



## Urteil vom 15. September 2022

---

Besetzung

Richter Martin Kayser (Vorsitz),  
Richter David Aschmann, Richter Daniel Willisegger,  
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.

---

Parteien

**Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG**,  
Hauptstrasse 134-140, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück,  
vertreten durch Luchs & Partner, Patentanwälte,  
Schulhausstrasse 12, 8002 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Sedus Stoll AG**,  
Christof-Stoll-Strasse 1, DE-79804 Dogern,  
vertreten durch Schaad Balass Menzl & Partner AG,  
Dufourstrasse 101, Postfach, 8034 Zürich,  
Beschwerdegegnerin,

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE**,  
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,  
Vorinstanz.

---

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 101148  
CH 566'681 SET ONE / IR 1'486'683 se:one - der deutsche  
Messestuhl.

**Sachverhalt:****A.**

Am 12. September 2019 wurde die internationale Wortmarken-Registrierung der Beschwerdegegnerin IR Nr. 1'486'683 se:one – der deutsche Messestuhl (nachfolgend: angefochtene Marke) in der Gazette des marques internationales Nr. 35/2019 veröffentlicht und gleichentags gegenüber der Vorinstanz notifiziert. Die Marke beansprucht in der Schweiz Schutz für folgende Waren:

**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.

**B.**

Am 24. Dezember 2019 erhob die Beschwerdeführerin gegen die veröffentlichte Schutzausdehnung vollumfänglich Widerspruch.

Die Beschwerdeführerin stützt sich auf ihre am 12. September 2007 bei der Vorinstanz hinterlegte und am 29. Januar 2008 publizierte Schweizer Wortmarke Nr. P-566'681 SET ONE (nachfolgend: Widerspruchsmarke). Diese beansprucht Schutz für folgende Waren:

**Klasse 20**

Möbel; Spiegel, Bilderrahmen.

**C.**

Am 14. Januar 2020 erliess die Vorinstanz gegen die angefochtene Marke aus absoluten und relativen Ausschlussgründen eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung mit teilweiser Sistierung.

**D.**

Nachdem die Beschwerdegegnerin am 28. Mai 2020 die Warenliste der angefochtenen Marke auf Waren deutscher Herkunft eingeschränkt hatte, hob die Vorinstanz am 20. August 2020 die Sistierung auf.

**E.**

Mit Eingabe vom 25. August 2020 machte die Beschwerdeführerin – wie

schon in einer unaufgeforderten Eingabe vom 22. Mai 2020 – den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend.

**F.**

Die Beschwerdeführerin reichte mit Replik vom 28. Dezember 2020 zwei eidesstattliche Versicherungen und andere Gebrauchsdokumente ein. Zudem berief sie sich auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, wonach die Benutzung einer Marke in einem Staat auch als Benutzung im anderen Staat gilt.

**G.**

Mit Duplik vom 27. Februar 2021 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung des Widerspruchs, die Aufhebung der provisorischen Schutzverweigerung gegen den schweizerischen Teil der angefochtenen Marke und die Gewährung des Markenschutzes in der Schweiz. Mangels einer gültigen Markeneintragung für "SET ONE" in Deutschland komme das bilaterale Übereinkommen nicht zur Anwendung. Belege mit Bezug auf den Markengebrauch in Deutschland seien somit für das vorliegende Widerspruchsverfahren unbeachtlich. Die eingereichten Gebrauchsbelege mit Bezug zur Schweiz seien nicht geeignet, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

