

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13281 in Sachen

Curaden AG
Amlehnstrasse 22
Postfach 74
6010 Kriens

Widersprechende

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

CH-Marke Nr. 405 849 "CURADENT"

gegen

credentis ag
Dorfstrasse 69
5210 Windisch

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Schneider Feldmann AG, Patent- und Markenanwälte, Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich

CH-Marke Nr. 645 708 "CURODONT"

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. 645 708 "CURODONT" wurde am 2. Juli 2013 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 3: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Mundspülungen, Zahnpasta, Polierpaste, Kosmetika, Zahnbleichgel; Polier- und Reinigungsmittel für Zahnprothesen;

Klasse 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; pharmazeutische Präparate für zahnmedizinische Zwecke;

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

2. Am 1. Oktober 2013 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 405 849 "CURADENT", die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 10: Werkzeuge und Bestandteile für den Dentaltechniker insbesondere zur Herstellung von Zahnersatzteilen.

4. Mit Verfügung vom 7. Oktober 2013 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 6. Dezember 2013 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 9. Dezember 2013 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 10. Juni 2014 replizierte die Widersprechende innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 12. Juni 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 3. November 2014 duplizierte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 4. November 2014 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
11. 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 am 30. März 1993, die angefochtene Marke am 18. März 2013 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. 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 Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen, 1.7.2014, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rhma/rhma_d.pdf) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will die Widerspruchsgegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss sie dies in ihrer ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die am 7. Dezember 1993 im Schweizerischen Handelsamtblatt (SHAB) Nr. 238 publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 6. Dezember 2013 seit längerem abgelaufen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 6. Dezember 2013. 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 6. Dezember 2008 und dem 6. Dezember 2013, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2).
5. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).
6. 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).
7. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt. Die Benutzung für einen Teil der von der Mar-

ke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere vermag der Gebrauch für einzelne Produkte in der Regel nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5, mit Hinweisen).

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. Hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer 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).
10. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende folgenden Beleg ins Recht:
 - Prospekt "praxis" (Juli – August 2013)
11. 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 tatsächlich 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).
12. Mit dem in der Replik vom 10. Juni 2014 seitens der Widersprechenden ins Recht gelegten Beleg verhält es sich wie folgt:

Der Prospekt liegt im relevanten Zeitraum; mit der Internet-Adresse (eshop.curaden.ch) ist der Bezug zur Schweiz hergestellt. Die Widersprechende (Curaden AG, Kriens) stimmt jedoch nicht mit der Adresse im Prospekt (CURADEN International AG, Kriens) überein, so dass der Prospekt zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke nicht der Widersprechenden angerechnet werden kann. Weiter handelt es sich beim Prospekt um eine Druckvorlage und nicht um einen Original-Prospekt. Bei den Ausführungen der Widersprechenden, dass der Prospekt in einer 25'000-fachen Auflage verteilt worden sei, handelt es sich deshalb um eine reine Parteibehauptung, die zum Glaubhaftmachen des Gebrauchs nicht herangezogen werden kann.

Bei den Waren, welche unter der Marke "curadent" aufgeführt sind, handelt es sich um Handschuhe, einen Arbeitsstuhl, Papierhandtücher, einen Rotorspray, Zellstofftupfer, eine Zylinder-Ampullenspritze, Schutzbrillen, Serviettenhalter, Zahnwattenrollen, Absaugkanülen, Toilettenpapier, Spangendosen, Traypaper, einen Tray und Tray Cleaner. Bei den vorgenannten Produkten ist von Waren auszugehen, die nicht unter die "Werkzeuge und Bestandteile für den Dentaltechniker insbesondere zur Herstellung von Zahnersatzteilen" (Klasse 10) der Widerspruchsmarke subsumiert werden können. Folglich könnte die Verwendung der vorgenannten Produkte unter der Widerspruchsmarke nicht den in casu beanspruchten Waren der Klasse 10 der Widersprechenden angerechnet werden.

Zudem bewirbt der Prospekt grösstenteils Waren unterschiedlicher Marken. Der Prospekt ist somit als Hilfsware für den Vertrieb von Waren zu werten, welcher unter der aufgeführten Marke "curaden dentaldepot" erbracht wird. Die im Prospekt aufgeführten Produkte werden jedoch mehrheitlich nicht unter der Widerspruchsmarke angeboten.

Der Gebrauch einer Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form ist als rechts-erhaltend einzustufen. Im Prospekt sind teilweise Waren unter der Marke "curaden" aufgeführt. Obwohl "curaden" im Vergleich zur Widerspruchsmarke nur ein "t" am Wortende fehlt, ändert sich der Sinngehalt im Vergleich zur Widerspruchsmarke wesentlich ("-den" = ohne Sinngehalt; "-dent" = "Zahn" auf Französisch), so dass die Verwendung von "curaden" nicht als rechtserhaltender Gebrauch der Widerspruchsmarke taxiert werden kann.

13. Insgesamt kann aus dem eingereichten Dokument nicht entnommen werden, dass die Widersprechende die Widerspruchsmarke ernsthaft in der registrierten Form im relevanten Zeitraum für Waren der Klasse 10 in der Schweiz verwendet hat. Da der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft belegt wurde, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt. Der Widerspruch ist somit für die angefochtenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5 und 44 ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen.

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. 8.4).
3. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Da es sich um ein Verfahren mit doppeltem 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. 13281 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von insgesamt CHF 2'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 18.12.2014
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.