

Entscheid
in den Widerspruchsverfahren Nr. 12071, Nr. 12079 und Nr. 12081
in Sachen

M/s THREE-N-PRODUCTS PVT. LTD.
2/12, West Patel Nagar
IN-New Delhi 110008

Widersprechende

vertreten durch BOVARD AG, Patent- und Markenanwälte,
Optingenstrasse 16, 3000 Bern 25



CH-Marke Nr. 551 296

gegen

Rosenberg - Ayurveda und Wellness Consulting AG
Sempacherstrasse 48
8032 Zürich

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch A. W. Metz & Co. AG, Hottingerstrasse 14,
8024 Zürich

CH-Marken Nr. 618 994 "AYURMED",
Nr. 618 993 "AYURCAFE" und
Nr. 618 995 "AYURSOUL"

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 angefochtenen Schweizer Marken Nr. 618 994 "AYURMED" (W1), Nr. 618 993 "AYURCAFE" (W2) und Nr. 618 995 "AYURSOUL" (W3) wurden am 25. August 2011 erstmals in Swissreg (www.swissreg.ch) publiziert. W1, W2 und W3 sind u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

W1:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 44: Medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere.

W2:

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;

Klasse 32: Biere; alkoholfreie Getränke, ausgenommen Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

W3:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

2. Am 24. resp. 25. November 2011 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marken für die unter Ziff. 1 aufgeführten Waren und Dienstleistungen Widerspruch ein.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 551 296 "Ayur" (fig.), welche für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;

Klasse 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;

Klasse 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés;

Klasse 44: Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'esthéticienne; services de massage; services de coiffure; services de ferme de réadaptation; services d'un centre de beauté; services de soins de beauté; services de manucure; mise à disposition de saunas; mise à disposition de solariums; services de conseils relatifs aux domaines des remèdes à base de plantes médicinales, de la nutrition, des services de santé et de beauté; recherche en cosmétique.

4. Mit Verfügungen vom 28. resp. 29. November 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung dreier Stellungnahmen aufgefordert.
5. Am 21. resp. 22. Februar 2012 reichte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist ihre Stellungnahmen ein und machte die Nichtgebrauchseinrede gemäss Art. 32 MSchG geltend.
6. Mit Verfügungen vom 23. Februar 2012 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
7. Mit Schreiben vom 22. August 2012 reichte die Widersprechende innert zweimalig erstreckter Frist ihre Replik ohne Gebrauchsbelege ein.
8. Da keine Gebrauchsbelege eingereicht worden sind, wurde mit Verfügungen vom 31. August 2012 der Schriftenwechsel abgeschlossen.
9. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, 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 am 28. August 2006, die angefochtenen Marken am 14. April 2011 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20

MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche 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 Marke

1. Die Widerspruchsgegnerin machte in ihrer Eingaben vom 21. resp. 22. Februar 2012 frist- und formgerecht den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. Behauptet die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 2. November 2006 erstmals im Schweizerischen Handelsblatt (SHAB) Nr. 213 veröffentlicht; die Widerspruchsfrist lief gemäss Aktenlage unbenutzt ab. Folglich ist am 21. resp. 22. Februar 2012, im Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, für die Widerspruchsmarke die Karenzfrist abgelaufen (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 1.7.2012, Teil 5, Ziff. 6.3.1, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf). Die Marke der Widersprechenden ist somit geschützt, soweit ihr Gebrauch während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin glaubhaft gemacht wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2), d.h. für den Zeitraum vom 21. resp. 22. Februar 2007 bis 21. resp. 22. Februar 2012. Es genügt, wenn nur der Gebrauch in jüngster Zeit dargetan wird. Die Beweismittel müssen sich jedoch auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen.
3. Mit den Repliken vom 22. August 2012 reichte die Widersprechende weder Belege ein, um den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, noch machte sie wichtige Gründe für den Nichtgebrauch geltend.
Da der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft belegt wurde, werden die Widersprüche auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt. Die Widerspruchsverfahren Nr. 12071, Nr. 12079 und Nr. 12081 sind somit ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühren verbleiben 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). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

3. Die Widersprüche Nr. 12071, Nr. 12079 und Nr. 12081 werden abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Es handelt sich um Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel. Da die Widerspruchsgegnerin in ihren Stellungnahmen vom 21. resp. 22. Februar 2012 in erster Linie die Nichtgebrauchseinrede der Widerspruchsmarke geltend gemacht hat und sich zur Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen erst in der Duplik äussern wollte, hat diese bis zu diesem Zeitpunkt in allen drei Verfahren identisch argumentiert. Es rechtfertigt sich somit, dass die Widersprechende der Widerspruchsgegnerin eine reduzierte Parteientschädigung von insgesamt CHF 1'500.00 bezahlt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widersprüche Nr. 12071, Nr. 12079 und Nr. 12081 werden abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühren von CHF 2'400.00 verbleiben dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'500.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 28. September 2012
Markenabteilung

Tanja Belser Spuck
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.