

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 11422
in Sachen

Fluoron GmbH
Magirus-Deutz-Str. 10
DE-89077 Ulm

Widersprechende

vertreten durch Bovard AG,
Optingenstrasse 16, 3000 Bern 25

CH-Marke Nr. 461 650 "FLUORON"

gegen

Novartis AG
CH-4002 Basel

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch RA Dr. Markus Frick, Walder Wyss AG,
Seefeldstrasse 123, 8034 Zürich

CH-Marke Nr. 603 432 "PERFLUORON"

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 Schweizer Marke Nr. 603 432 "PERFLUORON" wurde am 4. August 2010 in Swiss-reg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 10: Ophthalmochirurgische und -medizinische Apparate, Instrumente und Geräte.
2. Am 1. November 2010 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 461 650 "FLUORON", die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 5: Medizinische, pharmazeutische und ophthalmologische Erzeugnisse; Präparate für die Gesundheitspflege.
4. Mit Verfügung vom 15. November 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Am 13. Mai 2011 reichte die Widerspruchsgegnerin innert (erstreckter) Frist ihre Stellungnahme zum Widerspruch ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 20. Mai 2011 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
7. Die Widersprechende replizierte mit Eingabe vom 20. September 2011 innert (erstreckter) Frist.
8. Mit Verfügung vom 21. September 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
9. Mit Schreiben vom 20. Oktober 2011 teilte die Widerspruchsgegnerin dem Institut mit, dass die der Verfügung vom 21. September 2011 beigelegten Replik-Dokumente unvollständig seien und gewisse, in der Replik erwähnte, Beilagen fehlten.
10. Mit Verfügung vom 8. November 2011 wurde der Widersprechenden Frist bis am 22. November 2011 zur Nachreichung eines detaillierten Beilagen-Verzeichnisses zur Replik gesetzt. Dieser Aufforderung ist die Widersprechende mit Eingabe vom 18. November 2011 nachgekommen.
11. Mit Verfügung vom 6. Dezember 2011 wurde der Widerspruchsgegnerin erneut eine Frist zur Einreichung einer Duplik gesetzt, unter Beilage des von der Widersprechenden nachgereichten Beilagen-Verzeichnisses und der vervollständigten Replik-Beilagen.
12. Die Widerspruchsgegnerin duplizierte mit Eingabe vom 24. Januar 2012 fristgerecht.
13. Mit Verfügung vom 14. Februar 2012 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
14. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 25. November 1998, unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 29. Mai 1998 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), hinterlegt. Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 21. April 2010. 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.
3. Die Widersprechende wies in ihrer Replik vom 20. September 2011 darauf hin, dass sich der Geschäftssitz ihrer Firma, welche vollständig und aktuell "Fluoron GmbH Gesellschaft für hochreine Biomaterialien" laute, nicht mehr, wie im Markenregister angegeben, an der Memminger Strasse 162, DE-89231 Neu-Ulm, befinde, sondern an die Magirus-Deutz-Str. 10, DE-89077 Ulm, verlegt worden sei. Diese Informationen seien wichtig für das Verständnis gewisser Benutzungsbelege. Mit Blick auf diese Ausführungen bestritt die Widerspruchsgegnerin in ihrer Duplik vom 24. Januar 2012 vorsorglich die Aktivlegitimation der Widersprechenden. Sie hielt dafür, dass zwischen der Widersprechenden und der wohl heutigen Markeninhaberin Unterschiede bestünden, die sich bei Durchsicht des der Replik beigelegten Handelsregistrauszugs nicht auflösen liessen.

Mit Schreiben vom 3. Februar 2012 legte die Widersprechende dar, dass an der Gesellschaftsversammlung der Fluoron GmbH vom 8. Juni 2009 eine Verlegung des Gesellschaftssitzes von Neu-Ulm (Amtsgericht Memmingen) nach Ulm (Amtsgericht Ulm) beschlossen worden sei. Es habe also ein reiner Sitzwechsel der immer noch identischen Fluoron GmbH stattgefunden, so dass die Markenrechte an der Widerspruchsmarke nach wie vor bei der Fluoron GmbH seien, welche heute Sitz an der Magirus-Deutz-Str. 10 in Ulm habe. Zum Beweis dieses Sachverhalts legte sie die Kopie eines Handelsregistrauszuges B des Amtsgerichtes Ulm vom 2. Februar 2012 (HRB 723852) ins Recht. Anhand dieses Dokumentes kann ohne weiteres festgestellt werden, dass die Inhaberschaft der Widerspruchsmarke CH 461 650 "FLUORON" nicht geändert hat und es sich bei der Änderung der Adresse der Widersprechenden um eine blosser Sitzverlegung handelt. Die Aktivlegitimation der Widersprechenden ist damit erstellt.