**H.**

Mit Verfügung vom 14. Juni 2021 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab und gewährte der angefochtenen Marke Schutz in der Schweiz. Zur Begründung führte sie aus, zwar werde die Widerspruchsmarke "SET ONE" in den eingereichten Unterlagen nie in Alleinstellung, sondern immer in Zusammenhang mit einer Grafik sowie den zusätzlichen darunter stehenden Wortelementen "by Musterring" abgebildet. Diese Hinzufügungen gingen aber nicht über grafisches Beiwerk hinaus und hinderten den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht. Die Belege könnten jedoch zeitlich nicht eingeordnet werden und erlaubten keine quantitativen Rückschlüsse. Die in der eidesstattlichen Erklärung genannten pauschalen Umsatzzahlen entsprächen keinem ernsthaften Markengebrauch, da sich nicht überprüfen lasse, ob der Markt mit einer gewissen Regelmässigkeit und kontinuierlich bearbeitet worden sei. Das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland finde keine Anwendung, da die Widerspruchsmarke nur in der Schweiz, nicht aber in Deutschland geschützt sei. Der Widerspruch stütze sich somit nicht auf ein durchsetzbares Markenrecht und sei abzuweisen.

**I.**

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 14. Juli 2021 (Faxübermittlung: 15. Juli 2021; Poststempel: 19. Juli 2021) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der angefochtenen Verfügung, die Anerkennung der vorinstanzlich eingereichten Beweismittel als Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke, die Rückweisung des Widerspruchsverfahrens an die Vorinstanz zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr und eventualiter die Gutheissung ihres Widerspruchs gegen den Schweizer Anteil der angefochtenen Marke. Die Vorinstanz habe zu Unrecht angenommen, dass die eingereichten Gebrauchsbelege nicht datiert seien. Zudem verkenne sie, dass es sich bei den eingereichten eidesstattlichen Erklärungen um wahrheitsgetreue Aussagen in Bezug auf die Benutzung der Widerspruchsmarke handle. Mit weiteren Gebrauchsdocumenten habe sie bewiesen, dass ihre Möbel zwischen 2017 bis 2019 in der Schweiz angeboten worden seien. Die Widerspruchsmarke sei als Wortmarke eingetragen, weshalb sie in einer beliebigen Form und Schriftart verwendet werden könne.

**J.**

Mit Beschwerdeantwort vom 22. September 2021 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde und die Zulassung der angefochtenen Marke zum Schutz in der Schweiz. Eine gültige Markeneintragung von "SET ONE" in Deutschland sei für die Anwendbarkeit des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland eine zwingende Voraussetzung. Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Dokumente zeigten zudem ausschliesslich den Gebrauch des Zeichens "set one by Musterring" (fig.); sie seien nicht dazu geeignet, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz glaubhaft zu machen. Darüber hinaus bestehe wegen der fehlenden oder reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch keine Verwechslungsgefahr mit der angefochtenen Marke.

**K.**

Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 19. Oktober 2021 auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragte unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

**L.**

Die Parteien liessen sich im Folgenden nicht mehr vernehmen.

**M.**

Auf die vorgenannten und weiteren Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich sind, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

**Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:****1.**

**1.1** Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Widersprechende und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

**1.2** Die Vorinstanz hat ihre Prüfung auf die Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke beschränkt, sie verneint und den Widerspruch deswegen ohne Prüfung der Frage der Verwechslungsgefahr abgewiesen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hätte die Vorinstanz gegebenenfalls auf dem Weg der Rückweisung zu beantworten, wenn sich die Beschwerde als begründet erweisen sollte (Urteile des BVGer B-6505/2017 vom 21. Oktober 2019 E. 2.1 f. "Puma [fig.]/MG Puma"; B-4641/2018 vom 1. April 2019 E. 1.2 "Quantex/Quantedge [fig.]).

**1.3** Auf das Eventualbegehren der Beschwerdeführerin, lautend auf die Gutheissung des Widerspruchs gegen den Schweizer Anteil der angefochtenen Marke, ist daher nicht einzutreten, weil es über den Streitgegenstand hinausgeht. Auf die Beschwerde ist nur insoweit einzutreten, als damit die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und eine Rückweisung zwecks Prüfung der Verwechslungsgefahr beantragt wird.

**2.**

Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die

Eintragung einer jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG).

