Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-6378/2011

Urteil vom 15. August 2013

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

Leo Pharma BV, Hoge Moston 16-20, NL-4822 Breda,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Felix Locher und Simon Affentranger, LL.M., E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11,
8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 7, DE-82031 Grünwald,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marco Bundi, Meisser & Partners, Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Verfügung vom 20. Oktober 2011 im Widerspruchsverfahren Nr. 11230 – IR 648'460 "FUCIDERM" / IR 1'032'064 "FUSIDERM".

Sachverhalt:

A.
Die internationale Registrierung Nr. 1'032'064 "Fusiderm" der Dermapharm AG wurde am 1. April 2010 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 10/2010 veröffentlicht. Hinterlegt ist sie für die folgenden Waren:

> Classe 5: Préparations pharmaceutiques, médicaments, à l'exception de ceux pour le traitement du psoriasis, de neurodermatites, de la polyarthrite psoriasique et de la maladie de Crohn.

B.
Gegen deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz erhob die Leo Pharma BV am 29. Juli 2010 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) vollumfänglich Widerspruch. Sie stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 648'460 "FUCIDERM", welche am 30. November 1995 in das internationale Register mit Schutzausdehnung auf die Schweiz eingetragen wurde (Les Marques internationales LMi vom 19. März 1996, 1996/1). Sie ist für die nachfolgenden Waren hinterlegt:

> Classe 5: Produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

Zur Begründung des Widerspruchs führte die Widersprechende im Wesentlichen aus, beide Marken seien praktisch identisch, denn sie würden sich einzig im dritten Buchstaben unterscheiden. Dieser Unterschied sei aber sowohl phonetisch als auch schriftbildlich minim. Weiter liege zwischen den Zeichen kein klar abweichender Sinngehalt vor. Da die beanspruchten Waren beider Marken identisch bzw. gleichartig seien, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Angesichts dessen sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

C.
Am 9. August 2010 erliess die Vorinstanz in der Folge gegen die angefochtene internationale Registrierung einen Refus provisoire total und setzte deren Inhaberin aufgrund ihres ausländischen Sitzes, unter Androhung des Ausschlusses vom Widerspruchsverfahren, eine dreimonatige Frist um in der Schweiz einen Rechtsvertreter zu bestellen.

D.
Innert Frist konstituierte sich die Widerspruchsgegnerin mit Eingabe vom 8. November 2010 als Partei und reichte eine Vertretungsvollmacht ein, so dass der Schriftenwechsel in der Folge eröffnet werden konnte.

E.
Mit Schreiben vom 2. Dezember 2010 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Widerspruchsantwort ein. Darin machte sie den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend.

F.
In der Folge forderte die Vorinstanz die Widersprechende mit Verfügung vom 6. Dezember 2010 dazu auf, den Gebrauch der Widerspruchsmarke für den Zeitraum zwischen dem 2. Dezember 2005 und dem 2. Dezember 2010 zu belegen oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch geltend zu machen sowie eine Replik einzureichen.

G.
Mit Replik vom 22. Februar 2011 reichte die Widersprechende innert erstreckter Frist diverse Gebrauchsbelege ein und legte ausserdem dar, dass die beiden Marken aufgrund der Warenidentität bzw. -gleichartigkeit und ihrer Ähnlichkeit von den Abnehmern verwechselt würden.

H.
In ihrer Duplik vom 20. April 2011 hielt die Widerspruchsgegnerin ihre Einrede des Nichtgebrauchs aufrecht, da die von der Widersprechenden vorgebrachten Belege keinen markenmässigen Gebrauch und insbesondere keinen Gebrauch in der Schweiz belegen würden.

I.
Mit Verfügung vom 20. April 2011 schloss die Vorinstanz den Schriftenwechsel im Widerspruchsverfahren.

J.
Trotz geschlossenem Schriftenwechsel reichte die Widersprechende mit Eingabe vom 1. Juli 2011 weitere Gebrauchsbelege ein.

K.
Mit Verweis auf den geschlossenen Schriftenwechsel verlangte die Widerspruchsgegnerin in ihrem Schreiben vom 11. Juli 2011, dass die verspätet eingereichten Belege unberücksichtigt bleiben.

L.
Am 20. Oktober 2011 verfügte die Vorinstanz die vollständige Abweisung des Widerspruchs mangels durchsetzbaren Markenrechts und ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe. Nach Prüfung der Gebrauchsbelege kam die Vorinstanz zum Schluss, dass diese keinen markenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz glaubhaft belegen konnten.

M.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 23. November 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, der Widerspruch sei unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin gutzuheissen.

Zur Begründung ihres Rechtsmittels reichte die Beschwerdeführerin weitere Gebrauchsbelege ein, welche den rechtserhaltenden Gebrauch in der Schweiz belegen. Weiter führte sie aus, der rechtserhaltende Gebrauch sei damit für den gesamten Oberbegriff "Produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires" der Klasse 5 glaubhaft gemacht. Selbst eine Teilbenutzung sei dem gesamten Oberbegriff zuzurechnen, wenn der Verkehr davon ausgehe, dass ein branchentypischer Anbieter des entsprechenden Produkts üblicherweise Produkte des gesamten Oberbegriffs anbiete. Weiter sei eine mittelbare Verwechslungsgefahr vorliegend zu bejahen, da beide Marken praktisch identisch seien. Die klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeiten seien derart gross, dass das jüngere Zeichen eine Verwechslungsgefahr begründe.

N.
Im Anschluss daran reichte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 7. Dezember 2011 ergänzende Belege zum Gebrauch der Marke "Fuciderm" nach, nämlich diverse Kopien von Verpackungen des Präparates "Fuciderm". Weiter verwies sie auf den Entscheid der Vorinstanz vom 10. Oktober 2011 im Widerspruchsverfahren Nr. 11658 *EQUISTRO/ Equistar*.

