

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 10505 in Sachen

LOTTE Co., Ltd.
20-1, Nishi-shinjuku 3-chome,
Shinkuku-ku,
JP-Tokyo 160-0023

Widersprechende

vertreten durch Keller & Partner Patentanwälte AG,
Schmiedenplatz 5, Postfach, 3000 Bern 7

Internationale Registrierung Nr. 433 300 „KOALA“

gegen

Kuchenmeister GmbH
Coesterweg 31
DE-59494 Soest

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Dr. P.J. Blumenthal, c/o Frau Heide Glatter,
Altenbachstrasse 15, 8832 Wollerau

Internationale Registrierung Nr. 990156



Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die internationale Registrierung Nr. 990 156 „KOALA“ (fig.) wurde am 12. Februar 2009 in der Gazette des marques internationales Nr. 4/2009 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 30: Pâtisserie et confiserie, gâteaux, biscuits, bonbons, bonbons au chocolat, chocolats, crèmes glacées, préparations à base de céréales, pains.

2. Am 2. Juni 2009 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 433 300 „KOALA“, die für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 29: Purées;

Klasse 30: Chocolats, cacao, thés, cafés, sucres, miel et succédanés de ces produits, produits et préparations de confiserie, pâtisserie, glaces, bonbons et bonbons au chocolat, galettes, farines de toutes sortes, pain, biscuits et pâtes de panification, levures, céréales, semoules, tapiocas, féculs, amidon comestible, farine de maïs grillé, pâtes alimentaires, riz, vinaigres, sauces, condiments et épices.

4. Am 9. Juni 2009 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die Markeninhaberin wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Mit Schreiben vom 8. Juli 2009 benannte die Widerspruchsgegnerin innert Frist einen Vertreter in der Schweiz. Im selben Schreiben beantragte die Widerspruchsgegnerin die Sistierung des Verfahrens auf unbestimmte Zeit, da sich die Parteien in Verhandlungen befänden.
6. Mit Verfügung vom 9. Juli 2009 wurde der Vertreter der Widerspruchsgegnerin ersucht innert zwei Monaten eine Vollmacht einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 31. Juli 2009 reichte der Vertreter der Widerspruchsgegnerin eine Vollmacht ein.
8. Mit Verfügung vom 3. August 2009 wurde die Widersprechende ersucht innert zwei Wochen zum Sistierungsgesuch Stellung zu nehmen.
9. Mit Schreiben vom 18. August 2009 stimmte die Widersprechende innert Frist der Sistierung zu.
10. Mit Verfügung vom 19. August 2009 wurde das Verfahren in beidseitigem Einverständnis auf unbestimmte Zeit sistiert.
11. Mit Verfügung vom 12. April 2012 wurden die Parteien ersucht innert zwei Wochen Stellung zu nehmen, ob weiterhin Gründe für eine Verfahrenssistierung vorlägen.
12. Mit Schreiben vom 19. April 2012 beantragte die Widersprechende innert Frist die Aufhebung der Sistierung.
13. Mit Verfügung vom 19. April 2012 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
14. Mit Schreiben vom 6. Juni 2012 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
15. Mit Verfügung vom 7. Juni 2012 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
16. Mit Schreiben vom 6. August 2012 beantragte die Widersprechende eine erste Fristverlängerung für die Einreichung einer Replik.
17. Mit Schreiben vom 7. August 2012 wurde die Frist um zwei Monaten erstreckt.
18. Mit Schreiben vom 5. Oktober 2012 beantragte die Widersprechende eine zweite Fristverlängerung für die

Einreichung einer Replik.

19. Mit Schreiben vom 8. Oktober 2012 wurde die Frist um weitere zwei Monate erstreckt.
20. Mit Schreiben vom 10. Dezember 2012 beantragte die Widersprechende eine dritte Fristverlängerung für die Einreichung einer Replik.
21. Am 11. Dezember 2012 wurde der Widersprechenden telefonisch mitgeteilt, dass auf eine dritte Fristerstreckung nicht entsprochen werden könne. Des Weiteren wurde drauf hingewiesen, dass das Verfahren auf Antrag der Widersprechenden hin und mit Einverständnis der Gegenpartei bis zum Abschluss der Einigungsverhandlungen sistiert werden könne.
22. Mit Verfügung vom 27. Dezember 2012 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion mangels Einreichung einer Replik und mangels Vorliegen eines Sistierungsgesuches ab.
23. Mit Schreiben vom 28. Dezember 2012 beantragte die Widersprechende die Sistierung des Verfahrens, da sich die Parteien weiterhin in Verhandlungen befänden.
24. Mit Verfügung vom 4. Januar 2013 wurde die Widerspruchsgegnerin ersucht, innert zwei Wochen zum Sistierungsgesuch Stellung zu nehmen.
25. Mit Schreiben vom 16. Januar 2013 stimmte die Widerspruchsgegnerin dem Sistierungsgesuch nicht zu.
26. Mit Schreiben vom 8. Februar 2013 wurde den Parteien mitgeteilt, dass das Verfahren weiter geführt werde.
27. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde 27. Oktober 1977 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 3. November 2008 im internationalen Register eingetragen. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchs-

frist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen, 1.7.2012, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/r/ma/r/ma_d.pdf) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die am 27. Oktober 1977 international registrierte und der Schweiz am 25. November 1977 notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 8. Juli 2009 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 8. Juli 2009. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 8. Juli 2004 und dem 8. Juli 2009, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2).
5. Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen). Letzteres trifft vorliegend zu. Innert der angesetzten Frist wurden keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs eingereicht oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch geltend gemacht. Es wurden auch nach Abschluss des Instruktionsverfahrens keine Unterlagen eingereicht, welche allenfalls gemäss Art. 32 VwVG zu berücksichtigen wären.
6. Der Widerspruch Nr. 10505 wird daher abgewiesen. Die internationale Registrierung Nr. 990 156 „KOALA“ (fig.) wird vollumfänglich zum Schutz in der Schweiz zugelassen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen.
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 10505 wird abgewiesen.
2. Die internationale Registrierung Nr. 990 156 „KOALA“ (fig.) wird vollumfänglich zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)i) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 24. Mai 2013
Markenabteilung

Lic. iur. Sébastien Tinguely
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.