

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14754 in Sachen

ELECTRODOMESTICOS TAURUS S.L.
Av. Barcelona, s/n
E-25790 OLIANA (Lleida)

Widersprechende

vertreten durch

Troesch Scheidegger Werner AG
Patent- und Markenanwälte
Schwäntenmos 14
8126 Zumikon

Internationale Registrierung Nr. 395 395 „TAURUS“

gegen

WIKUS-Sägenfabrik
Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG
Melsunger Str. 30
DE-34286 Spangenberg

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch

Riederer Hasler & Partner
Patentanwälte AG
Elestastrasse 8
7310 Bad Ragaz

Internationale Registrierung Nr. 1 273 889 „TAURUS“

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 Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, 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 internationale Registrierung Nr. 1 273 889 "TAURUS" wurde am 19. November 2015 in der Gazette des marques internationales Nr. 2015/45 veröffentlicht. Sie beansprucht für die Schweiz Schutz für folgende Waren:

Klasse 7

Machines-outils, à savoir lames de scie, bandes de scie, lames de scie circulaire et bandes de scie pour machines à commande mécanique.

2. Am 29. Februar 2016 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 395 395 "TAURUS", die in der Schweiz für folgende Waren Schutz geniesst:

Klasse 7

Batteurs électriques, éjecteurs électriques, appareils électriques divers.

Klasse 8

Rasoirs électriques.

Klasse 9

Aspirateurs électriques, cireuses électriques, fers à repasser électriques, appareils électriques divers.

Klasse 10

Coussins et couvertures chauffés électriquement.

Klasse 11

Ventilateurs électriques, poêles électriques, cuisinières électriques, séchoirs électriques, appareils électriques divers.

4. Am 17. März 2016 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die Markeninhaberin wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Mit Schreiben vom 2. Juni 2016 benannte die Widerspruchsgegnerin innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 6. Juni 2016 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 13. Juni 2016 erhob die Widerspruchsgegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
8. Mit Verfügung vom 16. Juni 2016 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
9. Mit Schreiben vom 21. Dezember 2016, und somit nach der angesetzten Frist, replizierte die Widersprechende.
10. Mit Verfügung vom 29. Dezember 2016 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
11. Mit Schreiben vom 5. Januar 2017 duplizierte die Widerspruchsgegnerin innert Frist.
12. Mit Verfügung vom 16. Januar 2017 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
13. 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 internationale Registrierung der Widersprechenden wurde am 20. Dezember 1972 im internationalen Register eingetragen; sie geniesst als sog. nachträgliche Benennung („désignation postérieure“) seit dem 21. Oktober 1999 Schutz in der Schweiz. Die angefochtene Marke wurde am 24. September 2015 im internationalen Register eingetragen. 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.
3. Die Widersprechende liess sich auf die Verfügung des Instituts vom 16. Juni 2016 innert Frist nicht vernehmen und reichte keine Replik ein. Mit verspäteter Eingabe vom 21. Dezember 2016 äusserte sie sich gegenüber dem Institut zur gegen ihre Marke erhobenen Nichtgebrauchseinrede und reichte Belege zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs ihrer Marke ein. Verspätete oder ergänzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen, können grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG; vgl. auch Richtlinien in Markensachen, 1.1.2017, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.7.1.3, mit Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien/marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf). Im Rahmen der materiellen Beurteilung des Widerspruchs ist nachfolgend zu prüfen, ob die verspätete Eingabe der Widersprechenden zu berücksichtigen ist.

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 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, 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, 1.1.2017, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.4.2, mit Hinweisen, unter <https://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 6, Ziff. 5.3).
5. Gegen die am 20. Dezember 1972 international registrierte und mit Datum vom 21. Oktober 1999 als sog. nachträgliche Benennung auf die Schweiz ausgedehnte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 13. Juni 2016 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 13. Juni 2016. 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 13. Juni 2011 und dem 13. Juni 2016, glaubhaft zu machen. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.2).
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 6, Ziff. 5.4.3).
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 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 beziehen. An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren fehlt es bei einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke. Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen dar (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.4).
8. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.1). Weiter ist eine Marke 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 6, Ziff. 5.4.6). Schliesslich ist grundsätzlich 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 (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.1).
9. 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 (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.7, mit weiteren Hinweisen).
10. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende folgende Belege ins Recht:
 - Beilage 1: Katalog 2005 Taurus General Power Tools (SPANISH, ENGLISH, PORTUGUESE)
 - Beilage 2: Katalog 2005/6 Taurus General Small household appliances (ENGLISH, DEUTSCH)
 - Beilage 3: Katalog 2006 Taurus General Small household appliances (ENGLISH, DEUTSCH)
 - Beilage 4: Katalog 2006 Taurus Novelties White Goods, Built-in (ENGLISH, DEUTSCH).
 - Beilage 5: Katalog 2009 Taurus General (ENGLISH, FRENCH)
 - Beilage 6: Katalog 2010 Taurus General (ENGLISH, FRENCH)