O.
Mit Beschwerdeantwort vom 16. Januar 2012 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Im Wesentlichen bemängelte sie die eingereichten Gebrauchsbelege der Beschwerdeführerin, und bestritt die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Wider-

spruchsmarke weiterhin. Dabei verwies sie insbesondere auf die Tatsache, dass die einzigen Verkaufsbelege von einem Dritten, dessen Verhältnis zur Beschwerdeführerin nicht geklärt sei, stammen würden. Doch selbst wenn diese Verkäufe der Beschwerdeführerin zugerechnet werden könnten, seien die Verkaufszahlen derart niedrig, dass angesichts der Tatsache, dass es in der Schweiz rund eine halbe Million Hunde gebe, damit kein ernsthafter Gebrauch belegt würde. Schliesslich verneinte sie sowohl eine Gleichartigkeit zwischen pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen als auch eine Verwechslungsgefahr bei den sich gegenüberstehenden Zeichen.

P.
Unter Einreichung aller Vorakten reichte die Vorinstanz am 19. März 2012 innert erstreckter Frist ihre Vernehmlassung ein. Darin verwies sie auf ihre bisherige Praxis, wonach ein rechtserhaltender Markengebrauch einzig für jene Waren oder Dienstleistungen zu bejahen ist, für welche der Gebrauch auch tatsächlich glaubhaft gemacht wurde. Sie warnte insbesondere davor, bei einem Teilgebrauch den rechtserhaltenden Gebrauch auch für den gesamten Oberbegriff anzunehmen, denn dies würde ihrer Meinung nach zu einer unzulässigen Schutzerweiterung der Widerspruchsmarke führen. Schliesslich wies die Vorinstanz darauf hin, dass entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin die Waren "produits et préparations vétérinaires" gemäss ständiger Rechtsprechung nicht einmal als gleichartig zu den "produits pharmaceutiques" erachtet werden. Die veterinärmedizinischen Produkte fallen somit nicht unter den Oberbegriff "pharmazeutische Produkte", weshalb auch ein gegebenenfalls glaubhaft gemachter Gebrauch für ein veterinärmedizinisches Produkt nicht diesem Oberbegriff zugerechnet werden können.

Q.
Mit innert erstreckter Frist eingereichter Replik vom 11. Mai 2012 hielt die Beschwerdeführerin ihre Rechtsbegehren aufrecht und reichte weitere Belege ein, welche insbesondere die Verbindung zwischen der schweizerischen Vertreiberin des Präparates und der Beschwerdeführerin erklären sollten. Weiter hielt sie fest, dass das gebrauchte Präparat nicht einem Massenprodukt entspreche, weshalb auch eine längere, wenn auch kleinere Marktbearbeitung ausreiche. Schliesslich führte sie aus, dass auch veterinärmedizinische Produkte in Apotheken erhältlich seien. Dies und die Tatsache, dass human- und tiermedizinische Produkte oft von denselben Unternehmen hergestellt und zudem dasselbe oder ein ähnliches

Know-how erfordern würden, deute ihrer Meinung nach auf eine Warengleichartigkeit.

R.
Auch die Beschwerdegegnerin hielt in ihrer Duplik vom 30. Mai 2012 ihr Rechtsbegehren aufrecht und bestritt den rechtserhaltenden Markengebrauch weiterhin. Die Beschwerdeführerin habe es unterlassen, die Verhältnisse im vorliegenden klar darzulegen. So sei u.a. weiterhin nicht nachvollziehbar, inwiefern der Vertrieb des Präparates "Fuciderm" in der Schweiz überhaupt der Beschwerdeführerin zuzurechnen sei. Schliesslich verneinte sie eine Gleichartigkeit. Die Beschwerdegegnerin hielt dazu insbesondere fest, dass sie am 10. März 2011 eine Schutzeinschränkung im Warenverzeichnis vorgenommen habe. Diese sei der Vorinstanz mit Publikation vom 10. November 2011 in der Gazette 2011/42 gemeldet worden. Die angefochtene internationale Registrierung IR 1'032'064 FUSIDERM ist nunmehr für folgende Waren der Klasse 5 hinterlegt:

> Classe 5: Préparations pharmaceutiques, médicaments, à l'exception de ceux pour le traitement du psoriasis, de neurodermatites, de la polyarthrite psoriasique et de la maladie de Crohn; tous les produits précités étant exclusivement à usage humain.

S.
Mit Verfügung vom 31. Mai 2012 schloss das Bundesverwaltungsgericht den Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren.

T.
Mit Eingabe vom 3. Dezember 2012 reichte die Beschwerdeführerin den Entscheid des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM) in einem Widerspruchsverfahren betreffend denselben Marken wie im vorliegenden Verfahren ein. Darin wurde der von der Beschwerdeführerin gegen die Beschwerdegegnerin eingereichte Widerspruch gutgeheissen.

U.
Hierzu nahm die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 14. Dezember 2013 Stellung. Sie verwies auf die Tatsache, dass wohl die gleichen Parteien involviert waren, nicht aber dieselben Marken. Ausserdem habe ein womöglich rechtserhaltender Gebrauch in der EU keine präjudizierende Wirkung auf den schweizerischen Sachverhalt.

V.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verzichtet.

W.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

2.
Die Vorinstanz hat den Widerspruch einzig mit der Begründung abgewiesen, dass die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend gebraucht worden sei. Solange die Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken in der angefochtenen Verfügung nicht geprüft worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht, falls es in Gutheissung der Beschwerde den rechtserhaltenden Gebrauch bejaht, die Sache zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 6 *CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.],* B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2 *LIFE/mylife [fig.], mylife [fig.],* B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 2 *ebm/EBM Ecotec*, B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 1.2 *HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland*, B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 1.2 *Hirsch [fig.]/Hirsch [fig]*, B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 1 *Red Bull/Dancing Bull*, B-7429/2006 vom 20. März 2008 E. 4 *Diacor/Diastor*). Demnach ist im Folgenden nur auf die Rügen betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch einzugehen.

3.
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).

3.1 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 12 Abs. 1 MSchG). Eine Ausnahme besteht, wenn für den Nichtgebrauch wichtige Gründe vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme an die Vorinstanz den Nichtgebrauch der älteren Marke, hat der Widersprechende anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch 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 den Widerspruchsgegner an rückwärts zu bestimmen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.1 *LIFE/mylife [fig.], mylife [fig.]*, B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.2 *ebm [fig.]/EBM Ecotec*, B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1 *HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland*). Die Nichtgebrauchseinrede muss mit der ersten Stellungnahme erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 MSchV).

