Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-3416/2011

Urteil vom 17. Februar 2012

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Parteien

Medion AG, Gänsemarkt 16-18, DE-45127 Essen,
vertreten durch Patentanwalt Hans Rudolf Gachnang,
Postfach 323, 8501 Frauenfeld,
Beschwerdeführerin,

gegen

TecPharma Licensing AG, Brunnmattstrasse 6,
3401 Burgdorf,
vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. iur. Eugen Marbach,
Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Verfügung vom 16. Mai 2011 betreffend
Widerspruchsverfahren Nr. 10965 und 10966 IR Nr. 718'093
LIFE /
CH Nr. 593'647 mylife (fig.) und CH Nr. 593'648 mylife (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Schweizer Marken Nr. 593'647 "mylife" (fig.) und Nr. 593'648 "mylife" (fig.), welche am 23. November 2009 ins Schweizer Markenregister eingetragen sowie auf swissreg.ch veröffentlicht wurden. Die Eintragungen umfassen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42.

Die eingetragenen Marken sehen wie folgt aus:



Nr. 593'647



Nr. 593'648

B.
Am 23. Februar 2010 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz Widerspruch gegen die Eintragungen der oben genannten Marken und forderte deren Löschung in den Klassen 9, 38 und 42. Die Beschwerdeführerin stützte sich dabei auf ihre am 22. Februar 1999 bei der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle eingetragene, internationale Wortmarke Nr. 718'093 "LIFE", welche insbesondere für folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt wurde:

> Classe 9: Appareils de communication et appareils de divertissement et leurs éléments, compris dans cette classe, en particulier appareils de radio, autoradios, tourne-disques, magnétophones à cassettes, écouteurs, caméras vidéo et magnétoscopes, lecteurs de disques compacts numériques, enregistreurs à bandes magnétiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, l'amplification et la reproduction du son et des images, haut-parleurs, téléviseurs, jeux vidéo (à raccorder à un téléviseur), cassettes vidéo (préenregistrées et vierges), disques phonographiques, cassettes audio (préenregistrées et vierges), antennes, radio-cassettes, projecteurs, équilibreurs, microphones, appareils pour le montage des images, dictaphones, talkies-walkies, appareils et dispositifs de contrôle et leurs systèmes d'exploitation; calculatrices électriques et électroniques, y compris les calculatrices de poche; machines de traitement électronique des données, ordinateurs, périphériques d'ordinateur et leurs éléments, compris dans cette classe, y compris les ordinateurs de jeu, ordinateurs domestiques, ordinateurs portables, moniteurs, haut-parleurs actifs, appareils d'entrée-sortie (y compris les claviers, manettes de jeux, pavés de commande pour jeux de type "gamepad" et souris), scanneurs,

imprimantes, convertisseurs d'interface d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface, disquettes, CD-ROM, disques durs non amovibles, unités de disques en tous genres (externes et internes), modules de mémoire, systèmes de stockage (internes comme externes), comprenant essentiellement des supports de données, y compris les supports de stockage optiques, numériques ou magnétiques et cartes enfichables pour ordinateurs personnels ainsi que les unités d'écriture et de lecture adéquates, graveurs de disques compacts, cartes mères, composants enfichables, modems, cartes RNIS, cartes son, cartes graphiques, caméras numériques, programmes enregistrés sur supports de données; ludiciels; photocopieurs, trépieds, appareils à flash et ampoules de flash, posemètres à usage photographique, caméras, appareils de projection de films, diapositives, montures de diapositive; appareils et instruments électriques ou électroniques ainsi que leurs éléments utilisés dans les techniques des télécommunications et des communications, compris dans cette classe, notamment installations RNIS, appareils téléphoniques, postes téléphoniques numériques, postes téléphoniques sans fils, téléphones portables, récepteurs radio à affichage, casques téléphoniques, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, interphones, postes téléphoniques "main-libre", tous les produits précités y compris les périphériques adéquats, compris dans cette classe; stations de transmission et de réception pour techniques de communications et de télématique, y compris les antennes, antennes paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems, convertisseurs, convertisseurs d'hyperfréquence, amplificateurs, guides d'ondes, prises de branchement d'antennes, systèmes de transmission à large bande; dispositifs et systèmes d'alarme, compris dans cette classe; lunettes (optique), étuis à lunettes; appareils électroménagers, compris dans cette classe, en particulier matériel de soudage et de brasage de tôles, balances et balances de cuisine, fers à friser, fers à repasser électriques; thermomètres, stations météorologiques; ordinateurs de bicyclette; câbles, serre-câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles, batteries, accumulateurs et blocs d'alimentation, chargeurs de batterie, unités d'alimentation en électricité pour tous les produits précités compris dans cette classe.

