

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13885 in Sachen

Medshare GmbH
Tempelstrasse 8B
3608 Thun

Widersprechende

CH-Marke Nr. 577 005



gegen

Sensile Technologies SA
Rue de Lausanne 45
1110 Morges

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch
reuteler & cie SA
Chemin de la Vuarpillièrre 29
1260 Nyon

CH-Marke Nr. 662 468



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. 662 468 "Sensile Technologies (fig.)" wurde am 15. August 2014 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9

Appareils et instruments de mesurage et de contrôle (inspection); appareils et instruments électroniques pour la mesure, l'enregistrement, l'analyse, le réglage et la transmission de données, notamment sur le niveau de fluides ou la pression dans tous types de réservoirs à carburant; appareils et instruments de télé-métrie, notamment pour la transmission de données sur le niveau de fluides ou la pression dans tous types de réservoirs à carburant; capteurs de niveau de fluides, capteurs de pression; logiciels pour le traitement de données de capteurs de niveau de fluides ou de capteurs de pression; logiciels pour collecter, traiter, gérer et présenter des données d'un réseau de capteurs de niveau de fluide ou de pression dans tous types de réservoirs à carburant;

Klasse 42

Collecte de données de mesures sur le niveau de réservoirs à carburant transmises par des unités de télé-métrie et mise à disposition de ces données sur une interface web.

2. Am 6. Oktober 2015 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 577 005 "medshare (fig.)", die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 9

Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 38

Telekommunikation, insbesondere Datenaustausch im Gesundheitswesen;

Klasse 42

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Betreiben von Computernetzwerken (Informatikdienstleistungen) im medizinischen Bereich; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware, -software und Datenbanken im medizinischen Bereich.

4. Mit Verfügung vom 16. Oktober 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 4. Dezember 2014 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 5. Dezember 2014 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 20. Februar 2015 (Datum des Poststempels) replizierte die Widersprechende innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 24. Februar 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 16. April 2015 (Datum des Poststempels) duplizierte die Widerspruchsgegnerin innert Frist.
10. Mit Verfügung vom 23. April 2015 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 21. Januar 2008 hinterlegt, die angefochtene Marke wurde am 22. Mai 2014 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 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, 1.7.2014, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Hinweisen, verfügbar unter www.ige.ch) 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. Gegen die am 25. September 2008 in Swissreg publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 4. Dezember 2014 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist, Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 4. Dezember 2014. 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 4. Dezember 2009 und dem 4. Dezember 2014, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2).

6. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).
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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).
8. 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 Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keinen Nachweis für die Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere hat der Gebrauch für einzelne Produkte nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5, mit Hinweisen).
9. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.6).
10. Schliesslich ist grundsätzlich ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1).
11. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen).
12. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende folgende Belege ins Recht:
 - Präsentation für Strategiesitzung Medical Cluster vom 24.01.2015
 - Seminarübersicht aus dem Jahr 2015
 - Rechnungskopie für Dozententätigkeit, 8.2.2015
 - Rechnungskopie für ScanJet, 11.12.2010
 - Rechnungskopie für Softwareentwicklung, 03.09.2012
 - Fotos eines Autos, auf welchem die Marke aufgedruckt ist, undatiert
 - Kleber auf welchem die Marke angebracht ist, undatiert
 - Seminarflyer, 2009, 2010, 2011, 2015
 - Neujahrskarten aus den Jahren 2007-2015
13. Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2).