**2.1** Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung einer Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme an die Vorinstanz den Nichtgebrauch der älteren Marke, hat der Widersprechende den Gebrauch der Widerspruchsmarke in jenem Zeitraum glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Gebrauchsfrist ist dabei vom Zeitpunkt der Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Marke durch den Widerspruchsgegner an rückwärts zu bestimmen (Urteile des BVGer B-6505/2017 E. 4.1 "Puma [fig.]/MG Puma"; B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.1 "Wheels/Wheely"; B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 3.3 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"). Bei der Glaubhaftmachung des Gebrauchs kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien gemäss Art. 13 Abs. 1 VwVG eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des BVGer B-4552/2020 vom 7. Juli 2021 E. 2.3 "E\*trade [fig.]/e trader [fig.]; B-7210/2017 vom 9. Mai 2018 E. 3.1 "Schellen-Ursli/Schellenursli"; B-5902/2013 E. 2.1 "Wheels/Wheely").

**2.2** Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern überwiegend wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung der Behörde, doch muss sie zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B-7210/2017 E. 3.3 "Schellen-Ursli/Schellenursli"; B-5902/2013 E. 2.6 "Wheels/Wheely"; B-3294/2013 E. 3.7 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]").

**2.3** Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung (KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 9). Diese setzt voraus, dass die Marke

– nach Art einer Marke,

- im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen,
- im Wirtschaftsverkehr,
- im Inland respektive für den Export und
- ernsthaft

gebraucht worden ist (Urteile des BVGer B-6557/2017 vom 2. Dezember 2019 E. 2.4 "Salvador Dali/Salvador Dali [fig.]; B-4641/2018 E. 2.3 "Quantex/Quantedge [fig.]; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 9, 12 ff., 35, 37 ff., 46 ff. und 61; BERNARD VOLKEN, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017 [nachfolgend: BSK-MSchG], Art. 11, Rz. 6).

Als rechtserhaltend gilt auch der Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG; Urteile des BVGer B-6557/2017 E. 2.4 "Salvador Dali/Salvador Dali [fig.]; B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 2.5 "Merci/Merci [fig.]). 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 (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.6 "Lifetec/Life Technologies"; 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 (Urteile des BVGer B-4465/2012 E. 2.6 "Lifetec/Life Technologies"; B-2678/2012 vom 7. März 2013 E. 6.2.2.2 "Omix/Onyx pharmaceuticals"). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (BGE 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp"; Urteil des BVGer B-7562/2016 E. 2.5 "Merci/Merci [fig.]; B-5902/2013 E. 2.4 "Wheels/Wheely").

**2.4** Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (vgl. Art. 11 Abs. 3 MSchG). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer statt (Urteile des BVGer B-4552/2020 E. 2.6 "E\*trade [fig.]/e trader [fig.]; B-7562/2016 E. 2.6 "Merci/Merci [fig.], je mit Hinweis auf MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 11 Rz. 102 ff.).

**2.5** Nach dem Territorialitätsprinzip muss der rechtserhaltende Gebrauch einer Marke in der Schweiz erfolgt sein (BGE 107 II 356 E. 1c "La San Marco"; Urteil des BGer 4A\_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 "Gallup"). Eine Ausnahme vom Territorialitätsprinzip ergibt sich aus Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136; nachfolgend: Übereinkommen CH/D). Diese Bestimmung stellt den Markengebrauch in Deutschland demjenigen in der Schweiz gleich (Urteil des BGer 4A\_253/2008 E. 2.1 "Gallup"; BVGE 2021 IV/2 E. 6.1 "Prosegur"; Urteil des BVGer B-4552/2020 E. 2.8, "E\*trade [fig.]/e trader [fig.]; VOLKEN, BSK-MSchG, Art. 11 Rz. 65, 76). Die Beanspruchung der Rechte aus diesem Staatsvertrag bedingt einen Wohnsitz oder eine Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz (BGE 124 III 277 E. 2c "Nike"; Urteil des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 5 "six [fig.]/SIXX und six [fig.]/sixx [fig.]"). Vorausgesetzt ist zudem, dass die Marke in beiden Staaten registriert ist; die Marke muss nicht identisch eingetragen sein, es reicht, wenn die Marken in den wesentlichen Bestandteilen übereinstimmen (BGE 96 II 243 E. 5 "Blauer Bock"; BVGE 2021 IV/2 E. 6.4.4 "Prosegur"; VOLKEN, BSK-MSchG, Art. 11, Rz. 77; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 53).

