ventilator Typ W2S130-AA03-01 liegen zum Beweis des Umsatzes folgende Belege im Recht: Excel-Tabellen (act. 2), offenbar für interne Lieferungen, denn Kunde ist stets Knr. 5500, ebm-papst AG; Rechnungen (act. 2a, act. 9) Nr. 90002054 vom 14.2.2005 (480 Stk.); 90000349 vom 2.2.2005 (1440 Stk.); 90004777 vom 1.3.2005 (2616 Stk.); 90184902 vom 14.4.2008 (960 Stk.); 90203749 vom 1.8.2008 (3803+225 Stk.); 90167636 vom 4.1.2008 (1440 Stk.); Fakturaliste an Pfannenberg GmbH (act. 2b); Fakturaliste an Rübsamen (act. 2c); Fakturaliste an MIWE Michael Wenz GmbH (act. 2d); Fakturaliste an Koch GmbH & Co. KG (act. 2e). Diese Lieferungen erfolgten zu einem erheblichen Teil an Dritte, weshalb sie den Markengebrauch glaubhaft machen.

6.5. Für den Ventilator Typ W2E142-BB01-01 liegen zum Beweis des Umsatzes folgende Belege im Recht: Excel-Tabellen (act. 3), offenbar für interne Lieferungen, denn Kunde ist stets Knr. 5500, ebm-papst AG.

Diese Lieferungen sind für die Bestimmung des Markengebrauchs irrelevant, denn der interne Gebrauch reicht nicht aus, um das Recht zu erhalten (MEIER, a.a.O., S. 31). Zudem liegt eine Rechnung 90001347 (act. 10) vom 9.2.2005 (360 Stk.) im Recht, die den Umsatz an Dritte glaubhaft macht.

6.6. Für den Ventilator Typ R2E190-AO26-05 liegen zum Beweis des Umsatzes folgende Belege im Recht: Rechnungen (act. 2a, act. 13) Nr. 90203749 vom 1.8.2008 (169 Stk.); 90167395 vom 2.1.2008 (384 Stk.); 90060288 vom 14.3.2006 (84 Stk.); 90011699 vom 15.4.2005 (216 Stk.); 90004777 vom 1.3.2005 (92 Stk.). Diese Lieferungen erfolgten zu einem erheblichen Teil an Dritte, weshalb sie den Markengebrauch glaubhaft machen.

6.7. Die Belege für den Energiesparmotor M1G055-BD91-45 und für den quadratischen Spaltmotor M4Q045-BD01-01 können mangels Originalkatalog nicht weiter auf ihre Authentizität geprüft werden. Zudem handelt es sich hier um Elektromotoren. Diese sind, wie die Schaltnetzteile (act. 9-12a), aufgrund unterschiedlicher Nizza-Klassifikation im vorliegenden Fall irrelevant.

6.8. Die auf act. 4 erscheinende doppelte Markenbezeichnung "ebm" (fig.) und "ebmpapst" auf dem Ventilator Typ W2E142-BB01-01 sowie die Verwendung der Marke "ebm" (fig.) auf den Ventilatoren W2S130-AA03-01 und R2E190-A026-05, die beide im Katalog unter der Marke "ebmpapst" erscheinen, lassen Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Markengebrauchs aufkommen, denn wenn der Markeninhaber ohne ersichtliche sachliche Rechtfertigung eine Ware mit mehreren Marken bezeichnet, aber in der Werbung, auf Preislisten oder auf Geschäftspapieren nur eine dieser Marken gebraucht, kann man meist von einer Scheinbenutzung ausgehen (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., 85). Da es sich in casu jedoch offensichtlich nicht um eine Scheinbenutzung, sondern um die Noch-Benutzung einer vorher regelmässig benutzten Marke handelt, ist von einer ernsthaften Benutzung auszugehen.

6.9. Somit kann festgehalten werden, dass der Gebrauch der Marke "ebm" (fig.) im Jahr 2005 für die erwähnten Geräte glaubhaft gemacht werden konnte.

