

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 101148 in Sachen

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstrasse 134 - 140
33378 Rheda-Wiedenbrück
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

LUCHS & PARTNER
Patentanwälte
Schulhausstrasse 12
8002 Zürich

CH-Marke Nr. 566681 - SET ONE

gegen

Sedus Stoll AG
Christoff-Stoll-Strasse 1
79804 Dogern
DE-Deutschland

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
Patent- und Markenanwälte
Dufourstrasse 101
8034 Zürich

IR-Marke Nr. 1486683 - se:one - der deutsche Messestuhl

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. 1486683 «se:one - der deutsche Messestuhl» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 12.09.2019 in der Gazette des marques internationales Nr. 35/2019 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:
Klasse 20: Meubles, en particulier meubles de bureau; chaises et tables de bureaux; chaises, fauteuils, chaises pivotantes, fauteuils pivotants, bureaux, tables de conférence, meubles d'appoint, casiers; systèmes d'espaces de rangement [meubles] pour le bureau; accessoires pour salles de conférence et de séminaire (compris dans cette classe), à savoir cloisons portatives, lutrins, penderies et portemanteaux.
2. Am 24.12.2019 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 566681 "SET ONE" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 20: Möbel; Spiegel, Bilderrahmen.
4. Am 13.01.2020 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus absoluten und relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren. Die widerspruchsgegnerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert fünf Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Mit Verfügung vom 25.05.2020 wurde das Widerspruchsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss der Prüfung der angefochtenen internationalen Registrierung auf absolute Ausschlussgründe sistiert.
6. Mit Schreiben vom 28.05.2020 benannte die Widerspruchsgegnerin einen Vertreter in der Schweiz und teilte dem Institut mit, dass die Warenliste der angefochtenen internationalen Registrierung auf Waren deutscher Herkunft eingeschränkt werden soll.
7. Mit Verfügung 20.08.2020 wurde die Sistierung aufgehoben und die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
8. Mit Schreiben 25.08.2020 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke geltend.
9. Mit Verfügung 27.08.2020 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. In der Folge wurde die Frist bis zum 30.12.2020 erstreckt.
10. Mit Schreiben vom 29.12.2020 replizierte die widersprechende Partei innert (erstreckter) Frist.
11. Mit Verfügung vom 29.12.2020 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis zum 01.03.2021 erstreckt.
12. Mit Schreiben vom 27.02.2021 duplizierte widerspruchsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist.
13. Mit Verfügung 01.03.2021 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

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 12.09.2007 mit einer deutschen Priorität vom 26.04.2007 hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde am 31.07.2019 mit einer deutschen Priorität vom 27.03.2019 im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei 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 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, 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. Für die 11.01.2008 in Swissreg publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 25.08.2020 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 25.08.2020. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 25.08.2015 und dem 25.08.2020, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
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. 5.3.3).
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. 5.3.4).
 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. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
 8. Weiter ist die 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 von 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. Die Anforderungen an die Zeichenidentität im Kernbereich der Marke sind wesentlich strenger als bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit. Hinzufügungen, die über grafisches Beiwerk hinausgehen, hindern den rechtserhaltenden Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint. Massgeblich für den rechtserhaltenden Gebrauch ist daher, ob die Marke im Gebrauchskontext ohne Zuhilfenahme der Fantasie erkannt wird, also weder in einem «Zeichenwald» verschwindet noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheint, das sie mehrheitlich in eine gemeinsame Sinnaussage integriert. Rein beschreibende Zusätze verändern den Gesamteindruck i.d.R. nicht. Ob die Marke noch selbständig genug als Zeichen wahrgenommen wird, ist jeweils im Einzelfall zu bestimmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
 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. 5.3.1). Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können jedoch 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 6, Ziff. 5.4.1).
 10. Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Hat er 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. 5.6, mit weiteren Hinweisen).
 11. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik vom 29.12.202 (nachfolgend Replik) folgende Belege ins Recht:

