

Entscheid in den Widerspruchsverfahren Nrn. 13331 und 13332 in Sachen

MUSTANG – Bekleidungswerke GmbH. + Co. KG
Austrasse 10
D-74653 Künzelsau

Widersprechende

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach 1772
8027 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 590 588

MUSTANG

und

Internationale Registrierung Nr. 783 602 „Mustang“

gegen

ROAMER Watch Co. S.A.
Gibelinstrasse 27
4500 Solothurn

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern

CH-Marke Nr. 646 742

ROAMER
Mustang

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. 646 742 "ROAMER Mustang (fig.)" wurde am 30. Juli 2013 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 14

Montres, mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de montres et tous autres produits horlogers.

2. Am 29. Oktober 2013 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich einerseits auf ihre internationale Registrierung Nr. 590 588 "MUSTANG (fig.)" (W13331), die für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

Klasse 14: Bijouterie; horlogerie;

Klasse 16 : Papier et produits en papier, carton et produits en carton, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photographies; papeterie; matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;

Klasse 18 : Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; articles de sellerie;

Klasse 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie;

Klasse 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes.

4. Andererseits stützt sich die Widersprechende auf ihre internationale Registrierung Nr. 783 602 "Mustang" (W13332), die für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 3: Parfums; huiles essentielles, cosmétiques;

Klasse 14: Montres, bijoux, boutons de manchettes, épingles à cravate; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, à savoir objets d'artisanat, objets de décoration, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette;

Klasse 25: Vêtements, notamment tricot; articles de bonneterie, chaussures, bottes, chaussures de sport, pantoufles; articles de chapellerie.

5. Mit Verfügung vom 6. November 2013 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zu den Widersprüchen aufgefordert.
6. Mit Schreiben vom 20. Dezember 2013 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist zu beiden Verfahren eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarken.
7. Mit Verfügung vom 11. März 2015 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik für das Verfahren Nr. 13332 einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Im Verfahren Nr. 13331 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik bezüglich der von der Widerspruchsgegnerin geltend gemachten Kennzeichnungsschwäche einzureichen.
8. Mit Verfügung vom 23. März 2015 zog das Institut die Verfügung vom 11. März 2015 im Verfahren Nr. 13331 in Widererwägung, da die Widerspruchsgegnerin nicht Kennzeichnungsschwäche, sondern den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend gemacht hatte. Die Widersprechende wurde gleichzeitig aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
9. Mit Schreiben vom 24. September 2015 replizierte die Widersprechende innert erstreckter Frist in beiden

Widerspruchsverfahren.

10. Mit Verfügung vom 25. September 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, in beiden Verfahren eine Duplik einzureichen.
11. Mit Schreiben vom 23. Oktober 2015 duplizierte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist im Verfahren Nr. 13331.
12. Am 2. November 2015 duplizierte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist im Verfahren Nr. 13332.
13. Mit Verfügung vom 9. November 2015 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
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 Nr. 590 588 (W13331) wurde am 2. September 1992, unter Beanspruchung der französischen Priorität vom 27. März 1992, im internationalen Register eingetragen, die Widerspruchsmarke Nr. 783 602 (W13332) wurde am 15. Juni 2002, unter Beanspruchung der deutschen Priorität vom 21. Dezember 2001 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 11. April 2013 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marken 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 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 die 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, 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 2. September 1992 international registrierte und der Schweiz am 21. Oktober 1992 notifizierte Widerspruchsmarke Nr. 590 588 sowie gegen die am 15. Juni 2002 international registrierte und der Schweiz am 8. August 2002 notifizierte Widerspruchsmarke Nr. 783 602 wurden keine Widersprüche erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 20. Dezember 2013 bei beiden Widerspruchsmarken seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchszeichen frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 20. Dezember 2013. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marken für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 20. Dezember 2008 und dem 20. Dezember 2013, 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 (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 (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 keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere vermag der Gebrauch für einzelne Produkte nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten (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. 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. 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 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). Die Widersprechende hat Sitz in Deutschland. Die beiden internationalen Registrierungen, auf welche sich die vorliegenden Widersprüche stützen, geniessen auch Schutz in Deutschland. Der Gebrauch in Deutschland ist somit anzurechnen.

11. Hat die 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).
12. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarken legte die Widersprechende folgende Belege ins Recht:
 - Auszug Homepage uhrenstore.de
 - Auszug Homepage trenduhren.de
 - Auszug Katalog Frühjahr/Sommer 2009
 - Umsatztable
13. Die 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2).
14. Die bereits mit der Widerspruchsschrift eingereichten Internetauszüge weisen kein Datum auf; bei der Feststellung, dass diese am 29. Oktober 2013 abgerufen worden seien, handelt es sich um eine reine Parteibehauptung. Des Weiteren geht aus diesen Internetauszügen kein Bezug zur Widersprechenden hervor. Aufgrund der Aufmachung des mit der Replik ins Recht gelegten Katalogs kann nicht angenommen werden, dass es sich dabei um einen Originalkatalog oder zumindest um eine Kopie eines solchen handelt. Vielmehr scheint es sich um ein betriebsinternes Dokument, zum Beispiel ein „Gut zum Druck“, zu handeln. In jedem Fall liegen keine Hinweise über eine tatsächlich erfolgte Verbreitung dieses Katalogs vor. Schliesslich wurde der Katalog von einem Drittunternehmen herausgegeben, wobei keine Informationen über das Verhältnis zur Widersprechenden vorliegen. Bezüglich der eingereichten Umsatztable ist grundsätzlich festzuhalten, dass solche rein betriebsinternen Informationen keinen rechtsgenügenden Nachweis über die Marktbearbeitung darstellen. Aus der vorliegend ins Recht gelegten Umsatztable ist denn auch nicht ersichtlich auf welche Waren sich die Umsätze genau beziehen.
15. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarken mangels rechtsgenügender Beweismittel zu verneinen ist.
16. Weil der Widersprechenden die Glaubhaftmachung des markenmässigen Gebrauchs der Widerspruchsmarken in den vorliegenden Verfahren nicht gelungen ist, werden die Widersprüche Nrn. 13331 und 13332 auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und sind 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. 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. Gegen die vorliegend angefochtene Marke wurde Widerspruch gestützt auf zwei Wi-

derspruchsmarken erhoben. Da die Widerspruchsgegnerin jedoch für beide Widersprüche im Wesentlichen die gleichen resp. äusserst ähnlich begründete Stellungnahmen resp. Dupliken eingereicht hat, insbesondere weil für beide Widerspruchsmarken die gleichen Gebrauchsbelege ins Recht gelegt wurden, erscheint es nicht gerechtfertigt, ihr eine doppelte Parteientschädigung zuzusprechen. Das Institut erachtet daher eine Parteientschädigung von insgesamt je CHF 1'000.00 pro Verfahren als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widersprüche Nrn. 13331 und 13332 werden abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühren von je CHF 800.00 verbleiben 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, 20. Januar 2016
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.