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland, weshalb gemäss Art. 5 Übereinkommen CH/D der Markengebrauch in Deutschland demjenigen in der Schweiz gleichzustellen ist.

Die Wortmarke Nr. DE 30758343 "SET ONE by Musterring" (vgl. Beilage B2 zur Beschwerde), auf die sich die Beschwerdeführerin beruft, unterscheidet sich durch den Zusatz "by Musterring" von der Widerspruchsmarke. Damit wird auf einen namentlich bestimmten Hersteller oder Designer eines Möbels, Spiegels oder Bilderrahmens hingewiesen (vgl. Beschwerdeschrift, S. 9). Mit der Beschwerdegegnerin (vgl. Beschwerdeantwort, S. 3) ist von einem kennzeichnungskräftigen Zusatz auszugehen (vgl. Urteil des BVGer B-576/2009 vom 25. Juni 2009 E. 8.2.3 [fig.]/"Targin" [fig.] bezüglich der Zusätze "sanofi pasteur MSD" und "Aventis Pasteur MSD"). Insofern kann die deutsche Marke Nr. DE 30758343 "SET ONE by Musterring" nicht mehr als identisch oder im Wesentlichen identisch mit der schweizerischen Widerspruchsmarke qualifiziert werden. Es fehlt mit anderen Worten an einer für die Anwendbarkeit des Übereinkommens CH/D erforderlichen Doppeleintragung (vgl. BVGE 2021 IV/2 E. 7.8 "Prosegur").

Die Beschwerdeführerin kann folglich für das vorliegende Verfahren aus dem Übereinkommen CH/D nichts zu ihren Gunsten ableiten.

### 3.

Die Beschwerdegegnerin erhob im Widerspruchsverfahren mit Eingaben vom 22. Mai 2020 und 25. August 2020 die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. Da die erste Eingabe unaufgefordert erfolgte, kann mit der Vorinstanz davon ausgegangen werden, dass im vorliegenden Zusammenhang das Datum der zweiten Eingabe, die nach förmlicher Aufforderung durch die Vorinstanz erfolgte, massgebend ist. Letztlich kann aber die Frage, welches Eingabedatum relevant ist, offengelassen werden, da keines der eingereichten Dokumente eine Datierung zwischen 22. Mai und 25. August 2015 respektive 2020 aufweist.

Die Beschwerdeführerin hat somit den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für den Zeitraum zwischen dem 25. August 2015 und dem 25. August 2020 glaubhaft zu machen. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch wurden von der Beschwerdeführerin nicht vorgebracht.

### 4.

4.1 Mit vorinstanzlicher Replik vom 29. Dezember 2020 legte die Beschwerdeführerin folgende Belege ins Recht:

- Kopie einer eidesstattlichen Versicherung von A. \_\_\_\_\_ vom 26. November 2020 zum Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz (Beilage 1)
- Kopie einer eidesstattlichen Versicherung von A. \_\_\_\_\_ vom 28. April 2020 zum Gebrauch der Marke Nr. DE 30758343 "SET ONE by Musterring" in Deutschland (Beilage 7)
- Preis- und Typenliste mit unverbindlichen Preisempfehlungen in SFR, gültig ab 1. Juni 2018 (Beilage 2)
- Auszüge von drei LIPO-Werbeprospekten (Beilagen 3-5)
- Abbildung von Typenschildern und Etiketten mit der Marke "set one by Musterring" (Beilagen 6 und 9)
- Verkaufsunterlagen für "Polster" und "Tacoma-Dielen" (Beilage 8)

**4.2** Im Beschwerdeverfahren reichte die Beschwerdeführerin folgende neue Beweismittel ein:

- Auszug vom 14. Juli 2021 aus der Website [www.lipo.ch](http://www.lipo.ch) mit Auflistung von LIPO-Filialen in der Schweiz (Beilage B3)
- Kopie von Lizenzvertrag zwischen der Musterring Trading GmbH & Co. KG und LIPO Einrichtungsmärkte vom 28. Oktober 2016/28. November 2016 (Beilage B4)