Classe 38: Traitement et réacheminement de données transmises par voie électronique, exploitation de réseaux de transfert de données, d'images et de la voix, services multimédias en ligne et hors ligne, services de radiocommunication fixe ou mobile relatifs au transport ainsi que services télématiques; services à valeur ajoutée dans le cadre de l'exploitation de réseaux, principalement services de bases de données, notamment collecte, traitement, activation, stockage et demande d'informations ainsi que services d'information, services de commande et services vocaux contre rémunération, notamment téléphonie, mémorisation vocale, envoi de messages brefs, demandes de renseignement, téléconférence; exploitation de centre d'appels, location des produits mentionnés en classe 9 et de leurs accessoires.

Classe 42: Conception, développement et maintenance de programmes pour l'exploitation des réseaux de la classe 38 et des produits de la classe 9;

conseil technique pour l'établissement de projets d'appareils, d'installations et d'unités destinés aux services de réseau; conseil technique en établissement de projets, y compris planification et développement des réseaux de la classe 38; location des produits cités en classe 9 et de leurs accessoires.

C.
Mit Eingabe vom 7. April 2010 reichte die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz ihre Stellungnahme ein und machte den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. Sie behauptete, die Widerspruchsmarke werde nicht in Alleinstellung, sondern nur als Zusatz zur Marke "MEDION" verwendet, weshalb es sich bei ihr um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle.

D.
Am 31. Mai 2010 reichte die Beschwerdeführerin ihre Replik zwecks Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ihrer Marke, zusammen mit den entsprechenden Belegen, ein. Sie fügte hinzu, dass der beschreibende Charakter der Widerspruchsmarke nicht gegeben und dass sowohl bei der Widerspruchs- wie auch bei den angefochtenen Marken die Aufzeichnung, Speicherung sowie Widergabe der Daten, trotz unterschiedlichem Zweck, gleichartig sei.

E.
Am 8. September 2010 ersuchte die Beschwerdegegnerin die Vorinstanz um teilweise Löschung der angefochtenen Marken in Klasse 9. Diese sind damit unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Computerhardware, Datenübertragungs-, Datenspeicher- und Datenverarbeitungsgeräte zu ärztlichen, diagnostischen und medizinischen Zwecken; Berechnungs-, Auswertungs-, Anzeige-, Lese- und Steuerungssoftware zu ärztlichen, diagnostischen und medizinischen Zwecken; digitale Signalverarbeitungsgeräte, insbesondere ein programmierter Mikroprozessor zum Einbau in Rechenmaschinen, Computerhardware, Datenübertragungs-, Datenspeicher-, Datenverarbeitungs-, Auswertungs-, Anzeige-, Lese-, Steuerungs-, Analyse-, Diagnostik- und Monitoringgeräte, Mess-, Signal-, Kontroll- und Abgabeapparate und -instrumente, umfassend Infusions-, Perfusions-, Inhalations-, Injektionsgeräte und Zubehör hierfür zu ärztlichen, diagnostischen und medizinischen Zwecken; drahtgebundene oder drahtlose Kommunikationsgeräte für Kommunikationszwecke zwischen digitalen Signalverarbeitungs-, Datenübertragungs-, Datenspeicher-, Datenverarbeitungs-, Rechen-, Berechnungs-, Auswertungs-, Anzeige-, Lese-, Steuerungs-, Analyse-, Diagnostik- und Monitoringgeräten, Mess-,

Signal-, Kontroll- und Abgabeapparaten und -instrumenten, umfassend Infusions-, Perfusions-, Inhalations-, Injektionsgeräte und Zubehör hierfür zu ärztlichen, diagnostischen und medizinischen Zwecken; alle vorgenannten Waren ausschliesslich zur medizinischen und therapeutischen Selbstmedikation.