6.10. Damit bleibt zu prüfen, auf welche Warengattungen sich dieser Gebrauch der Widerspruchsmarke erstreckt.

Die Widerspruchsmarke wird für Klasse 7, *"Ventilateurs et souffleries commandés par moteur électrique; moteurs à commande électrique (autres que pour véhicules terrestres)"* sowie Klasse 11, *"Ventilateurs et souffleries commandés par moteur électrique"*, beansprucht.

Der Markengebrauch ist nur für Waren oder Dienstleistungen rechtserhaltend, die unter einen in der Warenklasse ausdrücklich aufgeführten Begriff subsumiert werden können (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., 23f.). Die Widerspruchsmarke ist für "Ventilateurs et souffleries commandés par moteur électrique" eingetragen. Übersetzt bedeutet das "Ventilatoren und von Elektromotoren angetriebene Gebläse". Dies entspricht exakt den in E. 6.3 ff. untersuchten Axialventilatoren, Radialgebläsen und -ventilatoren, die zweifelsfrei unter den erwähnten Oberbegriff fallen. Weiter ist sie für und "moteurs à commande électrique (autres que pour véhicules terrestres)" eingetragen. Dies bedeutet "elektrisch betriebene Motoren (ausser für Landfahrzeuge)". Wie in E. 6.7 aufgezeigt, kann der Markengebrauch für Elektromotoren nicht belegt werden. Als Zwischenergebnis ist demzufolge festzuhalten, dass die Widerspruchsmarke für Ventilatoren und durch Elektromotoren angetriebene Gebläse rechtserhaltend gebraucht wurde.

7.

7.1. Es erscheint deshalb angezeigt, die Beschwerde kassatorisch teilweise gutzuheissen und die Streitsache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie die Verwechslungsgefahr der in Frage stehenden Produkte der angefochtenen und der Widerspruchsmarke überprüft und gestützt darauf einen neuen Entscheid fällt.

7.2. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Beschwerdegegnerin teilweise kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 1 VwVG).

7.3. 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 in Anlehnung an die höchstrichterliche Praxis auch im vorliegenden Fall ein Streitwert

zwischen Fr. 50'000.00 und Fr. 100'000.00 angenommen wird (vgl. BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss" [3D] mit Hinweisen).

7.4. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'500.00 festzulegen. Der Beschwerdeführerin werden, aufgrund des von ihr verursachten Mehraufwandes ein Anteil von Fr. 2'500.00 überbunden, denn sie hätte die im Beschwerdeverfahren eingebrachten Belege bereits vor der Vorinstanz einreichen können und hat überdies eine Vielzahl irrelevanter Belege ins Recht gelegt. Die Beschwerdegegnerin hat einen Anteil von Fr. 2'000.00 zu tragen (Entscheide der RKGE vom 3. Mai 2005, veröffentlicht in sic! 2006 S. 39 E. 7 Syscor/Sicor und vom 4. März 2003 veröffentlicht in sic! 2004 S. 41 E. 9 Bosca/Luigi Bosca).

7.5. Die Parteientschädigungen sind damit wettgeschlagen.

7.6. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde ans Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der angefochtene Entscheids wird aufgehoben und die Streitsache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägung 7.1 an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.00 werden im Umfang von Fr. 2'500.00 der Beschwerdeführerin und im Umfang von Fr. 2'000.00 der Beschwerdegegnerin auferlegt. Der Anteil der Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin wird mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.00 ist der Beschwerdeführerin aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.
Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang der Neubeurteilung und unter Berücksichtigung des vorliegenden Entscheides neu zu befinden.

4.
Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

5.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen; Rückerstattungsformular)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zur Beschwerdeantwort)
– die Vorinstanz (Ref. Widerspruch Nr. 10315; Einschreiben; Beilagen: Vorakten)

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Beat Lenel

Versand: 4. Januar 2012