**4.3** Die Vorinstanz entschied, die ins Recht gelegten Belege reichten nicht aus, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz für die Waren der Klasse 20 glaubhaft zu machen. Insbesondere könnten die Belege zeitlich nicht eingeordnet werden und erlaubten keine quantitativen Rückschlüsse. Die in der eidesstattlichen Erklärung genannten pauschalen Umsatzzahlen entsprächen nicht den Anforderungen der Rechtsprechung an einen ernsthaften Markengebrauch, da sich nicht überprüfen lasse, ob der Markt mit einer gewissen Regelmässigkeit und kontinuierlich bearbeitet worden sei.

Die Beschwerdeführerin vertritt die Ansicht, sie habe mit den eingereichten Unterlagen den rechtserhaltenden Gebrauch durch das Vertriebsunternehmen LIPO im Zeitraum von 2017 bis 2019 glaubhaft gemacht. LIPO verfüge über ein schweizweites Verkaufsnetz. Dass der Jahresumsatz in den genannten Jahren beträchtlich gewesen sei, belege die eidesstattliche Versicherung. Dabei handle es sich um eine wahrheitsgetreue Aussage zur Benutzung der Marke, die nicht als blosser Parteibehauptung qualifiziert werden dürfe.

Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, der eidesstattlichen Versicherung nach deutschem Recht komme in Bezug auf den Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz keine erhöhte Beweiskraft zu. Die eingereichten Gebrauchsbelege seien nicht geeignet, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz glaubhaft zu machen. Namentlich entspreche die abgebildete Marke "set one by Musterring" (fig.) nicht der Widerspruchsmarke, und erlaubten die Dokumente keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zeitliche, örtliche oder quantitative Verwendung der Widerspruchsmarke.

## **5.**

Die beiden als "eidesstattliche Versicherung" bezeichneten Dokumente

(Beilagen 1 und 7) können im ausländischen Verfahrensrecht unter bestimmten Voraussetzungen ohne weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechterhaltenden Benutzung ausreichen (Urteil des BVGer B-4552/2020 E. 2.12, "E\*trade [fig.]/e trader [fig.], mit Hinweisen zum deutschen Recht). Im schweizerischen Recht sind sie entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin indessen als blosser Parteibehauptung zu qualifizieren (Urteil des BGer 6B\_685/2018 vom 10. Januar 2019 E. 2.4; Urteile des BVGer B-4552/2020 E. 2.12, "E\*trade [fig.]/e trader [fig.]; B-3294/2013 E. 5.2, "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"). Gleichwohl sind sie im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu berücksichtigen und können in Verbindung mit anderen Belegen zur Rechtsfindung beitragen (Urteile des BVGer B-4552/2020 E. 2.12, "E\*trade [fig.]/e trader [fig.]; B-3294/2013 E. 5.2, "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]").

**5.1** Die eidesstattliche Versicherung vom 26. November 2020 (Beilage 1) bezieht sich auf die in der Schweiz in den Jahren 2017 bis 2019 erzielten Umsätze mit Möbeln, Spiegeln und Bilderrahmen, die angeblich mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet waren. In Verbindung mit anderen Dokumenten kann dieser Beleg unter Umständen in der Gesamtwürdigung berücksichtigt werden (vgl. nachfolgende E. 6 ff.).

**5.2** Die eidesstattliche Versicherung vom 28. April 2020 (Beilage 7) bezieht sich auf die in Deutschland in den Jahren 2018 und 2019 erzielten Umsätze mit Möbeln, Spiegeln und Bilderrahmen, die angeblich mit der deutschen Wortmarke Nr. DE 30758343 "SET ONE by Musterring" gekennzeichnet waren.