- Beilage Nr. 1: Kopie Eidesstattliche Versicherung von Herrn Hendrik Höner
 - Beilage Nr. 2: Preis- und Typenliste ab 01.06.2018
 - Beilagen Nr. 3 bis 5: 3 Broschüren (Flyer)
 - Beilage Nr. 6: Typenschilder
 - Beilage Nr. 7: Kopie Eidesstattliche Versicherung von Herrn Hendrik Höner
 - Beilagen Nr. 8 bis 9: Verkaufsunterlagen und Etiketten
12. Die Widersprechende führt aus, dass mit der eidesstattlichen Versicherung die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke durch die angegebenen Umsätze zu den beanspruchten Waren «Möbel, Spiegel, Bilderrahmen» in der Schweiz in den Jahren 2017 bis 2019 ausreichend unter Beweis gestellt sei (Replik, S. 1, Beilage Nr. 1). Für die Bestätigung der Glaubhaftmachung sei eine Preis- und Typenliste von «Tischen, Platten, Gestellen, Bodenplatten» mit Preisen in Schweizer Franken an Abnehmer in der Schweiz beigefügt (Replik, S. 2, Beilage Nr. 2). Es seien zudem Broschüren (Flyer) des die Waren der Widersprechenden in der gesamten Schweiz verkauften Möbelunternehmens LIPO auszugsweise beigefügt, aus denen die einzelnen Waren mit Benennung von SET ONE und mit Preisangaben versehen seien (Replik, S. 2, Beilagen Nr. 3 bis 5). Darüber hinaus seien angewendete Typenschilder als kennzeichnende Warenangaben beigefügt (Beilage Nr. 6). Zudem werde auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland verwiesen, wonach die Benutzung einer Marke in einem Staat als auch Benutzung im anderen gilt. Die Widersprechende könne bestätigen, dass sie in Deutschland weit höhere Umsätze zu SET ONE als in der Schweiz zu den beanspruchten Waren «Möbel, Spiegel, Bilderrahmen» erziele (Replik, S. 3, Beilage Nr. 7). Zudem seien weitere Verkaufsunterlagen bzw. Etiketten der Widersprechenden gemäss ihrer Webseite ersichtlich, aus denen die einzelnen Waren mit Benennung von SET ONE versehen seien (Replik, S. 3, Beilagen Nr. 8 und 9).
13. Zu den eingereichten Belegen wird wie folgt Stellung genommen:

Zu der Beilage Nr. 1, der eidesstattlichen Erklärung, kann folgendes aufgeführt werden: Gemäss Praxis des Instituts kann sogenannten eidesstattlichen Erklärungen im Widerspruchsverfahren, isoliert betrachtet, keine erhöhte Beweiskraft zukommen, weil das schweizerische Verfahrensrecht dieses Beweismittel nicht kennt. Da es sich dabei jedoch um eines der wichtigsten Mittel handelt, um die Tragweite des Gebrauchs hinsichtlich Umfang und Zeitraum der Marke in Deutschland darzulegen und bei Falschaussagen mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist, kann die nach deutschem Recht abgegebene eidesstattliche Erklärung nach Auffassung des Instituts in der Gesamtwürdig, d.h. zusammen mit zusätzlich ins Recht gelegten, rechtsgenügenden Dokumenten, als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden. Das Bundesverwaltungsgericht ist diesbezüglich strenger und qualifiziert eidesstattliche Erklärungen als reine Parteibehauptungen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5).

Die eingereichte sog. eidesstattliche Erklärung stammt von Herrn Hendrik Höner aus Rheda-Wiedenbrück. Er ist seit 1995 als Einzelprokurist für die Widersprechende tätig. Das Schreiben datiert vom 26. November 2020. Es werden (pauschale) Verkaufsumsätze der Hinterlegerin in der Schweiz zu den beanspruchten Waren «Möbel, Spiegel, Bilderrahmen» genannt, die mit SET ONE gemäss der CH-Marke Nr. 566 681 gekennzeichnet seien und in den Jahren 2017, 2018, 2019 erzielt worden seien.

Zu den Beilagen Nr. 2 bis 5 ist folgendes auszuführen: Die Preis- und Typenliste ist mit «www.set-one-by-musterring.de» untitelt und enthält Abbildungen verschiedener Möbel. So z.B. verschiedene Tische namens Atlanta, welche mit «set one by Musterring» angeboten werden. «Set» ist in Rot und viel grösser als das weisse «one» dargestellt, welches von einem schwarzen Viereck umrandet wird. Darunter steht in Schwarz gehalten «By Musterring». Daneben steht «unverbindliche Preisempfehlungen in SRF, gültig ab 01.06.2018». Oder eine Wohnwand, ein Salontisch, ein Sideboard namens York, welche ebenfalls mit «set one by Musterring» angepriesen werden. Auch hier ist «Set» in Rot, «one» in Weiss mit schwarzer Umrandung und «by Musterring» ist in Schwarz gehalten. Die gesamte Marke wird von einem weissen Balken umrahmt. Der Preis ist wiederum in Schweizer Franken angegeben. Auf der nächsten Seite sind verschiedene Wandgestelle für ab 559.- abgebildet, wiederum mit «set one by Musterring (fig.)» in der genannten Darstellungsform. Auf der nächsten Seite ist wiederum eine Wohnwand York für 999.- abgebildet, inklusive der gleichen kombinierten Wort-Bild- «set one by Musterring (fig.)»-Markendarstellung. Auf den Broschüren und Flyern fehlen jegliche Datumsangaben.