4. Mit ihrer Stellungnahme vom 13. Mai 2011 teilte die Gegenpartei dem Institut mit, dass die ursprüngliche Inhaberin der angefochtenen Marke, die Alcon, Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, per 8. April 2011 in die Novartis AG, CH-4002 Basel hineinfusioniert habe und per Universalsukzession sämtliche Aktiven und Passiven, einschliesslich der angefochtenen Marke, auf Letztere übergegangen seien. Vor diesem Hintergrund sei neu die Novartis AG Inhaberin der angefochtenen Marke und Verfahrenspartei. Die Widerspruchsgegnerin legte hierzu Kopien der entsprechenden Handelsregister-Auszüge ins Recht (Beilage 2: Handelsregister-Auszug betreffend Novartis AG vom 2. Mai 2011/ Beilage 3: Handelsregister-Auszug betreffend gelöschte Alcon, Inc. vom 2. Mai 2011).

Die prozessrechtlichen Folgen einer Markenübertragung während der Dauer des Widerspruchsverfahrens werden weder im MSchG noch im VwVG ausdrücklich geregelt. Es ist deshalb gemäss Art. 4 VwVG auf die Regeln des Bundeszivilprozesses zurückzugreifen. Laut Art. 21 Abs. 2 BZP bleibt die Veräusserung der im Streit liegenden Sache oder die Abtretung des streitigen Anspruchs während der Rechtshängigkeit ohne Einfluss auf die Legitimation zur Sache. Ein Parteiwechsel ist daher grundsätzlich nur mit Zustimmung der

Gegenpartei zulässig (Art. 17 Abs. 1 BZP; vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2012, Teil 5, Ziff. 2.4.5, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf). Die Rechtsnachfolge auf Grund von Gesamtnachfolge sowie kraft besonderer gesetzlicher Bestimmungen gilt hingegen nicht als Parteiwechsel (Art. 17 Abs. 3 BZP): Weil durch die Fusion der Alcon, Inc. mit der Novartis AG sämtliche Aktiven und Passiven per Universalsukzession von Ersterer auf Letztere übergegangen sind und die übernommene Gesellschaft gar nicht mehr existiert, ist die Passivlegitimation der Novartis AG auch ohne Zustimmung der Widersprechenden ohne weiteres gegeben.

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 Widerspruchsfrist 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 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. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3).
5. Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Hinweisen).
6. Für Schweizer Marken beginnt die fünfjährige Karenzfrist nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Gegen die am 25. November 1998 hinterlegte und am 23. Juni 1999 veröffentlichte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist endete damit am 23. September 2004 und war zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 13. Mai 2011, abgelaufen. Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht in ihrer ersten Stellungnahme vom 13. Mai 2011. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nicht-

gebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin im vorliegenden Verfahren, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 13. Mai 2006 und dem 13. Mai 2011, glaubhaft zu machen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 2 [*Hirsch, fig.*] / [*Hirsch, fig.*], mit Hinweisen, unter <http://www.bvger.ch>).

7. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen. An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder Dienstleistungen kann es bei einem unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke fehlen. Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen dar (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).
8. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Jedes Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements führt dabei grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild, weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.6).
9. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchise-Vertrages erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen. Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden. Gegenüber dem Institut ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch die "stillschweigende", sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.8, mit Hinweisen).
10. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136). Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag 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. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1). 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).

11. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende mit ihrer Replik folgende Belege ins Recht:

- Handelsregistrauszug zur Firma "Fluoron GmbH Gesellschaft für hochreine Biomaterialien", HRB 723852, vom 23.08.2011 (Beilage 1),
- Rechnungen und Delivery notes von der Fluoron GmbH an die Geuder AG in DE-69126 Heidelberg aus den Jahren 2006 (14 Rechnungen und 14 Delivery Notes), 2007 (17 Rechnungen und 17 Delivery Notes), 2008 (13 Rechnungen und 13 Delivery Notes), 2009 (28 Rechnungen und 28 Delivery Notes), 2010 (19 Rechnungen und 19 Delivery Notes) und 2011 (12 Rechnungen und 12 Delivery Notes) (Beilage 2),
- 23 Rechnungskopien der Fluoron GmbH direkt an die Medice AG in CH-9443 Widnau für das Jahr 2006 und Beginn 2007, ausgestellt zwischen dem 18.05.2006 und dem 16.01.2007 (Beilage 3),
- Lieferscheinkopien der Geuder AG in Heidelberg an die Medilas AG in CH-8954 Geroldswil aus den Jahren 2007 (2 Lieferscheine), 2008 (5 Lieferscheine), 2009 (7 Lieferscheine) und 2010 (6 Lieferscheine) (Beilage 4).