Abgesehen davon, dass es vorliegend an einer für die Anwendbarkeit des Übereinkommens CH/D erforderlichen Doppeleintragung mangelt (vgl. E. 2.5), hat es die Beschwerdeführerin versäumt, die in der eidesstattlichen Versicherung vom 28. April 2020 bestätigten Umsätze mit ergänzenden Beweismitteln zum Gebrauch in Deutschland zu dokumentieren (vgl. E. 5).

Somit ist es ihr nicht gelungen, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in Deutschland glaubhaft zu machen.

## **6.**

Fraglich ist, ob die zusätzlich von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege (Nr. 2 – 6, 8 – 9 sowie B3 – B4) für ein Glaubhaftmachen des rechterhaltenen Gebrauchs in der Schweiz genügen.

**6.1** Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege Nr. 2 bis 6, 8 und 9 sind mit folgender Marke versehen:



Dieses Zeichen unterscheidet sich durch das zusätzliche Worтеlement "by Musterring" sowie durch die grafische Gestaltung von der Widerspruchsmarke. Die Grafik zeichnet sich durch das in roter, grosser Schrift gehaltene Wort "set" aus, gefolgt vom in weisser und deutlich kleinerer Schrift gehaltenen Wort "one", das in die obere Hälfte eines schwarzen Quadrats eingefügt wurde. Das zusätzliche Worтеlement "by Musterring" schliesst sich unten an die vorgenannten Worтеlemente an.

**6.2** Nach Ansicht der Vorinstanz gehen die genannten Hinzufügungen nicht über grafisches Beiwerk hinaus und hinderten deshalb den rechtserhaltenen Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht, da die Marke "SET ONE", verstanden als "Set eins" respektive "Paar einzigartig", immer noch als prägender Bestandteil wahrgenommen werde.

Die Beschwerdeführerin argumentiert, die Widerspruchsmarke sei als Wortmarke eingetragen, womit Form und Schriftart der Marke beliebig gewählt werden könnten. Die hintereinander angeordneten Wörter "set" und "one" stünden eindeutig im Vordergrund. Der Zusatz "by Musterring" sei so zu interpretieren, dass die mit "set one" gekennzeichneten Waren von Musterring stammten.

Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, der Zeichenbestandteil "one" werde gegenüber den anderen Zeichenbestandteilen optisch separiert, weil er vor einem dunklen, quadratischen Hintergrund abgebildet werde. Dadurch werde das in grossen Lettern dargestellte Worтеlement "set" vom Betrachter stärker mit Bezug auf die Zeichenbestandteile "by Musterring", somit im Sinne von "(Möbel-)Garnitur von Musterring, Nr. 1", wahrgenommen. Zusammen mit dem prägenden Worтеlement "Musterring" entstehe ein eigenständiger Gesamteindruck des abgebildeten Zeichens. Dieser weiche vom Gesamteindruck der Widerspruchsmarke in erheblichem Mass

ab und werde vom Schutz der Widerspruchsmarke somit nicht mehr getragen.

**6.3** Die in den Gebrauchsbelegen aufgeführte Wort-/Bildmarke wird aufgrund seiner grafischen Ausgestaltung vom Worтеlement "set" geprägt: Einerseits ist es in Rot und damit in einer auffälligeren Farbe als die übrigen Worтеlemente (weiss und schwarz) gehalten. Andererseits ist es in einer deutlich grösseren Schriftgrösse sowie fett geschrieben. Das auch von der Widerspruchsmarke verwendete Element "one" nimmt die obere Hälfte eines schwarzen Quadrats ein, das dieselbe Höhe wie der Schlussbuchstabe "t" von "set" aufweist. Durch dessen Einfügung in das relativ grosse schwarze Quadrat und die Verwendung einer kleineren Schrift in einer deutlich weniger prägnanten Farbe wird "one" nicht mehr als zweiter Bestandteil der Wortkombination "set one" wahrgenommen. Es erscheint vielmehr als Bestandteil eines Zeichens, das aus dem den Gesamteindruck bestimmenden Worтеlement "set", einem schwarzen Quadrat mit der weissen Inschrift "one" sowie dem auf den Hersteller oder Designer der beanspruchten Waren hinweisenden Zusatz "by Musterring" (vgl. E. 2.5) besteht. Da somit ein Teil der Widerspruchsmarke im Gesamteindruck der verwendeten Wort-/Bildmarke "set one by Musterring" zwar nicht gerade verschwindet, aber doch deutlich in den Hintergrund tritt, wird die Widerspruchsmarke nicht mehr als prägender Bestandteil dieser Wort-/Bildmarke wahrgenommen.