14. Bezüglich den Belegen aus dem Jahr 2015 ist festzuhalten, dass diese nicht in den relevanten Zeitraum fallen und daher grundsätzlich nicht berücksichtigt werden können. Aus der ins Recht gelegten Präsentation geht kein direkter Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen hervor. Darüber hinaus ist unklar, an wen sich die Präsentation richtete, sodass aufgrund dieses Beleges nicht eindeutig auf einen Gebrauch gegenüber Dritten geschlossen werden kann. Auch aus den Fotos der Autos, Kleber und Neujahrskarten kann kein direkter Bezug zu einer erbrachten Dienstleistung oder einer verkauften Ware hergestellt werden. Überdies sind sowohl die Fotos als auch die Kleber undatiert. Die eingereichten Seminarflyer und die Rechnung für Dozententätigkeit vermögen wohl aufzuzeigen, dass die Widersprechende Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen anbietet; diese werden vorliegend für die Widerspruchsmarke aber nicht beansprucht. Die eingereichten Rechnungen für den Scanner (über CHF 1'253.70) und die Softwareentwicklung (über CHF 1'551.15) fallen in den relevanten Zeitraum und beziehen sich auf einen Teil der beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen, wobei festzuhalten ist, dass mit den Rechnungen lediglich ein Umsatz von insgesamt CHF 2'804.85.– dokumentiert wird. Auch unter Berücksichtigung, dass es sich im vorliegenden Fall um spezielle Waren und Dienstleistungen im Bereich der Informatik und nicht um in der Regel eher kostengünstige Massenprodukte handelt, erscheint der dokumentierte Umsatz im Lichte der Rechtsprechung als zu gering (vgl. z.B. BVGer B-3294/2013, E. 6.4 – KOALA [fig.] / LOTTE KOALA'S MARCH [fig.], in welchem das Gericht Umsätze von durchschnittlich EUR 7'988.- pro Jahr für einen Artikel des Massenkonsums ["Kekse" der Klasse 30] zur Glaubhaftmachung eines ernsthaften, rechtserhaltenden Markengebrauchs als zu gering erachtete). Zwar können auch geringe respektive nur vereinzelte Benutzungshandlungen genügen, sofern diese über einen längeren Zeitraum erfolgen. Vorausgesetzt wird mithin eine gewisse Regelmässigkeit und die Markbearbeitung sollte kontinuierlich erfolgen. Hiervon kann bei einem ausgewiesenen Gebrauch in derart geringem Umfang und in Anbetracht, dass die übrigen eingereichten Belege zum Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs untauglich erscheinen, keine Rede sein.
15. In Gesamtwürdigung der ins Recht gelegten Belege konnte dem Institut in casu nicht glaubhaft gemacht werden, dass die Widerspruchsmarke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz zur Bezeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend gebraucht wurde.
16. Weil der Widersprechenden die Glaubhaftmachung des markenmässigen Gebrauchs der Widerspruchsmarke im vorliegenden Verfahren nicht gelungen ist, wird der Widerspruch Nr. 13885 auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7).
17. Nach Ansicht des Instituts hätte der Widerspruch im Übrigen auch abgewiesen werden müssen, wenn der Widersprechenden die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs gelungen wäre, da sich die Zeichen im Gesamteindruck rechtsgenügend unterscheiden. Die beiden Vergleichszeichen bestehen aus verbalen Elementen „medshare“ bzw. „Sensile Technologies“ sowie grafischen Elementen. Bezüglich der verbalen Elemente bestehen offensichtlich keine Überschneidungen. Das in der Widerspruchsmarke enthaltene grafische Element bewirkt einen 3D-Charakter, was beim grafischen Element in der angefochtenen Marke nicht der Fall ist. Das grafische Element in der angefochtenen Marke weckt Assoziationen zum Symbol des "Yin und Yang" (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Yin_und_Yang (Symbol); besucht am 22. Juli 2015), wohingegen die Grafik der Widerspruchsmarke eher als eine Art aufgeteilte Kugel wahrgenommen wird. Insbesondere unterscheiden sich die zu vergleichenden Grafiken in der jeweiligen Unterteilung der zwei Elemente. Während die Auftrennung in der Widerspruchsmarke horizontal verläuft, sind die beiden Elemente in der angefochtenen Marke vertikal getrennt. Es handelt sich vorliegend um zwei konzeptuell unterschiedliche grafische Elemente, was dazu führt, dass sich die angefochtene Marke rechtsgenügend von der Widerspruchsmarke unterscheidet und ihr Bildelement somit auch nicht als blosse Variante des Bildelements der Widerspruchsmarke wahrgenommen wird (vgl. diesbezüglich Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.2). Eine Verwechslungsgefahr kann somit ausgeschlossen werden.

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. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen, weshalb der obsiegenden Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Vorliegend wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt und es sind keine Gründe für eine Abweichung 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. 13885 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, 23. Juli 2015
Markenabteilung

Sabrina Mathys
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.