12. Die Widersprechende legt zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs Rechnungen und Lieferscheine ("Delivery Notes") ins Recht, welche (mit Ausnahme von zwei Rechnungen vom 16. Februar resp. 6. März 2006 in Beilage 2) in den massgeblichen Zeitraum vom 13. Mai 2006 bis 13. Mai 2011 fallen (Beilagen 2, 3 und 4).

13. Die als Beilage 2 eingereichten Dokumente betreffen Warenlieferungen der Widersprechenden an die Geuder AG in Heidelberg, Deutschland. Diese Dokumente weisen keinen Bezug zur Schweiz auf. Die Widersprechende beruft sich im vorliegenden Verfahren auch nicht explizit auf einen rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke in Deutschland gestützt auf das erwähnte Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland (vgl. Ziff. 10 hiavor). Sie scheint mit diesen Belegen vielmehr lediglich aufzeigen zu wollen, dass die Geuder AG in Zusammenhang mit ihren Waren über die Vertriebsrechte verfügt, und die aus Beilage 4 ersichtlichen Warenlieferungen der Geuder AG somit mit ihrer Zustimmung (Art. 11 Abs. 3 MSchG) erfolgten. Auf Seite 3, Ziffer 1.3, der Replik hält die Widersprechende hierzu fest, dass zwischen ihr und der Geuder AG ein Vertriebsvertrag bestehe, gestützt auf welchen Letztere die Distribution der FLUORON-Waren im Einvernehmen der Fluoron GmbH vornehme. Zudem werde die Fluoron GmbH gemäss der Website der Geuder AG als ein Tochterunternehmen der Geuder Gruppe vorgestellt, sodass die geforderte enge Verbundenheit vorliege. Weiter stellt die Widersprechende fest, dass sie die Wortmarke "FLUORON" zurzeit im Geschäftsverkehr wie folgt (ohne die rechteckige Umrandung, welche lediglich durch die Verwendung einer Bildkopiersoftware sichtbar sei) verwende:



Auf den Rechnungen der Beilage 2 erscheint dieses Zeichen im Briefkopf, wobei jeweils

unterhalb noch die Anschrift der Widersprechenden ("FLUORON GmbH, Biberkopfweg 1, D-89231 Neu-Ulm" resp. "FLUORON GmbH, Magirus-Deutz-Str. 10, D-89077 Ulm") angebracht ist. In den entsprechenden Lieferscheinen ("Delivery Notes") ist hingegen nicht dieses Zeichen ersichtlich, sondern ausschliesslich das Wortzeichen "FLUORON" und zwar als Firmenangabe mit Adresse am unteren Briefrand, unterhalb der Unterschrift des jeweiligen Sachbearbeiters ("FLUORON GMBH, Biberkopfweg 1, D-89231 Neu-Ulm" resp. "FLUORON GmbH, Magirus-Deutz-Str. 10, D-89077 Ulm"). Hingegen wird weder das Wortzeichen "FLUORON" noch dessen grafisch ausgestaltete Variante in den einzelnen Rechnungs- resp. Lieferpositionen verwendet. Die Frage, ob es sich beim auf den Rechnungen ersichtlichen, grafisch ausgestalteten Zeichen um eine zulässige Abweichung von der registrierten Form der Widerspruchsmarke (Art. 11 Abs. 2 MSchG) handelt, kann offen bleiben, da das Zeichen jeweils ohnehin ausschliesslich im Briefkopf und in der Art einer Firmenbezeichnung (gefolgt von der Anschrift der Widersprechenden) erscheint. Entscheidend für das Vorliegen eines markenmässigen Gebrauchs ist zwar nicht die Platzierung des Zeichens, sondern ob die Konsumenten im fraglichen Zeichen den Bezug zu den von diesem gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen erkennen (vgl. Urteil BVGer B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5 ff. *Solvay / Solvexx*, mit Hinweisen). Dies muss vorliegend verneint werden: Gegen eine markenmässige Verwendung des Zeichens "FLUORON" spricht insbesondere der Umstand, dass dieses in den einzelnen Liefer- resp. Rechnungspositionen nie erscheint, sondern durchwegs andere Produktebezeichnungen aufgeführt werden, z.B. "Densiron", "F-Octane", "Brilliant Peel", "Siluron", "F-Decalin" usw.