Entgegen der Auffassung der Vorinstanz vermag die Beschwerdeführerin den Markengebrauch mit der konkret verwendeten Markendarstellung nicht glaubhaft zu machen.

**6.4** Abgesehen davon ist es nicht möglich, aufgrund der Belege Rückschlüsse auf einen ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke zu ziehen: Die Preis- und Typenliste (Beilage 2) enthält unverbindliche Preisempfehlungen für verschiedene Tischmodelle in SFR, gültig ab 1. Juni 2018. Die mit der Domain [www.lipo.ch](http://www.lipo.ch) und Kalenderwochen ("KW 17/17", "KW 21/19" und "KW 49/18") versehenen LIPO-Werbeprospekte (Beilagen 3-5) preisen zusätzlich Wohnwände, einen Salontisch sowie ein Sideboard mit dem Zeichen "set one by Musterring" an. Diese Gebrauchsbelege weisen, im Gegensatz zu den Typenschildern und Etiketten mit der Marke "set one by Musterring" (Beilagen 6 und 9) und den Verkaufsunterlagen für "Polster" und "Tacoma-Dielen" (Beilage 8), immerhin auf einen Verkauf in der Schweiz im relevanten Gebrauchszeitraum hin. Sie vermögen indessen keine Rückschlüsse auf die mit den angepriesenen Möbeln in der Schweiz

generierten Umsätze respektive auf die Anzahl der verkauften Produkte mit der Wort-/Bildmarke "set one by Musterring" zu ziehen.

Auch die im Beschwerdeverfahren eingereichten Dokumente dokumentieren weder isoliert noch in Verbindung mit den übrigen Gebrauchsbelegen einen ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz: Der Auszug aus der Website [www.lipo.ch](http://www.lipo.ch) enthält eine Auflistung von LIPO-Filialen in der Schweiz (Beilage B3); er ist mit 14. Juli 2021 datiert und liegt daher ausserhalb des relevanten Gebrauchszeitraums (vgl. Urteil des BVGer B-6557/2017 E. 5.5 "Salvador Dali/Salvador Dali [fig.]). Im Übrigen belegt er nur, dass das Möbelhaus LIPO schweizweit über Filialen verfügt.

Schliesslich wurde der Lizenzvertrag zwischen der Musterring Trading GmbH & Co. KG und LIPO Einrichtungsmärkte (Beilage B4) zwar am 28. Oktober 2016/28. November 2016 und damit im relevanten Zeitraum abgeschlossen. Wie die Beschwerdegegnerin jedoch zu Recht geltend macht, bezieht sich der Vertrag gemäss dessen §1 nur auf die deutschen Marken Nr. 30758343 und 30727841 sowie auf zukünftige Marken; die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits eingetragene Widerspruchsmarke wurde nicht aufgeführt. Rückschlüsse auf einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke sind somit auch nicht gestützt auf den eingereichten Lizenzvertrag möglich.

## 7.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin anhand der eingereichten Belege nicht gelungen ist, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum glaubhaft zu machen.

Demnach erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

## 8.

**8.1** Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Verfahrenskosten sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht

ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxismässig ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festgesetzt und dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'500.– entnommen.

**8.2** Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, bei Fehlen einer solchen, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat keine Kostennote eingereicht. Für das vorliegende Beschwerdeverfahren erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'000.– (inkl. MWST) angemessen.

## **9.**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden dem in der gleichen Höhe geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

**3.**

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'000.– für das Beschwerdeverfahren zu entrichten.

**4.**

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Martin Kayser

Kathrin Bigler Schoch

Versand: 21. September 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beschwerdeantwortbeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 101148; Einschreiben; Vorakten zurück)