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellen des Zugangs zu Informationen; zur Verfügung stellen von Informationsforum und von Plauderräumen (Chatlines, Chatrooms, Chatforen) zur Übermittlung von Nachrichten und Informationen unter Computerbenutzern, insbesondere betreffend den Lebens-, Gesundheits- und/oder Fitnessbereich vorzugsweise von Diabetikern und deren Umfeld.

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; technische Projektplanung; Entwurf und Entwicklung von ärztlichen und medizinischen Instrumenten und Geräten sowie von Computerhardware und -software im Zusammenhang mit ärztlichen und medizinischen Instrumenten und Geräten, insbesondere von Abgabegeräten, umfassend Infusions-, Perfusions-, Inhalations- und Injektionsgeräte und Zubehör hierfür, Nadelgeräte, Nadeln, Infusions- und Perfusionsset, Infusions- und Perfusionsschläuche, Lanzettengeräte, Lanzetten, Glukosemessstreifen, Kontrollflüssigkeiten, Katheter, Adapter und Ampullen.

F.
Die Beschwerdegegnerin erklärte in ihrer Duplik vom 14. September 2010, die vom Beschwerdeführer eingereichten Unterlagen seien nicht geeignet, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in Bezug auf die beanspruchten Waren im relevanten Zeitraum glaubhaft zu machen.

G.
Mit Entscheid vom 16. Mai 2011 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Zur Begründung führte sie aus, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen sei, mittels der eingereichten Belege den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke in der registrierten Form für die beanspruchten Waren im entscheidenden Zeitraum glaubhaft zu machen. Somit werde der Widerspruch nicht auf ein durchsetzbares Recht an einer Marke geschützt, weshalb er ohne Prüfung der Verwechslungsgefahr abzuweisen sei.

H.
Mit Schreiben vom 16. Juni 2011 führte die Beschwerdeführerin gegen diese Entscheide Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Sie

beantragte, der Entscheid der Vorinstanz sei aufzuheben und die angefochtenen Marken seien zu löschen. Die Widerspruchsmarke sei rechtserhaltend gebraucht worden und es bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Marken.

I.
Mit Schreiben vom 27. September 2011 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, die Beschwerde sei abzuweisen.

J.
In ihrer Beschwerdeantwort vom 11. Oktober 2011 forderte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei abzuweisen und der Entscheid der Vorinstanz zu bestätigen. Eventualiter sei die Streitsache zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückzuweisen.

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

L.
Auf weitere Vorbringen der Parteien ist in den folgenden Erwägungen einzugehen, soweit sie rechtserheblich sind.

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. d 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-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*).

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-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*). Bei der Glaubhaftmachung des Gebrauchs kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien gemäss Art. 13 Abs. 1 VwVG eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 *RED BULL/DANCING BULL*).

3.2. Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich mit Bezug auf 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 deren Nichtgebrauch bestehen), treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs ein (KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 21). Der Gebrauch der Ware für einen Teilbereich ist allerdings dann rechtserhaltend für den gesamten eingetragenen Oberbegriff, wenn es sich um eine typische Ware des Oberbegriffs handelt und wenn der Oberbegriff nach Verkehrsauffassung und den Branchengepflogenheiten mehrere wesensgemäss verschiedene Warengattungen umfasst (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 28 f.).

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-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.2 *Solvay/Solvexx*; MARBACH, a.a.O., N. 1316 f.).

