

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15114 in Sachen

Triumph Designs Limited
Ashby Road, Measham, UK-Swadlincote (Derby, DE12 7JP)

Widersprechende

vertreten durch
Isler & Pedrazzini AG, Postfach 1772, CH-8027 Zürich

CH-Marke Nr. P-379 626



gegen

Zweirad Center Stadler GmbH
Kirchmeierstrasse 20, DE-93051 Regensburg

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch
Luchs & Partner AG, Patentanwälte, Schulhausstrasse 12, CH-8002 Zürich

CH-Marke Nr. 691 263 „E-TRIUMPH“

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 Schweizer Marke Nr. 691 263 „E-TRIUMPH“ wurde am 9.08.2016 in Swissreg veröffentlicht. Sie wurde für Waren und Dienstleistungen der Klassen 12 und 35 eingetragen.
2. Am 16.09.2016 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. P-379 626 "TRIUMPH (fig.)", die für folgende Waren eingetragen ist:
12 Motocycles et leurs parties.
4. Mit Verfügung vom 21.09.2016 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 19.10.2016 schränkte die Widerspruchsgegnerin das Dienstleistungsverzeichnis in Kl. 35 ein. Die angefochtene Marke ist folglich für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
12 Fahrräder, motorbetriebene Fahrräder, insbesondere Rennräder, Mountain-Bikes, Trekking-Räder, Elektroräder, Kinder- und Jugendräder; Fahrradzubehör (soweit in Klasse 12 enthalten), insbesondere Fahrradrahmen, Fahrradlenker, Lenkervorbauten, Gangschaltungen, Pedale, Sättel, Sitze, Ketten, Felgen, Schutzbleche, Diebstahlsicherungen, Gepäckträger, Fahrradtaschen, Luftpumpen, Drahtkörbe, Kindersitze; Motorräder, Motorroller, Mofas und deren Teile, insbesondere Motorradrahmen, Motorradgabeln, Motorradlenker, Stossdämpfer, Gepäckkoffer und Gepäcktaschen für Motorräder.
35 Einzelhandel mit Fahrrädern, Elektrorädern, Fahrradzubehör, Motorrädern, Motorrollern, Mofas, Motorradzubehör, Regenbekleidungsstücken, Motorradbekleidungsstücken aus Leder oder Lederimitationen, Fahrradschuhen; Einzelhandel mit Sportschuhen, Motorradstiefeln, Handschuhen, Fahrrad- und Motorradhelmen, Kopfbedeckungen, Mützen, Sporthelmen, Brillen, Schutz- und Sonnenbrillen für Zweiradfahrer, Fahrrad-Computern, Fahrrad- und Motorradkilometerzählern, Kindersitzen, Fitness- und Heimспортgeräten, Sportnahrung, Inlineskates.
6. Mit Schreiben vom 18.11.2016 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. Weiter machte sie die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
7. Mit Verfügung vom 24.11.2017 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen sowie zur geltend gemachten Kennzeichnungsschwäche Stellung zu nehmen.
8. Mit Schreiben vom 31.03.2017 replizierte die Widersprechende innert erstreckter Frist.
9. Mit Verfügung vom 7.04.2017 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
10. Mit Datum vom 20.07.2017 reichte die Widersprechende unaufgefordert eine Stellungnahme ein, die am 24.07.2017 der Widerspruchsgegnerin zur Kenntnisnahme zugestellt wurde.
11. Mit Schreiben vom 8.08.2017 duplizierte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist.
12. Mit Verfügung vom 14.08.2017 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

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 08.11.1989, die angefochtene Marke am 13.04.2016 mit einer Priorität vom 30.11.2015 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, 1.1.2017, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.4.2, mit Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf) 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. Bei der am 17.12.1990 im SHAB publizierten Widerspruchsmarke war die fünfjährige Karenzfrist zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 18.11.2016 seit langem abgelaufen. Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht in ihrer ersten Stellungnahme vom 18.11.2016. 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 18.11.2011 und dem 18.11.2016, 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).
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 6, Ziff. 5.4.3).