- Beilage 7: Katalog 2011 Taurus General (ENGLISH, FRENCH).
- Beilage 8: Katalog betr. MyCook
- Beilage 9: TAURUS Produkte-Bilder
- Beilage 10: Liste von Resellers
- Beilage 11: Auszug aus Webseite www.taurusprofessional.com betr. Rowzer.
- Beilage 12: TAURUS ROWZER Commercial-leaflet
- Beilage 13: Auszug aus Webseite www.taurusprofessionla.com betr. MyCook.
- Beilage 14: Prospekt betr. Mycook

11. Zu den eingereichten Belegen wird wie folgt Stellung genommen:

Die Kataloge aus den Jahren vor 2011 (Beilagen Nrn. 1-6) fallen nicht in den massgebenden Zeitraum zwischen dem 13. Juni 2011 und dem 13. Juni 2016 und können daher grundsätzlich schon aus diesem Grund nicht herangezogen werden. Die Prospekte zu „myCook“ (Beilagen 8 und 14), die Produktbilder (Beilage 9) sowie das Commercial-leaflet (Beilage 12) sind nicht datiert, weshalb nicht auszumachen ist, ob sie aus dem massgebenden Zeitraum stammen. Somit können auch diese Belege, zumindest für sich genommen, nicht angerechnet werden. Die Auszüge aus der Webseite (Beilagen 10, 11 und 13), worunter auch die Reseller-Liste fällt, datieren vom 21. Dezember 2016 und fallen somit ebenfalls nicht in den massgebenden Zeitraum. Weiter weist mit Ausnahme der Reseller-Liste keiner der eingereichten Belege einen direkten Bezug zur Schweiz auf. Aus den Katalogen, welche grösstenteils in Englisch oder Spanisch verfasst sind und auf welchen neben der Adresse der Widersprechenden zumeist lediglich eine Kontaktadresse in Frankreich erscheint ("Taurus France"), kann nicht entnommen werden, dass die entsprechenden Produkte auch in der Schweiz erhältlich waren. Dass in der Schweiz tatsächlich Produkte der Widersprechenden erhältlich waren resp. im massgeblichen Zeitraum angeboten wurden, könnte zwar aus dem Umstand, dass auf der Webseite ein Reseller in der Schweiz angegeben ist, abgeleitet werden. Die entsprechende Liste datiert indes, wie erwähnt, ausserhalb des hier massgebenden Zeitraums. Zudem würde auch ein Wiederverkäufer-Verzeichnis aus dem massgeblichen Zeitraum für sich allein zur Glaubhaftmachung nicht genügen, weil sich Letztere auf einen tatsächlichen Gebrauch der Marke in Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren beziehen muss (vgl. III. B. Ziff. 7 hiervor). In jedem Fall liegen vorliegend weder Belege über einen tatsächlich erfolgten Gebrauch noch Hinweise auf entsprechende Werbeanstrengungen in der Schweiz vor. Die Frage, ob der Umstand, dass in den Katalogen nur die Adresse der Widersprechenden, nicht aber deren Name steht, genügt, um einen genügenden Bezug herzustellen, kann vorliegend aufgrund der übrigen genannten Mängel offen bleiben. Gleiches gilt für die Frage, auf welche beanspruchten Waren sich die eingereichten Gebrauchsbelege beziehen könnten.

12. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass mittels der eingereichten Belege in Gesamtwürdigung der Gebrauch der Widerspruchsmarke im massgeblichen Zeitraum nicht aufgezeigt werden konnte, die Dokumente in verschiedener Hinsicht mangelhaft sind und es ihnen insbesondere am erforderlichen Bezug zur Schweiz gebricht. Es erscheint dem Institut insgesamt nicht als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz zur Bezeichnung der beanspruchten Waren rechtserhaltend gebraucht wurde.
13. Verspätete oder ergänzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen, können grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG; vgl. II. Ziff. 3 hiervor). Weil die Widersprechende mit ihrer Eingabe vom 21. Dezember 2016 weder rechtsgenügende Belege zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs ihrer Marke einreichte noch wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch glaubhaft machte, ist die verspätete Eingabe für das vorliegende Verfahren nicht ausschlaggebend und daher nicht zu berücksichtigen.
14. Weil der Widersprechenden die Glaubhaftmachung des markenmässigen Gebrauchs der Widerspruchsmarke im vorliegenden Verfahren nicht gelungen ist, wird der Widerspruch Nr. 14754 auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.7).

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Vorliegend fand ein zweifacher Schriftenwechsel statt, wobei sich die Widerspruchsgegnerin in ihrer ersten Stellungnahme auf die Einrede des Nichtgebrauchs beschränkte, aus diesem Grund rechtfertigt es sich die Parteientschädigung für diesen Schriftenwechsel auf die CHF 600.00 zu kürzen. Insgesamt ist der Widerspruchsgegnerin somit eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14754 wird abgewiesen.
2. Die internationale Registrierung Nr. 1 273 889 „TAURUS“ wird vollumfänglich zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)i) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 15. Juni 2017
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.