3.4. Die Marke muss so, wie sie eingetragen ist, oder in nur einer hiervon unwesentlich abweichenden Form gebraucht worden sein (Art. 11 Abs. 2 MSchG; LUCAS DAVID, in: Honsell/Vogt/David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 11 N. 17; Entscheid der Eidgenössichen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. September 2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 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. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1976/2007 vom 13. August 2007 E. 7 *RUDOLPH ROTNASE/RUDOLPH [fig.]*; BGE 99 II 119 E. 7 *Silva*). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (BGE 130 III 272 E. 4 *Tripp Trapp*). Mit anderen Worten darf durch die Änderung der Marke deren Charakter nicht verloren gehen (DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 14). Die eingetragene und die benutzte Marke muss von den betroffenen Verkehrskreisen noch als ein und dasselbe Zeichen angesehen werden (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 11 N. 51).

3.5. Grundsätzlich muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein. Vom Territorialitätsprinzip sind zwei Ausnahmen zulässig (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 33 ff.; 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, veröffentlicht in sic! 2005 [Sonderheft] S. 108), 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. 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 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; MEIER, a.a.O., S. 110).

3.6. Der Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke im relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern nur 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 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*).*

3.7. Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Entsprechend wirkt die Kombination einer Marke mit rein beschreibenden Zusätzen in der Regel nicht gebrauchsschädigend, solange die Marke noch als solche erkannt wird (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 9 *ICE/ICE CREAM* und *ICE/ICE CREAM [fig.]*; B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 6.4 *HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland*; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 83). Wird die Marke mit anderen selbständigen Kennzeichen kombiniert, wird

der Gebrauch in der Regel nicht verändert, solange die Marke auch innerhalb der Kombination als eigenständiges Element erkennbar bleibt und der Gesamteindruck des Zeichens nicht beeinflusst wird. Rückt aber der eigenständige Gehalt der Marke in Kombination mit anderen Elementen in den Hintergrund und erscheint sie als blosser Bestandteil einer eigenständigen kombinierten Marke, ist das Gebrauchserfordernis zu verneinen (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 81 und 84; DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 15).

4.

4.1. Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Im Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz können keine Zeugen einvernommen werden. Im Beschwerdeverfahren hingegen ist dies grundsätzlich möglich (Art. 14 Abs. 1 Bst. c VwVG; WILLI, a.a.O., Art. 32 N. 7).

4.2. Alle Belege 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 (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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 Entscheid der RKGE vom 28. Juni 2005, veröffentlicht in sic! 2005 S. 754 E. 4 *Gabel/Kabel 1*; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192).

4.3. 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.

4.4. Zusammenfassend liegt ein rechtserhaltender Gebrauch vor, wenn ein Zeichen im Wirtschaftsverkehr markenmässig sowie ernsthaft im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen verwendet wird. Dabei muss der Gebrauch in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden

Form stattgefunden haben, im entscheidenden Zeitraum sowie im Inland (zwei Ausnahmen) vorgelegen haben (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 9 ff.; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 4.4 *HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland*, B-7487/2010 vom 28. Juni 2011 E. 3 *sparco [fig.]/SPARQ*).

5.
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 Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 7. April 2010, fixiert. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet (siehe E. 3.1). Die Vorinstanz hat die massgebliche Gebrauchsfrist mithin korrekt vom 7. April 2005 bis 7. April 2010 festgesetzt.

6.