3.2 Wird der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke behauptet, ist von ihrem tatsächlichen Gebrauch auszugehen, wie er vom Widersprechenden glaubhaft gemacht ist oder vom Widerspruchsgegner von der Bestreitung ausgenommen wurde (Art. 32 MSchG; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 2.3 *CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]*, B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 3.1 *Lombard Odier & Cie./Lombard Network [fig.]*; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 37). Dieser bisherige Gebrauch ist für die Bestimmung des Schutzumfangs auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen zu verallgemeinern, deren künftigen Gebrauch er aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise nahelegt und erwarten lässt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 2.3

CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.], B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 *Gadovist/Gadogita*). Für Waren oder Dienstleistungen, die nicht zumindest unter einen Oberbegriff des eingetragenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses fallen, wird ein tatsächlicher Gebrauch allerdings nicht berücksichtigt. Insofern bleibt der rechtserhaltende Markengebrauch vom Registereintrag der Marke begrenzt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 *Maxx (fig.)/max Maximum + value [fig.]*; LUCAS DAVID in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 11 Rz. 7).

3.3 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein (vgl. EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 1303). 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 wird (MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 11 N. 7 f.). Ein funktionsgerechter, markenmässiger Gebrauch ist dabei vom unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden. Um Letzteren handelt es sich, wenn die Konsumenten das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, das Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft sein könnte, zwischen den beanspruchten Waren sowie Dienstleistungen und diesem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen Herkunft herstellen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.3 *LIFE/mylife [fig.], mylife [fig.]*; MARBACH, a.a.O., N. 1316 f.).

3.4 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 beispielsweise Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 *fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]*). Kein ernsthafter Markengebrauch ist die bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markenbenutzung für Produkte des Massenkonsums (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.9 *Heidiland/Heidi-Alpen*; B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 6.4.2 *No Name [fig.]/ No Name [fig.]*; WANG, a.a.O., Art. 11 Rz. 66, 72).

3.5 Der Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke im relevanten Zeitraum nicht beweisen aber 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 wahrscheinlich sind (BGE 120 II 393 E. 4c, 88 I 11 E. 5a, 30 III 321 E. 3.3). 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 Bundesverwaltungsgerichts B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 *Streifenmarken*, *B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 EXIT [fig.]/EXIT ONE;* Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. September 2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 106 E. 3 *Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]*, Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2001, veröffentlicht in sic! 2002 S. 53 E. 4 *Express/Express clothing, mit Verweis auf BGE 88 I 14 E. 5a;* DAVID, a.a.O., Art. 12 N. 16*).* Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (Entscheid der RKGE vom 28. Juni 2005, veröffentlicht in sic! 2005 S. 754 E. 5 *Gabel/Kabel 1*). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise auch aufgrund von Prospekten, Preislisten oder Rechnungen möglich sein (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 4.3 *HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland*).

3.6 Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Im Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz können keine Zeugen einvernommen werden. Im Beschwerdeverfahren ist dies hingegen möglich (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.1 *Life/mylife (fig.) und mylife (fig.)*; Art. 14 Abs. 1 Bst. c VwVG; WILLI, a.a.O., Art. 32 Rz. 7). Alle Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierte Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 *Life/mylife (fig.) und mylife (fig.)*; B 4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 *Streifenmarken* , B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 *Exit/Exit One*, mit Hinweis auf RKGE vom 28. Juni 2005 in sic! 2005 S. 754 E. 4 *Gabel/Kabel 1*; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 192).

3.7 Für den rechtserhaltenden Gebrauch ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint. Entscheidend ist, dass das Zeichen als Mittel zur Kennzeichnung der eigentlichen Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise auch aufgrund von Prospekten, Preislisten oder Rechnungen möglich sein (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.10 "*Life" und "Lifetec"/"Life Technologies" und "Life Technologies", Life/My Life, Life/Platinum Life*; RKGE vom 28. Juni 2005 in sic! 2005 S. 754 E. 5 *Gabel/Kabel 1*).

3.8 Der markenmässige Gebrauch muss nicht zwingend durch den Markeninhaber selber erfolgen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (vgl. Art. 11 Abs.3 MSchG; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 99 f.). Dabei stellt das Gesetz an die Form der Zustimmung keine besonderen Anforderungen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 E. 5 *K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]*), allerdings genügt ein blosses Dulden durch den Markeninhaber nicht (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 104). Die Zustimmung kann auch stillschweigend, etwa im Rahmen eines Konzernverhältnisses, oder vertraglich, z.B. auf der Grundlage eines Lizenzvertrags oder eines Distributionsabkommens, erteilt werden (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 104). Auch der Gebrauch durch einen Unterlizenznehmer kann rechtserhaltend wirken, wenn die Vergabe der Unterlizenz durch den Lizenznehmer nicht im Widerspruch mit den Bestimmungen des Lizenzvertrages steht (WANG a.a.O., Art. 11 N. 104 mit Verweis auf MARBACH, a.a.O., Rz. 1401). Beim stellvertretenden Gebrauch ist jedoch von massgebender Bedeutung, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird (vgl. WANG, a.a.O., Art. 11 N. 107; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 60). 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 (vgl. DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 22). 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 (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 E. 5 *K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]*).

4.

Die Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV.

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, vorliegend der Widerspruchsantwort der Beschwerdegegnerin vom 2. Dezember 2010, fixiert. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet (siehe E. 3.1). Die Vorinstanz hat die massgebliche Gebrauchsfrist mithin korrekt vom 2. Dezember 2005 bis zum 2. Dezember 2010 festgesetzt.

5.

5.1 Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerde geltend, sie habe die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bereits im vorinstanzlichen Verfahren glaubhaft gemacht. Die Benutzung der Widerspruchsmarke sei nunmehr durch die Vorlage weiterer Gebrauchsbelege bekräftigt. Sie rügt weiter, die Widerspruchsmarke sei mit rechtserhaltender Wirkung nicht nur für "kortikosteroidhaltiges Antibiotikum-Hautgel für Hunde" in Klasse 5 gebraucht worden. Einer Marke sei der im Zusammenhang mit einer einzelnen Ware erfolgte Gebrauch als Gebrauch des im Register eingetragenen Oberbegriffs anzurechnen, wenn der Verkehr bei einem branchentypischen Hersteller ein Angebot im Umfang des Oberbegriffs erwarte. Entsprechend habe der Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit der Ware "kortikosteroidhaltiges Antibiotikum-Hautgel für Hunde" deshalb als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff "produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires" zu gelten. Die Beschwerdegegnerin bestreitet den Gebrauch der Widerspruchsmarke weiterhin und befürchtet zusammen mit der Vorinstanz, dass die allfällige Bejahung eines rechtserhaltenden Markengebrauchs für mehr als nur "kortikosteroidhaltiges Antibiotikum-Hautgel für Hunde" den Schutzumfang der Marke ungerechtfertigt ausdehnen würde.