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 6, Ziff. 5.4.4).
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). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumtionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.1).
8. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.2). Das Institut wendet dabei die erweiterte Minimallösung an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, welcher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.2).
9. 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 (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.1).
10. 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).
11. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende folgende Belege ins Recht:

- Auszug www.motosuisse.ch vom 16. Februar 2017	Beilage 1
- Auszug www.1000ps.ch vom 16. Februar 2017	Beilage 2
- Auszug www.1000ps.ch vom 30. März 2017	Beilage 3
- Rechnungszusammenstellung Schweiz 2011-2016 (Teil 1)	Beilage 4
- Übersicht TRIUMPH-Modelle 2012	Beilage 5
- Rechnungszusammenstellung Schweiz 2011-2016 (Teil 2)	Beilage 6
- Übersicht BONNEVILLE-Modelle 2015	Beilage 7
- Werbebroschüre TRIUMPH 2012	Beilage 8
- Werbung aus dem Jahre 2015	Beilage 9
- Werbeposter TRIUMPH-Modelle 2013	Beilage 10
- Werbeposter Rocket	Beilage 11

- | | |
|--|------------|
| - Auszug www.1000ps.ch vom 16. Februar 2017 | Beilage 12 |
| - Preisliste 2011 | Beilage 13 |
| - Preisliste 2012 (1) | Beilage 14 |
| - Preisliste 2012 (2) | Beilage 15 |
| - Preisliste 2013 | Beilage 16 |
| - Preisliste 2013 | Beilage 17 |
| - Preisliste 2014 | Beilage 18 |
| - Preisliste 2015 | Beilage 19 |
| - Preisliste 2016 | Beilage 20 |
| - Werbeposter TRIUMPH-Tiger 2013 | Beilage 21 |
| - Flyer / Wettbewerb 2012 | Beilage 22 |
12. Zu den eingereichten Belegen wird wie folgt Stellung genommen: die Rechnungen sind von einer Triumph S.A.S in Marne La Vallée (Frankreich) ausgestellt (Beilagen 4 und 6). Die Übersicht betreffend die Triumph-Modelle sowie die Werbebroschüren und Preislisten weisen folgende Internet-Adresse auf: triumphmotorcycles.ch (Beilagen 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21). Zusätzlich weisen die Preislisten einen Hinweis auf die Triumph S.A.S. Succursale Suisse in Meyrin auf. Der Katalog betreffend die Bonneville-Modelle stammt von der Triumph Motorcycles Ltd in Hinckley, Leicestershire (Beilage 7). Die redaktionellen Berichte stammen von der Internet-Adresse www.1000ps.ch (Beilagen 2, 3 und 12) sowie von der Internet-Adresse www.motosuisse.ch (Beilage 1). Beilage 22 enthält einen Hinweis auf die Internet-Adresse www.triumphmotorcycles.com sowie auf die Triumph S.A.S. Succursale Suisse in Meyrin.
 13. Die Praxis verlangt nicht, dass der Markeninhaber sein Zeichen in jedem Fall selbst gebrauchen muss. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt denn auch 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 6, Ziff. 5.4.8).
 14. Die Voraussetzungen für die Anerkennung des Gebrauchs durch Dritte sind in casu nicht erfüllt. Keiner der eingereichten Belege stammt von der Inhaberin der Widerspruchsmarke, der Triumph Designs Limited. Die Widersprechende führt weiter nicht aus, in welchem Verhältnis die Triumph S.A.S. Succursale Suisse, die Triumph S.A.S in Marne La Vallée (Frankreich) sowie die Triumph Motorcycles Ltd zur Widersprechenden stehen. Entsprechend geht aus den Gebrauchsbelegen weder eine stillschweigende noch eine explizite Zustimmung zum Markengebrauch durch diese Dritte hervor. Auch falls der Eindruck entstehen sollte, dass es sich bei den oben aufgeführten Firmen um allfällige Partner der Widersprechenden handeln könnte, so kann aufgrund der eingereichten Belege nicht auf eine „explizite“ oder „stillschweigende“ Zustimmung zum Markengebrauch durch diese Drittfirmen geschlossen werden.
 15. Die Widersprechende führt in Ziff. 19 ihrer Replik vom 31.03.2017 einzig aus, dass es sich bei der Triumph S.A.S. Succursale Suisse in Meyrin um eine Handelsniederlassung der Widersprechenden handle. Dass es sich dabei um eine Tochterfirma oder ein anderes mit der Widersprechenden wirtschaftlich eng verbundenes Unternehmen handelt, geht hingegen aus den Gebrauchsbelegen nicht hervor.
 16. Das Vorliegen einer Zustimmung zum Markengebrauch durch die Widersprechende ist somit nicht glaubhaft gemacht. Bei dieser Ausgangslage erübrigt sich die Prüfung der übrigen Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs. Da sich somit der Widerspruch auf kein durchsetzbares Recht stützt, ist er ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen.

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. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zugunsten der Widerspruchsgegnerin als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 15114 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 25.01.2018

Markenabteilung

lic. iur. Marc Burki, Fürsprech
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.