6.1. Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerde geltend, sie habe die Benutzung der Widerspruchsmarke bereits im Widerspruchsverfahren durch die Vorlage von Prospekten (mit grossen Auflagen) ausreichend belegt. Zur Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs sei es unerheblich, dass die Widerspruchsmarke häufig zusammen mit der Hauptmarke der Beschwerdeführerin ("MEDION") erscheine und unrichtig die Widerspruchsmarke nur als Produktebezeichnung zu benennen. Die eingereichten Belege (siehe die Auflistung unten unter E. 6.2) stammten aus dem massgebenden Zeitraum, was sich einfach nachrechnen lasse. Die Beschwerdegegnerinnen hätten einige der Waren aus dem Warenverzeichnis der angefochtenen Marken streichen lassen, weil sie erst im Verlaufe des Widerspruchsverfahrens die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchmarke anerkannt hätten. Die Beschwerdegegnerin argumentiert, die neu eingereichten Beweismittel könnten bestenfalls den Gebrauch der Marke in der Klasse 9 dokumentieren, aber nicht für die Dienstleistungen der Klassen 38 und 42. Die Marke "MEDION" dominiere bei den Gebrauchsbelegen, indem die Widerspruchsmarke nur in Verbindung mit diesem Element als sachliche Spezifizierung verwendet und nicht als eigenständiges Zeichen wahrgenommen werde. Aus diesem Grund werde die Widerspruchsmarke nicht markenmässig, sondern nur als sachlicher Zusatz wahrgenommen. Der ernsthafte Gebrauch könne mit dem Einreichen vereinzelter Prospekte nicht nachgewiesen werden.

6.2. Die von der Beschwerdeführerin angebotenen Gebrauchsbelege sind (Beilagen, durch das Bundesverwaltungsgericht nummeriert):

1. Auszug aus einem Media Markt Werbeprospekt mit der Datumsangabe "Gültig ab 10.10.07";

2. Auszug aus einem Werbeprospekt mit der Angabe "Mit Media Markt Geschenkkarte";

3. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Angabe "… ab dem 05. Nov.";

4. Auszug aus einem Werbeprospekt ohne Datumsangabe;

5. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt ohne Datumsangabe;

6. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt ohne Datumsangabe;

7. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt unter anderem mit den Datumsangaben "… ab Montag 9. Nov." und "46/2009";

8. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "… ab Mo. 9. Nov.";

9. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "… ab Do. 12. Nov.";

10. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt unter anderem mit den Datumsangaben "… ab Montag 21. Sept." und "39/2009";

11. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "… ab Donnerstag 24. Sept.";

12. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt unter anderem mit den Datumsangaben "… ab Montag 15. Feb." und "07/2010";

13. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "… ab Do. 18. Feb.";

14. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "07/2010";

15. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt unter anderem mit den Datumsangaben "… ab Montag 10. Mai" und "19/2010";

16. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "… ab Mo. 10. Mai";

17. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "… ab Mittwoch 12. Mai";

18. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt unter anderem mit den Datumsangaben "… ab Montag 3. Mai" und "18/2010";

19. Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit den Datumsangaben "… ab Donnerstag 6. Mai".

7.

7.1. Auf den Beilagen 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15 und 18 wird die Widerspruchsmarke nicht wiedergegeben. Die Beschwerdeführerin legt nicht näher dar, welche dieser Beilagen gegebenenfalls in Verbindung mit anderen Beilagen einen Markengebrauch glaubhaft machen, weshalb sie zum Vornherein als Gebrauchsbeleg nicht in Frage kommen.

7.2. Die Beilagen 2, 4 und 5 sind undatiert, Beilage 3 enthält zwar die Angabe "… ab dem 05. Nov.", jedoch ist weder ein Wochentag noch eine Jahreszahl ersichtlich. Auf den Beilagen 16, 17 und 19 sind zwar die Datumsangaben "… ab Mo. 10. Mai", "… ab Mittwoch 12. Mai" und "… ab Do. 6. Mai" abgedruckt, eine Jahreszahl ist auf diesen Seiten nicht ersichtlich. Die Beilagen 2 bis 5, 16, 17 und 19 vermögen das Gebrauchserfordernis folglich nicht zu erfüllen. Die Beschwerdeführerin hat einen Gebrauch durch diese Beilagen auch nicht näher substantiiert.

7.3. Die Beilagen 8, 11 und 13 enthalten eine unvollständige Datumsangabe. Die Widerspruchsmarke ist auf ihnen in Verbindung mit dem Wortelement "MEDION" dargestellt. Neben der fraglichen Datierbarkeit ist zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke auf den Beilagen 8, 11 und 13 in markenmässiger Art und Weise gebraucht wurde (siehe E. 3.3).