5.2 Die von der Beschwerdeführerin angebotenen Gebrauchsbelege wurden mit Ausnahme der Belege 30 bis 50 von ihr bereits im vorinstanzlichen Verfahren vorgelegt. Die Einreichung neuer Gebrauchsbelege im Beschwerdeverfahren ist zulässig. Die Beschwerdeführerin legt gesamthaft folgende Belege ins Recht [Nummerierung durch das Bundesverwaltungsgericht]:

– Beleg 1: Zulassungsbescheinigung für „Fuciderm ad us.vet., Gel“, 01. Juli 1998.

– Beleg 2: Zulassungsbescheinigung für „Fuciderm ad us.vet., Gel“, 23. Oktober 2008.

– Beleg 3: Verpackungsdruck „Fuciderm ad us.vet.“, Stempel 29. Mai 2009.

– Beleg 4: Verpackungsdruck „Fuciderm ad us.vet.“, 2005.

– Beleg 5: Verpackungsdruck „Fuciderm ad us.vet.“, 2008.

– Beleg 6: Verpackungsdruck „Fuciderm ad us.vet.“, 2009.

– Beleg 7: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 1. Februar 2005.

– Beleg 8: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 17. Dezember 2007.

– Beleg 9: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 6. Juni 2008.

– Beleg 10: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 7. Juli 2008.

– Beleg 11: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 31. Juli 2008.

– Beleg 12: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 23. Oktober 2008.

– Beleg 13: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 17. April 2009.

– Beleg 14: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 28. Mai 2009.

– Beleg 15: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 29. Juli 2009.

– Beleg 16: Rechnung von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 25. März 2010.

– Beleg 17: Tabelle der Dr. E. Gräub AG bezüglich Verkaufszahlen von „Fuciderm“ in den Jahren 2008 bis 2010.

– Beleg 18: Rechnung der Dechra Veterinary Products A/S an Dr. E Gräub AG vom 11. Februar 2008 für „Fuciderm“.

– Beleg 19: Rechnung der Dechra Veterinary Products A/S an Dr. E Gräub AG vom 17. Dezember 2008 für „Fuciderm“.

– Beleg 20: undatiertes Werbeinserat betreffend „Fuciderm: gezielte Therapie der infizierten Hautstelle“, lanciert durch die BERNA Veterinärprodukte und VetXX.

– Beleg 21: undatiertes Werbeinserat der Dr. E Gräub AG für „Fucidin comp. ad. us.vet.“, „Fucithalmic“ und „Fuciderm“ (abgebildete Verpackung entspricht Beleg 4).

– Beleg 22: Werbeinserat „weniger Stirnrunzeln für alle“ der Dr. E. Graeub AG (graeub veterinary products) für „Fuciderm“, Aktion gültig bis 28. Februar 2011.

– Beleg 23: Ausdruck der Website der Widersprechenden, List of LEO Pharma Products.

– Beleg 24 Produkte Schweiz (Pharma und Non-Pharma) der Widersprechenden.

– Beleg 25: Jahresberichte der Jahren 2005-2010 der LEO PHARMA A/S, 55 Industriparken, DK-2570 Ballerup.

– Beleg 26: Auszug aus einem „Distribution Agreement“ zwischen LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. und P.P. Pharma Logistik GmbH vom 23. September 2002.

– Beleg 27: Auszug aus dem Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld bezüglich der Namensänderung der P.P. Pharma Logistik GmbH zur NextPharma Logistics GmbH vom 10. März 2004.

– Beleg 28: Auszug des Lizenzvertrages ("Supply Agreement") zwischen der LEO Pharma A/S, Dänemark sowie der LEO Laboratories Ltd., Irland und der LEO Animal Health A/S (Tochterunternehmen der VetXX Holding A/S), Dänemark vom 16. März 2005 bzw. 4. April 2005.

– Beleg 29: Sammelbeilage bestehend aus Internetauszügen zur Übernahme der VetXX Holding A/S durch Dechra Pharmaceuticals PLC.

– Beleg 30: Verpackungsdruck vom 3. April 2009 mit neuem Design, genehmigt durch Swissmedic am 29. Juli 2009.

– Beleg 31: Verfügung der Swissmedic vom 29. Juli 2009 an die Dr. E. Gräub AG betreffend Gesuch um Änderung des Verpackungsdesigns.

– Beleg 32: Interne Mitteilung der Dechra Pharmaceuticals PLC vom 2. September 2009 bezüglich der Designänderung der Verpackung des Präparats "Fuciderm" vom 29. Juli 2009 in der Schweiz.

– Beleg 33: Kopie der Verpackung einer "Fuciderm"-Salbe vom 7. Mai 2009

– Beleg 34: Auszug aus dem Jahresbericht der Dechra Pharmaceuticals PLC vom 30. Juni 2008

– Beleg 35: Preislisten der Gräub Veterinary Products 2005-2011.

– Beleg 36: Rechnungen der Dr. E. Gräub AG mit zensierten Namen und Strassenangaben und teils unzensierten Berufsangaben der Empfänger u.a. für das Präparat "Fuciderm" für die Periode 12.01.2005 - 17.05.2011.

– Beleg 37: Rechnungen der Dr. E. Gräub AG mit unzensierten Postleitzahlen und teilweise unzensierten Berufsangaben, u.a. für das Präparat "Fuciderm" für die Periode 3.2.2005 - 4.11.2011.

– Beleg 38: Kopien Werbeflyer für "Fuciderm", "Fucidin" und "Fucithalmic" der Jahre 2007-2009.

– Beleg 39: Ausdruck zu "Fusidinsäure" aus www.pharmawiki.com vom 27. Oktober 2011 worin "Fusiderm" als Präparat erwähnt wird (Zulassungsinhaber Dr. E. Gräub AG).