Die sog. Typenschilder (Beilage Nr. 6) sind weder datiert, noch haben sie einen Bezug zur Schweiz. «Set one» ist wiederum in der kombinierten Wort-Bildmarkenform «set one by Musterring (fig.)» abgebildet.

Die Beilage Nr. 7 enthält eine eidesstattliche Erklärung, wiederum von Herrn Hendrik Höner, aus Rheda-Wiedenbrück, welcher seit 1995 als Einzelprokurist für die Widersprechende tätig ist. Er führt aus, was für einen (pauschalen) Umsatz in Euro die Widersprechende in Deutschland mit der Marke DE Nr. 30758343 «SET ONE by Mussterring» für Möbel, Spiegel und Bilderrahmen im Jahr 2018 und 2019 erzielt habe.

Auch auf den Beilagen Nr. 8 und 9 ist «set one by Musterring» entweder in der genannten farbigen Ausführung oder aber in derselben grafischen Ausgestaltung in Schwarz-Weiss gehalten. Die Verkaufsunterlagen und Etiketten sind weder datiert, noch weisen sie einen Bezug zur Schweiz auf.

14. Wie bereits ausgeführt, kommt einer eidesstattlichen Erklärung keine erhöhte Beweiskraft zu (vgl. Ziff. 13). Sie kann in der Gesamtwürdig, d.h. zusammen mit zusätzlich ins Recht gelegten, rechtsgenügenden Dokumenten als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden.

Auf den zusätzlich ins Recht gelegten Belegen ist die Widerspruchsmarke SET ONE nie in Alleinstellung, sondern immer als kombinierte Wort-Bildmarke «SET ONE by Mussterring (fig.)» aufgeführt. Dabei handelt es sich um eine andere als die vorliegend relevante Marke, zumal sich auch die zweite eidesstattliche Erklärung genau auf diese andere Marke bezieht (Beilage Nr. 7 der Replik). Zudem fehlen auf diesen Belegen – wie dargetan – jegliche Datumsangaben, so dass sie zeitlich nicht eingeordnet werden können. Mit der Widerspruchsgegnerin ist ebenfalls darauf hinzuweisen, dass die Broschüren und Flyer keine quantitativen Rückschlüsse erlauben, weder darauf wie viele der eingereichten Broschüren in der Schweiz in Umlauf gebracht wurden, noch darauf wie viele der dort abgebildeten Produkte tatsächlich in der Schweiz verkauft wurden. Die pauschalen Umsatzzahlen in der eidesstattlichen Erklärung helfen diesbezüglich auch nicht weiter.

15. Die Marke ist so zu gebrauchen, wie sie eingetragen ist (Ziff. 8). Hinzufügungen, die über grafisches Beiwerk hinausgehen, hindern den rechtserhaltenden Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint. Massgeblich für den rechtserhaltenden Gebrauch ist daher, ob die Marke im Gebrauchskontext ohne Zuhilfenahme der Fantasie erkannt wird, also weder in einem «Zeichenwald» verschwindet, noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheint, das sie mehrheitlich in eine gemeinsame Sinnaussage integriert oder gänzlich als Nebenbedeutung verblässen lässt (BVGer B-648/2008 vom 27. Januar 2009, E. 5.1, 5.5, Hirsch [fig.] / Hirsch [fig.]). Rein beschreibende Zusätze verändern den Gesamteindruck in der Regel nicht (BVGer B-2678/2012 vom 7. März 2013, E. 6.2.2.2, Omix / Onyx pharmaceuticals). Ob die Marke noch selbständig genug als Zeichen wahrgenommen wird, ist jeweils im Einzelfall zu bestimmen (BVGer B-648/2008 vom 27. Januar 2009, E. 5.1, 5.5, Hirsch [fig.] / Hirsch [fig.]). Welche Abweichungen im Markengebrauch noch toleriert werden, hängt auch von der Kennzeichnungskraft der Marke ab (BVGer B-576/2009 vom 25. Juni 2009, E. 8.2.2, Bades pliées / Targin).
16. Vorliegend ist die Widerspruchsmarke SET ONE nie in Alleinstellung, sondern immer in Zusammenhang mit einer Grafik («Set» ist in Rot und viel grösser als das weisse «one» gehalten, welches von einem schwarzen Viereck umrandet wird) sowie den zusätzlichen darunter stehenden Wortelelementen «by Mussterring» abgebildet.