Das Element "MEDION" stellt keinen beschreibenden Zusatz dar. Die beiden Marken "MEDION" und "LIFE" stehen mit gleichem Schriftbild direkt nacheinander, nach jeder Marke wurde das ®-Zeichen eingesetzt. Der Versuch die beiden Zeichen als unabhängige Marken wirken zu lassen vermag dennoch nicht zu überzeugen, die Marke "LIFE" droht hinter dem ungleich kennzeichnungskräftigeren Zeichen "MEDION" zu verschwinden und als Typenbezeichnung wahrgenommen zu werden. Es erübrigt sich jedoch auf eine genauere Beurteilung der kombinierten Marken näher einzugehen, da die Höhe der Auflage und geografische Streuung der Prospekte nicht belegt wurde – was für den Beschwerdeführer nicht mit grossem Aufwand verbunden gewesen wäre.

Zumal die Beilagen 8, 11 und 13 als mögliche Belege den rechtserhaltenden Gebrauch insgesamt nicht glaubhaft machen.

Ob sich die auf den Gebrauch für Waren der Klasse 9 eingereichten Belege zugleich als Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für Dienstleistungen der Kasse 38 und 42 einordnen lassen, was die Beschwerdegegnerin bestreitet, braucht damit nicht mehr geprüft zu werden.

8.
Da es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, ist die Beschwerde ohne Prüfung der Verwechslungsgefahr abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 1 VwVG).

8.1. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit 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]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (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 in diesem Verfahren auszugehen. Allerdings sind im vorliegenden Fall auf Seiten der Widerspruchs- und Beschwerdegegnerin zwei angefochtene Marken involviert. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einschlägigen Urteilen einerseits schon die Auffassung vertreten, im markenrechtlichen Widerpsruchsverfahren sei zur Berechnung des Streitwerts einzig auf die Seite der Widerspruchsmarke(n) abzustellen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-38/2011, B-39/2011, B-40/2011 vom 29. April 2011 *IKB*; B-7508/2006 [drei weitere Verfahrensnummern] vom 18. Oktober 2007 E. 12 *ICE*), andererseits auch schon die gegenteilige Auffassung vertreten, wonach es im Wesentlichen auf die Anzahl der angefochtenen Marken ankomme (vgl. Urteile des

Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 30. Mai 2008 E. 9 *Red Bull*/*Stierbräu* und *Bull*/*Stierbräu*, B-505/2009 vom 20. Oktober 2009 E. 8.1 *adidas [fig.]*, siehe auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 10.1 *CREDIT SUISSE*/*UniCredit Suisse Bank [fig.]*). Vorliegend wird davon ausgegangen, dass es im Widerspruchsverfahren schwergewichtig um die Frage einer allfälligen Löschung der angefochtenen Marke aus dem Markenregister geht (vgl. Art. 3 Abs. 1 MSchG). Obwohl vorliegend zwei Marken angefochten sind, sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen wesentlich höheren Streitwert als bei einer Marke, da die Marken über keine besondere Bekanntheit verfügen und sie sich darüber hinaus so weitgehend ähnlich sind, dass deren Inhaber auch keinen zweifachen Markenschutz geniesst. Ferner musste im vorliegenden Fall nicht materiell über das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Marken entschieden werden, weshalb aus der Tatsache, dass zwei Marken angefochten waren auch keine Auswirkungen auf Umfang und Schwierigkeit der Streitsache entstanden sind.

8.2. 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 Beschwerdeführerin fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin hat dem Bundesverwaltungsgericht am 11. Oktober 2011 eine Kostennote in der Höhe Fr. 4'932.90 eingereicht. In Bezug auf den geltend gemachten Aufwand erscheint die Kostennote jedoch auch unter Berücksichtigung des erforderlichen Fachwissens höher als die notwendigen Kosten. Sie ist entsprechend herabzusetzen (Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (inkl. MWST) für das Beschwerdeverfahren angemessen.

9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]) und ist daher rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet.

3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (inkl. MWST) zu entrichten.

4.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Vernehmlassungsbeilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref.: W10965-10966-DS/bs; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Philipp J. Dannacher