– Beleg 40: Pressemitteilung der WEKO betreffend Untersuchung über Tierarzneimittel vom Oktober 2004.

– Beleg 41: Artikel zu "Für tierische Leiden in die Apotheke" von Hannes Britschgi, Saldo 18/2004.

– Beleg 42: Auszug aus www.dechra-eu.com betreffend Vertriebspartner in der Schweiz Dr. E. Gräub AG.

– Beleg 43: Kopien der Verpackungen des Präparates "Fuciderm" der Jahre 2004-2006.

– Beleg 44: Auszug der Website www.graeub.com vom 27. Oktober 2008 via web.archive.org, zuletzt besucht am 20. April 2012.

– Beleg 45: Auszug Geschäftsbericht 2011 der Novartis Gruppe.

– Beleg 46: Auszug Jahresbericht 2010 der Bayer Group.

– Beleg 47: Auszug Jahresbericht 2010 der Pfizer Group.

– Beleg 48: Pressemitteilung vom 27. Juli 2010 von Merk/sanofi aventis betreffend Ernennung von Herrn Raul Kohan zum CEO von Animal Health Joint Venture.

– Beleg 49: Kaufquittung und Verpackung des Präparates "Fuciderm" vom 4. Januar 2012, Apotheke Kirche Fluntern in Zürich.

– Beleg 50: Exemplar eines Präparates "Fuciderm".

5.3

5.3.1 Nicht zu berücksichtigen sind die Belege 1, 20-21, 22-24, 26-27, sowie 49 und 50, weil sie entweder nicht in den relevanten Zeitraum fallen, undatiert sind oder keinen Markengebrauch belegen. Nicht in den relevanten Zeitraum und damit ausser Betracht fallen die Zulassungsbescheinigung aus dem Jahr 1998 (Beleg 1), das Werbeinserat "weniger Stirnrunzeln für alle" mit einem Aktionsdatum vom 28. Februar 2011 (Beleg 22) sowie die Rechnungen Nr. 6216075, 6324016, 6326263, 6361289, 6046641, 6371081 und 6327571 (Lieferungen nach dem 2. Dezember 2010, Teile der Belege 36 und 37). Die Werbeinserate, welche als Beleg 20 und 21 eingereicht wurden, sind undatiert und können dem relevanten Zeitraum nicht zugeordnet werden. Das am 4. Januar 2012 gekaufte Präparat "Fusiderm" und seine Verpackung (Belege 49 und 50) führen zwar die hinterlegte Marke auf, wurden aber nicht im relevanten Zeitraum eingekauft. Schliesslich enthalten die Belege 23, 24, 26 und 27 lediglich Hinweise auf die Firma der Beschwerdeführerin und andere Marken, nicht aber auf die Widerspruchsmarke. Als Gebrauchsbelege kommen diese Unterlagen daher nicht in Frage.

5.3.2 Ebenfalls unberücksichtigt bleiben muss der von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegte Entscheid des HABM in einem Widerspruchsverfahren betreffend den europäischen Teilen der vorliegend streitenden internationalen Registrierungen. Im Einklang mit der Beschwerdegegnerin muss festgehalten werden, dass der womöglich rechtserhaltende Markengebrauch der Widerspruchsmarke ausserhalb der Schweiz nicht ohne Weiteres als Gebrauch in der Schweiz angerechnet werden kann. Grundsätzlich muss der Markengebrauch nämlich in der Schweiz erfolgt sein. Vom Territorialitätsprinzip sind einzig zwei Ausnahmen zulässig: zum einen der Gebrauch für den Export und zum anderen 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 Markengebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleichstellt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.7 "*Life" und "Lifetec"/"Life Technologies" und "Life Technologies", Life/My Life, Life/Platinum Life* mit Hinweisen). Die Rechte aus diesem Staatsvertrag können zum Vornherein nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in einer der beiden Vertragsstaaten beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben (BGE 124 III 283 mit weiteren Hinweisen). Vorliegend liegen dem Gericht keine Angaben vor, dass eine dieser Voraussetzungen erfüllt ist, weshalb der Entscheid des HABM, selbst bei einer Bejahung des rechtserhaltenden Gebrauchs in Deutschland durch das HABM, auf den vorliegenden Fall keine Präjudizwirkung hat.

5.4 In den relevanten Zeitraum fallen und ausserdem den Verkauf von mit "Fuciderm" gekennzeichneten Waren der Klasse 5 belegen die Rechnungen an diverse Tierärzte in der Deutschschweiz und Romandie, welche die Beschwerdeführerin erst dem Bundesverwaltungsgericht vorgelegt hat (vgl. Belege 36 und 37). Wie die Beschwerdegegnerin bemängelt, sind in sämtlichen Rechnungen alle Namen der Empfänger sowie teils auch deren Postleitzahl und Ortsangaben geschwärzt. Bei diversen Rechnungen sind gar die gesamten Empfängerdaten geschwärzt. Es wäre der Beschwerdeführerin tatsächlich zuzumuten gewesen, diese zumindest dem Gericht gegenüber offen zu legen, was die Beurteilung dieser Belege vereinfacht hätte. Entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin kann aber vorliegend aufgrund einiger Indizien trotzdem glaubhaft geschlossen werden, dass die mit "Fuciderm" gekennzeichneten Präparate

an verschiedene Kunden in der Schweiz vertrieben wurden. So sind die Kundennummern, die Totalpreise sowie – wo vorhanden – die Berufsbezeichnungen nirgends geschwärzt worden. Gemäss diesen Kundennummern wurden die Präparate an 31 verschiedene Kunden verkauft, wobei fünf davon wiederkehrende Kunden sind. Weiter sind die Totalpreise in Schweizer Franken ausgewiesen, was glaubhaft auf einen Inlandvertrieb schliessen lässt. Schliesslich wurde das Präparat an Dritte, mehrheitlich Tierärzte, in der Deutsch- und Westschweiz geliefert.