Sie sieht wie folgt aus:



17. Die Widerspruchsgegnerin führt hierzu aus, dass diese abgebildete Marke nicht der Widerspruchsmarke entspreche. Dem Wortelement «Musterring» komme eine erheblich stärkere kennzeichnende Wirkung zu als den Wortelelementen «set» und «one». Das Zeichen «set one by Musterring (fig.)» werde als einheitliches Zeichen mit dem prägenden Zeichenbestandteil «Musterring» wahrgenommen. Somit könne mit dem auf der Preis- und Typenliste abgebildeten Zeichen weder die Benutzung der Widerspruchsmarke SET ONE als

solche, noch als eine nicht wesentlich von der Eintragung abweichende Benutzungsform qualifiziert und akzeptiert werden (Duplik, S. 3).

18. Die Widerspruchsmarke «SET ONE» ist keineswegs schwach: Die englischen Begriffe werden wie folgt übersetzt: SET hat als Adjektiv die Bedeutung von «bereit, fertig, starr» und als Substantiv wird er mit «Satz, Paar, Set, Garnitur» ins Deutsche übersetzt (vgl. z.B. www.pons.eu, besucht am 11.06.2021). «ONE» (auf Deutsch: «ein, einziger, irgendeiner» vgl. z.B. www.pons.eu, besucht am 11.06.2021) ist gemäss Markenprüfungspraxis des Instituts (Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>) trotz des positiven Gehalts grundsätzlich indirekt zu verstehen. Je nach Kombination kann one allerdings als quantitative Angabe zurückgewiesen werden (z.B. number one). Zusammen ergibt sich «Set eins», «Paar einzigartig». In Zusammenhang mit den Waren der Klasse 20 ist diese Wortkombination nicht beschreibend und folglich normal kennzeichnungskräftig.

Die Frage ist, ob die genannten Hinzufügungen dazu führen, ob das Widerspruchszeichen «SET ONE» immer noch als sog. Markenkern wahrgenommen wird oder ob es im neuen Zeichen quasi untergeht.

In casu gehen die genannten Hinzufügungen nicht über grafisches Beiwerk hinaus und sie hindern den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke deshalb nicht, da die Marke SET ONE immer noch als ein prägender Bestandteil wahrgenommen wird. Somit könnte der Markengebrauch mit dieser Markendarstellung grundsätzlich glaubhaft gemacht werden.