14. Aus den Rechnungskopien der Beilage 3 sind Warenlieferungen der Widersprechenden an eine Schweizer Firma ersichtlich. Im Übrigen sind die Rechnungen jedoch gleich strukturiert wie diejenigen der Beilage 2: Das grafisch stilisierte Zeichen "FLUORON" erscheint ebenfalls lediglich im Briefkopf und in einer Darstellung, die als Hinweis auf die Firma der Widersprechenden wahrgenommen wird, während in den einzelnen Rechnungspositionen ausschliesslich Warenbezeichnungen wie "Siluron 5000", "Densiron 68" "F-Decalin plus" usw. aufgeführt werden.
15. Die als Beilage 4 ins Recht gelegten Lieferscheinkopien betreffen Warenlieferungen der Geuder AG in Heidelberg, Deutschland, an eine Schweizer Firma. Die Dokumente enthalten keinerlei Hinweise auf die Widersprechende. Die Widersprechende stellt in diesem Zusammenhang, unter Bezugnahme auf die als Beilage 2 eingereichten Dokumente betreffend ihre Warenlieferungen an die Geuder AG (vgl. Ziff. 14 hiavor), fest, dass durch ihre Lieferungen von "FLUORON-Waren" an die Geuder AG explizit dargelegt sei, dass Letztere über die Vertriebsrechte verfüge. Demnach seien die Lieferungen der Geuder AG an Abnehmer in der Schweiz als rechtserhaltende Benutzung der Marke zu werten (vgl. Replik, S. 10, Ziff. 1.3 in fine). Wie es sich damit verhält, braucht indessen vorliegend nicht abschliessend geklärt zu werden, weil die Dokumente nicht nur eines direkten Hinweises auf die Widersprechende als Lieferantin entbehren, sondern zudem auch keinerlei Hinweis auf die Widerspruchsmarke enthalten. In den einzelnen Lieferungspositionen sind entweder Sachbezeichnungen (z.B. Irspinzette) in Kombination mit Begriffen wie "MODELL BONN" oder "MODELL TÜBINGEN" ersichtlich oder es werden Bezeichnungen wie "SILURON" oder "BRILLIANT PEEL" verwendet. Bei Letzteren handelt es sich zudem um Zeichen, für welche die Widersprechende markenrechtlichen Schutz in der Schweiz geniesst (IR 942 305 "BRILLIANTPEEL" resp. 1 021 530 "Siluron"). Das Widerspruchszeichen ist in den Dokumenten der Beilage 4 an keiner Stelle ersichtlich.
16. Die Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch ihrer Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsäch-

lich gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2). Letzteres trifft vorliegend nicht zu. Das Widerspruchszeichen ist in den Dokumenten der Beilage 4 überhaupt nicht ersichtlich, in denjenigen der Beilagen 2 und 3 ausschliesslich im Briefkopf und in der Art einer Firmenbezeichnung resp. am unteren Briefrand, unterhalb der Unterschrift des jeweiligen Sachbearbeiters. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege nicht als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke durch die Widersprechende im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht bloss als Firma resp. Geschäftsbezeichnung, sondern als produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal und damit rechtserhaltend gebraucht wurde (vgl. Ziff. 7 hiavor; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4). Die Widersprechende stellt zwar fest, dass es sich bei "FLUORON" um eine Dachmarke handle, reicht diesbezüglich jedoch keine rechtsgenüglichen Belege ein. Bei den in den Replik-Text eingefügten Fotos (vgl. Replik, S. 3 ff., Ziff. 1.3) ist zwar am unteren Rand der abgebildeten Verpackungen jeweils die (kombinierte) Marke "FLUORON" ersichtlich; es handelt sich hierbei jedoch um rein betriebsinterne Abbildungen, auf welchen weder eine Datierung noch ein Hinweis auf eine geografische Verbreitung ersichtlich ist. Die abgebildeten Verpackungen sind zudem (soweit überhaupt lesbar) mit englischsprachigen Slogans (z.B. "staining solution for intraocular use [sterile]", "now even more brilliant") versehen, was gegen einen Gebrauch in der Schweiz resp. in Deutschland spricht. Der rechtserhaltende Gebrauch ist damit zu verneinen.

17. Weil der Widersprechenden die Glaubhaftmachung des markenmässigen Gebrauchs der Widerspruchsmarke im vorliegenden Verfahren nicht gelungen ist, wird der Widerspruch Nr. 11422 auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7).

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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Erfolgt, wie vorliegend, ein doppelter Schriftenwechsel, ergibt sich damit grundsätzlich eine Parteikostenentschädigung von CHF 2'000.00.
3. Die Widerspruchsgegnerin obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Vorliegend sind keine Gründe für ein Abweichen von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 11422 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 14. September 2012
Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.