5.5 Die Beschwerdeführerin belegt mit diesen Rechnungen weiter, dass im relevanten Zeitraum insgesamt 224 Präparate vertrieben wurden. Dies ist – wie die Beschwerdegegnerin zu Recht feststellt – angesichts der Tatsache, dass in der Schweiz mindestens eine halbe Million Hunde gehalten werden (vgl. Broschüre Hunde, Bundesamt für Veterinärwesen, Auflage 2013, S. 3, abrufbar unter: http://www.bvet.admin.ch > Themen > Hunde), sehr gering. Mit Verweis auf die Rechtsprechung wendet die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang ein, dass quantitativ eine minimale Marktbearbeitung in verhältnismässig geringem Umfang genüge, soweit darin ein dauerhaftes und kein bloss vorübergehendes Angebot erkannt werde (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 *Red Bull/Dancing Bull*; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 66 mit weiteren Hinweisen). Dazu ist im Sinne der Beschwerdeführerin festzustellen, dass die belegten Verkäufe regelmässig und dauerhaft sind. Auch ist ein gewisses Verkaufsmuster ersichtlich: So belegt die Beschwerdeführerin jährlich rund 45 Verkäufe, vornehmlich an Tierärzte. Insofern stehen die in Beleg 17 mit durchschnittlich 20'000 angegebenen Verkäufe pro Jahr für die Jahre 2008 bis 2010 in einem deutlichen Gegensatz zu den effektiv belegten Verkaufszahlen. Dieser Beleg über die Verkaufszahlen diverser von der E. Gräub AG vertriebenen Produkte (u.a. Fuciderm) ist allerdings – wie von der Vorinstanz zu Recht festgestellt – als reines firmeninternes Dokument zu qualifizieren und taugt nicht zum Gebrauchsbeleg, weshalb er trotz irritierender Abweichung bei der Beurteilung des ernsthaften Gebrauchs nicht zu berücksichtigen ist. Es ist daher einzig von den belegten, tiefen Verkaufszahlen auszugehen. Eines bestimmten Mindestumsatzes bedarf es zwar nicht (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 39 mit weiteren Hinweisen), doch um bei einer minimen Marktaktivität einen ernsthaften Gebrauch zu bejahen, muss diese regelmässig und über einen längeren Zeitraum erfolgen (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 69). Weiter muss diese Marktaktivität grundsätzlich die Absicht erkennen lassen, jede mit diesem Angebot ausgelöste Nachfrage entsprechen zu können (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-

246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 *Red Bull/Dancing Bull*). Vorliegend belegt die Beschwerdeführerin über den gesamten relevanten Zeitraum einen regelmässigen, zahlenmässig kaum schwankenden Verkauf ihrer Präparate in der Schweiz (vgl. Belege 36 und 37). Weiter erscheint ihre Bereitschaft, einer allfällig grösseren Nachfrage zu entsprechen aufgrund der vorgelegten Lieferungsscheine (vgl. Belege 18 und 19) über insgesamt 4'200 Einheiten durch die Dechra Veterinary Products A/S an die E. Gräub AG als glaubhaft. Die schweizerische Vertreiberin verfügt demnach über einen grösseren Bestand als die effektiven Verkäufe es vermuten lassen. Weiter belegt die Beschwerdeführerin glaubhaft, dass ihre schweizerische Vertriebspartnerin jährlich Werbeaktionen durchführt (vgl. Beleg 38), so dass kein passives Warten auf Zufallsbestellungen zu erkennen ist. Weiter handelt es sich beim unter der Widerspruchsmarke angebotenen Antibiotikum-Hautgel für Hunde um ein Präparat, welches nicht zur täglichen Pflege eines Hundes gehört. Auch wenn in der Schweiz zahlenmässig eine hohe Anzahl Hunde gehalten werden, ist vernünftigerweise nicht zu erwarten, dass eine Mehrheit regelmässig solche Hautinfektionen hat, weshalb ein gelegentlicher Gebrauch genügt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5342/2007 vom 29. Februar 2008 E. 5.2 *Whale/Wally*, B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 6.4.2 *No Name [fig.]/No Name [fig.]*). Gesamthaft kann demnach festgestellt werden, dass die Beschwerdeführerin im relevanten Zeitraum einen minimen aber regelmässigen, der Nachfrage entsprechenden und damit ernsthaften Gebrauch der Marke "Fuciderm" in der Schweiz glaubhaft gemacht hat.

5.6 Problematisch und bereits im vorinstanzlichen Verfahren streitig ist die Zuordnung des Markengebrauchs in der Schweiz zur Widersprechenden bzw. Beschwerdeführerin. Keiner der eingereichten Belege zeigt nämlich einen Markengebrauch durch die Beschwerdeführerin selber auf. Hierzu legt die Beschwerdeführerin diverse Belege vor, welche darlegen sollen, dass die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Präparate in der Schweiz durch die Zulassungsinhaberin Dr. E. Gräub AG vertrieben werden, welche ihrerseits die Präparate von der VetXX Holding A/S bzw. der Dechra Pharmaceuticals PLC bezieht, die wiederum mit dem Mutterkonzern der Beschwerdeführerin eine Vertriebsvereinbarung bezüglich Fuciderm abgeschlossen haben. Die schweizerische Zulassungsinhaberin gebrauche daher die Widerspruchsmarke als Unterlizenznehmerin im Einverständnis und indirekt im Auftrag der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdegegnerin bestreitet vorliegend die Glaubhaftmachung eines Markengebrauchs mit Zustimmung der Beschwerdeführerin. Aufgrund der

damals eingereichten Belege kam auch die Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zum Schluss, dass die Zustimmung zum Markengebrauch durch die Vertriebsfirmen nicht rechtsgenüglich glaubhaft gemacht wurde.

5.6.1 Aus den im Beschwerdeverfahren eingereichten Rechnungen (Belege 36 und 37) und der massgebenden Zulassungsbescheinigung (Beleg 2) geht hervor, dass das Präparat "Fuciderm" in der Schweiz durch die E. Gräub AG vertrieben wird. Auf den älteren Verpackungen sind sowohl die Zulassungsinhaberin als auch die Herstellerin LEO Laboratories Ltd. in Irland aufgeführt (Belege 4 und 5). Diese Verpackungskopien sind zwar interne Dokumente, da Artwork (vgl. angefochtene Verfügung, Titel II, Ziff. 11, S. 7), und taugen als solche nicht zum Gebrauchsbeleg, aber als Indiz für die Geschäfts- und Vertriebsstruktur der Beschwerdeführerin können sie herangezogen werden. Gemäss den Jahresberichten der Jahre 2005 bis 2010 (Beleg 25) ist die Herstellerin zu 100% ein Tochterunternehmen der LEO Pharma A/S in Ballerup (Dänemark). Auch die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin Leo Pharma BV ist zu 100% ein Tochterunternehmen der LEO Pharma A/S (Beleg 25). Alleine aus der Tatsache, dass die Zulassungsinhaberin und ein Schwesterunternehmen der Beschwerdeführerin gemeinsam auf der Verpackung des mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Präparates aufgeführt werden, kann glaubhaft geschlossen werden, dass die Zulassungsinhaberin die Widerspruchsmarke in der Schweiz zumindest bis zum Abschluss der nachfolgend zu überprüfenden Vertriebsvereinbarung im Einverständnis mit der Beschwerdeführerin gebraucht hat.