19. Die Belege sind jedoch in casu insgesamt nicht genügend, um einen ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke im entsprechenden Zeitraum glaubhaft zu machen. Obwohl die Preisangaben in Schweizerfranken angegeben sind und einige Flyer den Hinweis www.lipo.ch enthalten, was ebenfalls auf einen Bezug zur Schweiz hinweist, mangelt es auf den Belegen selber an Datumsangaben, so dass sie zeitlich nicht eingeordnet werden können. Zudem erlauben die Broschüren und Flyer keine quantitativen Rückschlüsse, weder darauf wie viele der eingereichten Broschüren in der Schweiz in Umlauf gebracht wurden, noch darauf wie viele der dort abgebildeten Produkte tatsächlich in der Schweiz verkauft wurden. Die pauschalen Umsatzzahlen in der eidesstattlichen Erklärung helfen diesbezüglich auch nicht weiter. Diese Beilagen erscheinen im Lichte der Rechtsprechung zur Glaubhaftmachung eines ernsthaften Gebrauchs als ungenügend (vgl. z.B. BVGer B-3294/2013, E. 6.4, KOALA [fig.] / LOTTE KOALA'S MARCH [fig.]). 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 vorliegend mangels Überprüfbarkeit nicht die Rede sein. Zudem fehlt auf allen Belegen ein Hinweis auf die Markeninhaberin, auf die Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG.
20. Die Widersprechende verweist weiter auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland, wonach die Benutzung einer Marke in einem Staat als auch Benutzung im anderen gilt. Sie könne bestätigen, dass sie in Deutschland weit höhere Umsätze zu SET ONE als in der Schweiz zu den beanspruchten Waren «Möbel, Spiegel, Bilderrahmen» erziele (Replik, S. 3, Beilage Nr. 7). Damit macht sie (mindestens implizit) einen Gebrauch der Marke in Deutschland geltend. Die Widersprechende mit Sitz in Deutschland kann sich gestützt auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) als Inhaberin einer Deutschen Basismarke, welche als internationale Registrierung Schutz in der Schweiz genießt, den rechtserhaltenden Gebrauch in Deutschland anrechnen lassen. Als Beleg wird hierzu einzig die eidesstattliche Erklärung (Beilage Nr. 7) eingereicht, welcher wie dargetan keine erhöhte Beweiskraft zukommt (vgl. oben Ziff. 13 und 14). Sie stellt lediglich ein Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke dar und kann in der Gesamtwürdigung in Betracht gezogen werden. Aufgrund der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind eidesstattliche Erklärungen im Widerspruchsverfahren nur mit Zurückhaltung und bei Vorliegen weiterer genügender Belege zu berücksichtigen (vgl. BVGer B-3294/2013, E. 5.2, KOALA [fig.] / LOTTE KOALA'S MARCH [fig.]).
21. Damit das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland Anwendung findet und der Gebrauch der Marke in Deutschland angerechnet werden kann, muss die Marke in beiden Ländern geschützt sein (vgl. Ziff. 9). An dieser Voraussetzung mangelt es vorliegend. Die Markenmeldung SET ONE wurde während des Eintragungsverfahrens wieder zurückgezogen (vgl. Beilage Nr. 1 der Duplik). Die

eidesstattliche Erklärung für Deutschland (Beilage Nr. 7 der Replik) betrifft denn auch nicht diese Marke, sondern wiederum die kombinierte Wort-Bildmarke «SET ONE by Mussterring (fig.)». Folglich mangelt es an einer Voraussetzung für die Anwendung des Übereinkommens und der Gebrauch der Marke in Deutschland kann vorliegend nicht angerechnet werden.

Weil die eidesstattliche Erklärung lediglich als zusätzliches Indiz bei der Gesamtwürdigung in Betracht gezogen werden könnte, und vorliegend keine weiteren Dokumente, welche den Gebrauch zu dokumentieren vermögen, ins Recht gelegt wurden, ist die Glaubhaftmachung auch in Deutschland mangels Beweismitteln zu verneinen (vgl. hierzu auch BVGer B-6251/2013, P&C [fig.] / PD&C).

22. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die in casu eingereichten Unterlagen nicht ausreichen, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke SET ONE für die Waren der Klasse 20 durch die Widersprechende selbst oder durch einen Dritten mit ihrer Zustimmung in der relevanten Zeitspanne glaubhaft zu machen. Es bestehen erhebliche Zweifel an einem rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz. Die Glaubhaftmachung ist somit mangels rechtsgenügender Beweismittel zu verneinen. Dem Institut erscheint es nicht glaubhaft, dass die Marke in der Schweiz im relevanten Zeitraum markenmässig gebraucht wurde. Der Widerspruch stützt sich somit nicht auf ein durchsetzbares Markenrecht und ist folglich 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. 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. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei ist somit kostenpflichtig. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Die Parteientschädigung wird in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'400.00 festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch Nr. 101148 wird abgewiesen

2.

Der internationalen Registrierung Nr. 1486683 «se:one - der deutsche Messestuhl» wird der Schutz in der Schweiz nach Rechtskraft dieser Verfügung für folgende Waren definitiv gewährt (par une déclaration de refus partiel selon la règle 18ter.2)iii) du règlement d'exécution commun (RexC)):

Classe 20: Meubles, en particulier meubles de bureau; chaises et tables de bureaux; chaises, fauteuils, chaises pivotantes, fauteuils pivotants, bureaux, tables de conférence, meubles d'appoint, casiers; systèmes d'espaces de rangement [meubles] pour le bureau; accessoires pour salles de conférence et de séminaire (compris dans cette classe), à savoir cloisons portatives, lutrins, penderies et portemanteaux; tous les produits d'origine allemande.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

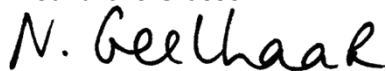
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 14. Juni 2021

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar
Markenabteilung

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).