



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
F +41 31 377 77 78
info@ipi.ch | www.ige.ch

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10362
in Sachen

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
NL – 6411 TE Heerlen

Widersprechende

vertreten durch Ritscher & Partner AG, Resirain 1,
8125 Zollikerberg

CH-Marke Nr. 502 544 "TEAVIGO"

gegen

Swiss Premium Nutrix AG.
Rotachwstrasse 18
8003 Zürich

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch A.W. METZ & CO. AG, Hottingerstrasse 14,
8024 Zürich

CH-Marke Nr. 581 643 "TEAVIDA"

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 angefochtene CH-Marke Nr. 581 643 "TEAVIDA" wurde erstmals am 14. Januar 2009 in Swissreg (www.swissreg.ch) publiziert. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, einschliesslich solche, die Tee-Extrakte enthalten; medizinische Tees; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Vitaminpräparate;

Klasse 29: Milch und Milchprodukte; Konfitüren;

Klasse 30 : Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Melassesirup; Hefe, Backpulver; Nahrungsmittelergänzung für nicht-medizinische Zwecke auf pflanzlicher Basis; Grünteeextrakte für Nahrungszwecke; Grüntee; nicht-medizinische Kräutertees;

Klasse 31 : Futtermittel; Malz; Futtermittelzusätze (nicht für medizinische Zwecke);

Klasse 32 : Biere; alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensaures Wasser); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Essenzen für die Zubereitung von Getränken; Isotonische Getränke.

2. Am 9. April 2009 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch ein.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 502 544 "TEAVIGO", die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 1: Chemische Produkte für die Herstellung von pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen, Lebensmitteln, Lebensmittelzusätzen, Getränken, Kosmetika, diätetischen Zusätzen und Futtermitteln; alle vorgenannten Produkte oder Substanzen natürlichen oder synthetischen Ursprungs;

Klasse 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, einschliesslich solche, die Tee-Extrakte enthalten; Vitaminpräparate;

Klasse 31 : Futtermittel; Futtermittelzusätze (nicht für medizinische Zwecke).

4. Mit Verfügung vom 22. April 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. In ihrer Stellungnahme vom 22. Juni 2009 machte die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 30. Juni 2009 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 29. Dezember 2009 innert (zweimal erstreckter) Frist reichte die Widersprechende fristgemäss ihre Replik ein.