5.6.2 Wie die Beschwerdeführerin angibt, schlossen der Mutterkonzern der Beschwerdeführerin und die Herstellerin des Präparates mit der Vertriebsfirma LEO Animal Health A/S am 16. März bzw. 4. April 2005 eine Vertriebsvereinbarung ab (Beleg 28). Mangels eingereichtem Vereinbarungstext kann ohne weitere Indizien aus diesem Dokument lediglich geschlossen werden, dass die Widerspruchsmarke irgendwie betroffen (vgl. S. 4 der Vertriebsvereinbarung [Beleg 28]) und die Vereinbarung auf die VetXX Holding A/S übergegangen ist (vgl. Deckblatt der Vertriebsvereinbarung [Beleg 28]). Da diese Firma aber fortan auf der schweizerischen Verpackung neben der Zulassungsinhaberin erschien (Belege 3 und 33), ist glaubhaft anzunehmen, dass zwischen der VetXX Holding A/S und der schweizerischen Zulassungsinhaberin eine Unterlizenz zum Vertrieb in der Schweiz existiert und diese der Vertriebsvereinbarung zwischen dem Mutterkonzern der Beschwerdeführerin und der VetXX Holding A/S nicht widerspricht. Damit kann glaubhaft geschlossen werden, dass die Wider-

spruchsmarke mit Zustimmung der Beschwerdeführerin in der Schweiz auch nach Abschluss der Vertriebsvereinbarung durch die Zulassungsinhaberin gebraucht wurde, auch wenn dem Gericht kein Beleg vorliegt, der diese Verbindung direkt belegen würde. Diese Zustimmung ist zumindest bis zur nachstehend zu überprüfenden Übernahme der VetXX Holding A/S durch die Dechra Pharmaceuticals PLC im Jahr 2008 als glaubhaft zu erachten.

5.6.3

5.6.3.1 Gemäss den Angaben der Beschwerdeführerin (Beschwerde, Ziff. 16), der Homepage der VetXX Holding A/S (Beleg 29) sowie dem Jahresbericht der Dechra Pharmaceuticals PLC (Beleg 34) wurde die Vertriebspartnerin VetXX Holding A/S am 16. Januar 2008 zu 100% von der Dechra Pharmaceuticals PLC übernommen. Die Beschwerdeführerin gibt in diesem Zusammenhang an, dass sämtliche Aktiven und Passiven der VetXX Holding A/S – und damit auch die Vertriebsvereinbarung zwischen ihr und der Vertriebsfirma VetXX Holding A/S – auf das übernehmende Unternehmen Dechra Pharmaceuticals PLC übergegangen sind. Während die Beschwerdegegnerin dies bestreitet, kam die Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zum Schluss, dass dies aufgrund der ihr damals vorliegenden Unterlagen nicht zweifelsfrei angenommen werden konnte.

5.6.3.2 In Folge der Übernahme wurde das Verpackungsdesign der Fuciderm-Präparate in der Schweiz Ende Juli 2009 geändert: Fortan erscheint die Dechra Pharmaceuticals PLC neben der Zulassungsinhaberin (Beleg 30). Diese Verpackungsänderung wurde von der Swissmedic bewilligt (Belege 30 und 31) und firmenintern durch den Mutterkonzern mitgeteilt (Beleg 32, Mitteilung des Mutterkonzerns an das Tochterunternehmen). Aus der Tatsache, dass die bisherige Zulassungsinhaberin weiterhin als solche aufgeführt wird, ist zu schliessen, dass zwischen der Dechra Pharmaceuticals PLC und der E. Gräub AG ebenfalls eine Geschäftsverbindung besteht. Dies bestätigt auch der Hinweis auf der Homepage der Dechra Pharmaceuticals PLC, wonach die Zulassungsinhaberin ihre einzige Vertriebspartnerin in der Schweiz ist (Beleg 42). Dass effektive Geschäftsverbindungen bestehen, ergibt sich auch aus den belegten Lieferungen der Dechra Veterinary Products A/S an die Zulassungsinhaberin (Belege 18 und 19). Im Zusammenhang mit diesen Lieferungen bestreitet die Beschwerdegegnerin zwar, dass diese der Dechra Pharmaceuticals PLC zugerechnet werden können. Dem ist im Einklang mit der Beschwerdeführerin aber zu widersprechen: Die Dechra Pharmaceuticals PLC ist der Mutterkonzern verschiedener Tochterunternehmen, wozu

auch die Dechra Veterinary Products A/S gehört (vgl. Aufstellung der Holdingstruktur in: Jahresbericht Dechra Pharmaceuticals PLC für das Jahr 2008 [Beleg 34]). Dieses Tochterunternehmen ist eine reine Vertriebsfirma (vgl. Beschrieb der Dechra Veterinary Products A/S im Jahresbericht 2008 der Dechra Pharmaceuticals PLC [Beleg 34], S. 99), weshalb es nicht erstaunt, dass der Vertrieb der Präparate über dieses Unternehmen abgewickelt wird. Damit belegt die Beschwerdeführerin glaubhaft, dass zwischen der E. Gräub AG und der Dechra Pharmaceuticals PLC eine Vertriebsvereinbarung bestehen muss.

5.6.3.3 Allerdings liegen dem Gericht keine Belege vor, welche eine direkte vertragliche Verbindung zwischen der Beschwerdeführerin bzw. ihrem Mutterkonzern und der Dechra Pharmaceuticals PLC belegen würden. Es bleibt demnach abzuklären, ob die Vertriebsvereinbarung glaubhaft auf die übernehmende Gesellschaft übergangen ist und damit das Unterlizenzverhältnis zwischen den beiden Vertriebsfirmen (vgl. E. 5.6.3.2 hiervor) der ursprünglichen Vertriebsvereinbarung (Beleg 28) nicht entgegensteht.

Gemäss dem Jahresbericht 2008 der Dechra Pharmaceuticals PLC gehört ihr die VetXX Holding A/S zu 100% (Beleg 34, S. 99). Weiter wird in diesem Jahresbericht darauf hingewiesen, dass das Präparat "Fuciderm" ein lizenziertes ist und der Dechra Pharmaceuticals PLC die Markenrechte demnach nicht gehören (Beleg 34, S. 13). Auch unterscheidet die Dechra Pharmaceuticals PLC zwischen ihrem "own branded veterinary pharmaceutical portfolio", also dem Portfolio ihrer Eigenmarken, und jenem den sie von der VetXX Holding A/S übernommen hat (Beleg 34, S. 8). Dass Letztere in Bezug auf "Fuciderm" eine lizenzierte Marke vertrieb, geht aus der eingereichten Vertriebsvereinbarung (Beleg 28) sowie den Verpackungen (Belege 3 und 33) hervor. Es ist daher anzunehmen, dass mit der Totalübernahme auch die Vertriebsvereinbarung auf das übernehmende Unternehmen übergegangen ist.

Gesamthaft erscheint es dem Gericht somit als glaubhaft erwiesen, dass die Vertriebsstruktur des Präparates "Fuciderm" sich auch nach der Übernahme durch die Dechra Pharmaceuticals PLC nicht verändert hat: Die Beschwerdeführerin liess ihre mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Präparate seit Anbeginn der Zulassung in der Schweiz durch die E. Gräub AG vertreiben (vgl. Belege 1 und 2). Im Jahre 2005 lagerte sie den Vertrieb insofern aus, als dass eine weitere Vertriebsfirma zwischen ihr und der schweizerischen Vertreiberin geschaltet wurde (vgl. Be-

leg 28). Die Einwilligung ihrer Konzernmutter, die Marke "Fuciderm" zu lizenzieren, ist der Beschwerdeführerin anzurechnen (vgl. E. 3.8 hiervor). An dieser Vertriebsstruktur hat sich seither nichts geändert: Einzig die Besitzverhältnisse des "europäischen" Vertriebsunternehmen wechselten zweimal die Hand (von LEO Animal Health A/S zu VetXX Holding A/S zu Dechra Pharmaceuticals PLC), ohne dass die Beschwerdeführerin oder deren Konzernmutter sich gegen den Vertrieb durch das übernehmende Unternehmen wehrte. Es ist daher glaubhaft anzunehmen, dass sowohl die Dechra Pharmaceuticals PLC und ihre Tochterunternehmen, als auch die schweizerische Zulassungsinhaberin, die E. Gräub AG, die Widerspruchsmarke in der Schweiz mit Zustimmung der Beschwerdeführerin gebrauchen.

5.7 Der Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die E. Gräub AG und die Dechra Pharmaceuticals PLC bzw. der VetXX Holding A/S ist der Beschwerdeführerin demzufolge zuzurechnen.

6.

Zusammenfassend ergibt sich, dass es der Beschwerdeführerin entgegen der Auffassung der Vorinstanz gelungen ist, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für "kortikosteroidhaltiges Antibiotikum-Hautgel für Hunde" in Klasse 5 glaubhaft zu machen. Ob damit auch – wie von der Beschwerdeführerin behauptet – ein rechtserhaltender Gebrauch für die von ihr beanspruchten Oberbegriffe "Produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires" anzunehmen ist, hat die Vorinstanz aufgrund der Verneinung jeder Glaubhaftmachung rechtserhaltenden Gebrauchs ebenso wie die Frage nach dem Vorliegen relativer Ausschlussgründe bisher nicht geprüft. Demnach ist die Angelegenheit zur Erstprüfung an sie zurückzuweisen. Den Parteien würde eine Rechtsmittelinstanz genommen, wenn das Bundesverwaltungsgericht hierüber sowie über die Gleichartigkeit und die Verwechslungsgefahr direkt entscheiden würde. Aus diesen Gründen ist die Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache zur weiteren Beurteilung des Widerspruchs an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Vorinstanz wird dabei insbesondere zu prüfen haben, welche Bedeutung dem Umstand zukommt, dass die Beschwerdegegnerin das Warenverzeichnis ihrer internationalen Registrierung eingeschränkt hat (vgl. Sachverhalt Bst. R hiervor).

7.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens würde die Beschwerdegegnerin grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG), doch da die Beschwerdeführerin die entscheidenden Gebrauchsbelege erst im Beschwerdeverfahren vorgebracht hat, konnte die Vorinstanz diese gar nicht von sich aus prüfen und allenfalls im selben Sinne entscheiden (vgl. dazu mutatis mutandis das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 13 *ASV*). Indessen ist zulasten der Beschwerdegegnerin zu berücksichtigen, dass diese auch nach Vorlage der Belege durch die Gegenseite an ihren Begehren festgehalten hat (vgl. dazu mutatis mutandis das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 4 mit Hinweisen *Red Bull/Dancing Bull*). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.– sind darum beiden Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen, und von der Zusprechung einer Parteientschädigung ist abzusehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 4 mit Hinweisen *Red Bull/Dancing Bull*). Damit ist der Beschwerdeführerin der von ihr geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– in der Höhe von Fr. 2'000.– zurückzuerstatten. Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang neu zu befinden.

8.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst bei Zustellung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die angefochtene Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. Oktober 2011 (Widerspruchsverfahren Nr. 11230) aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen zur Beurteilung der relativen Ausschlussgründe an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden hälftig der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin auferlegt. Der Anteil der Beschwerdeführerin von Fr. 2'000.– wird mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– verrechnet und der Restbetrag von Fr. 2'000.– wird ihr zurückerstattet. Die Beschwerdegegnerin hat ihren Anteil von Fr. 2'000.– innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entsprechend dem Verfahrensausgang neu zu befinden.

5.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, Beilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. W11230; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner	Sabine Büttler

Versand: 21. August 2013