8. Mit Verfügung vom 30. Dezember 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Duplik aufgefordert.
9. Die Widerspruchsgegnerin hat mit Schreiben vom 12. Januar 2010 eine Duplik eingereicht.
10. Mit Verfügung vom 18. Januar 2010 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, 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 8. August 2002, die angefochtene Marke am 24. Dezember 2008 hinterlegt. 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.
3. Mit Schreiben vom 17. April 2009 hat die Vertreterin der Widersprechenden innert vom Institut gemäss Art. 21 MSchV angesetzten Nachfrist eine Vollmacht zu Ihren Gunsten beim Institut eingereicht. Auch diese Sachentscheidvoraussetzung wird dem Grundsatz nach in Anwendung der Untersuchungsmaxime von Amtes wegen geprüft (Art. 12 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren [VwVG; SR 172.021]; Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 2010, Teil 5, Ziff. 1.3, unter: https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken01012010.pdf). Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
4. Das Widerspruchsverfahren ist ein registerrechtliches Verfahren und soll deshalb möglichst einfach, rasch und kostengünstig sein. Als summarisches Verfahren weist es insofern dieselben Charakteristika wie das zivilprozessuale Summarverfahren, als die Verteidigung beschränkt und die Beweisführung gekürzt ist (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 1.3, mit weiteren Verweisen). Insbesondere stellt das Institut bei der Beurteilung des Gebrauchs der Marke alleine auf die Beweismittel ab, die vom Widersprechenden beigebracht werden, und führt keine Beweiserhebungen durch. Als Beweismittel kommen vor allem Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine etc.) und Augenscheinobjekte (Waren, Verpackungen, Etiketten, Kataloge, Prospekte etc.) in Betracht (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2). Hingegen können Zeugen- einvernahmen vom Institut zuständigkeitshalber nicht angeordnet werden, sondern im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Art. 14 Abs. 1 lit. c VwVG). Somit wird dem Antrag der Widersprechenden auf eine mündliche Verhandlung nicht stattgegeben.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz 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 Eingabe vom 22. Juni 2009 frist- und formgerecht den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber eine fünfjährige Karenzfrist zur Gebrauchsaufnahme. Während dieser Dauer genügt die bloss abstrakte Möglichkeit zur späteren Benutzung. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3).
2. Für Schweizer Marken beginnt die Karenzfrist nach unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 11. September 2002 publiziert. Die Karenzfrist beginnt demnach vorliegend am 12. Dezember 2002 und läuft für fünf Jahre, d.h. bis zum 12. Dezember 2007. Folglich ist am 22. Juni 2009, im Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, für die Widerspruchsmarke die Karenzfrist bereits abgelaufen.
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 (Art. 32 MSchG), d.h. für den Zeitraum vom 22. Juni 2004 bis 22. Juni 2009. 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2).
4. Mit der Replik vom 29. Dezember 2009 reichte die Widersprechende folgende Belege ein, um den Gebrauch der Marke glaubhaft zu machen:
 - Beilage 1: Auszug aus ROMARIN betreffend vier internationale Registrierung der Inhaberin der Widerspruchsmarke, die aus dem Begriff TEAVIGO bestehen oder diesen enthalten
 - Beilage 2: Auszug aus ROMARIN betreffend die internationale Registrierung Nr. 786516 TEAVIGO der Inhaberin der Widerspruchsmarke für dieselben Waren
 - Beilagen 3/1-3/5: Rechnungen der Roche Vitamins Europe Ltd, 4002 Basel, von 2003 und 2004 an deutsche Kunden betreffend Dosen mit der Bezeichnung TEAVIGO
 - Beilagen 3/6-3/19: Rechnungen der DSM Nutritional Products Europe Ltd, 4002 Basel, aus den Jahren 2004 bis 2007 an deutsche und Schweizer Kunden betreffend Dosen mit der Bezeichnung TEAVIGO
 - Beilage 4: Fotografie einer Dose mit der Bezeichnung TEAVIGO TM
 - Beilagen 5/1-5/3: Kopien von Dosenetiketten mit der Bezeichnung TEAVIGO TM
 - Beilagen 6/1-6/3: Kopien von Dosenetiketten mit der Bezeichnung TEAVIGO TM
 - Beilagen 7/1-7/4: Folien der DSM Nutritional Products betreffend Getränke, Müesli-Riegel und Nahrungsergänzungsmittel mit der Bezeichnung TEAVIGO in Kombination mit graphischen Drittelementen
 - Beilagen 8/1-8/4: Folien der DSM Nutritional Products betreffend Nahrungsergänzungsmittel, Getränke, Riegel und Minzebonbons mit der Bezeichnung TEAVIGO in Kombination mit graphischen Drittelementen
 - Beilagen 9/1-9/3: Werbeschriften von April 2007 betreffend Getränke mit der Bezeich-

nung TEAVIGO in Kombination mit graphischen Drittelementen.

5. 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1). 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 (BGE 124 III 277 E. 2.c – NIKE; BVGer B-4540/2007, E. 6.2.4 – Streifenmarke / [fig.] Streifenmarke).
6. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. 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 (Holdingstruktur). Es genügt folglich nicht, einfach zu behaupten, man verwende die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers, ohne dass diese Tatsache irgendwie belegt wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.8).
7. In Bezug auf die vorliegenden Belege verhält es sich bezüglich der Frage des Gebrauches in der Schweiz folgendermassen:

Die Widersprechende ist eine juristische Person mit Sitz in den Niederlanden. Damit sie Rechte aus dem vorerwähnten Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz ableiten kann, d.h. ein allfälliger Gebrauch in Deutschland als rechtserhaltend für die Schweiz einzustufen ist, hat sie nachzuweisen, dass sie in einem der Vertragsstaaten eine Niederlassung hat. Die Widersprechende hat sich diesbezüglich weder in der Widerspruchsschrift noch in der Replik ausdrücklich geäussert. Es wird einzig auf die Übertragung der Widerspruchsmarke am 27. Juli 2004 von der Roche Vitamins AG mit Sitz in Basel auf die Widersprechende, nämlich die DSM IP Assets B.V. mit Sitz in den Niederlanden, hingewiesen. Tatsache ist aber, dass die Rechnungen an die Kunden in Deutschland entweder von der Roche Vitamins Europe Ltd (vgl. Belege 3/1 bis 3/5) oder von der Firma DSM Nutritional Products Europe Ltd mit Sitz in Basel (vgl. Belege 3/6, 3/10, 3/11, 3/18 und 3/19) und nicht von der Widersprechenden ausgestellt worden sind. Dass es sich bei der DSM Nutritional Products Europe Ltd um eine Tochterfirma oder Zweigniederlassung der Widersprechenden handeln könnte, wird weder geltend gemacht noch mittels eines Handelsregisterauszuges oder anderen Dokuments belegt. Folglich kann sich die Widersprechende mangels Offenlegung der Unternehmensstruktur nicht auf den besagten Staatsvertrag berufen. Die Frage, ob der Markengebrauch (gegenüber Kunden in Deutschland) durch die Roche Vitamins Europe Ltd zuzurechnen sei, kann offen bleiben, da die entsprechenden Rechnungen nicht in den massgebenden Zeitraum vom 24. Juni 2004 bis 24. Juni 2009 fallen.

Die Rechnungen an die Kunden in der Schweiz (vgl. Belege 3/7, 3/8, 3/9, 3/12 bis 3/15 und 3/17) wurden ebenfalls nicht von der Widersprechenden, sondern von der Firma DSM Nutritional Products Europe Ltd ausgestellt. Dieser Gebrauch von Dritten kann aber der Widersprechenden nicht angerechnet werden, da diese weder einen Vertrag bzw. Vertragsausschnitt noch durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur dem Institut ihre Zustimmung zu solchem Gebrauch belegt hat.

Somit fehlt bei den Akten jeglicher Hinweis auf den Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz. Damit erübrigt sich die Prüfung der weiteren Voraussetzungen zur Glaubhaftmachung des Gebrauches.

C. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

1. Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann der Widersprechende sein Markenrecht trotz Nichtgebrauchs geltend machen (Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 MSchG). Umstände, die unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften betreffend die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Marke geschützt ist, werden als triftige Gründe für die Nichtbenutzung anerkannt (Art. 19 Abs. 1 TRIPS). Diese Ausnahmebestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen nur solche Gründe, die völlig ausserhalb des Einflussbereiches des Markeninhabers liegen. Technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem Markeninhaber zuzurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.5, mit weiteren Verweisen).
2. Die Widersprechende hat in Bezug auf einen wenn auch sehr vage definierten Teil der beanspruchten Waren marktwirtschaftliche Schwierigkeiten als wichtige Gründe für den Nichtgebrauch geltend gemacht. Eben diese selbst zu verantwortenden Gründe alleine reichen nicht aus, um ein Markenrecht trotz Nichtgebrauchs durchzusetzen.
3. Da weder der Gebrauch noch wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft gemacht worden sind, stützt sich der vorliegende Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (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). 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. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Da es sich um ein Verfahren mit zweifachem Schriftenwechsel handelt und keine Gründe vorliegen, um von oben genannter Regel abzuweichen, hat die Widersprechende

der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 10362 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechenden hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 17. September 2010
Markenabteilung

Carol-Anne Ghiggi, Rechtsanwältin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

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