



Urteil vom 14. Juni 2022

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Martin Kayser,
Gerichtsschreiberin Katharina Niederberger.

Parteien

ALLERGAN HOLDINGS France SAS,
12 Place de la Défense, FR-92400 Courbevoie,
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG,
Kreuzbühlstrasse 8, 8008 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERSHIP)
PARSEGHIAN & PARTNERS,
Corniche El-Mazraa, Main Road,
Lebanon & Gulf Bank Building, 4 Floor, LB-Beirut,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 15546
IR 810'018 JUVEDERM / CH 701'681 JUVEDERM.

Sachverhalt:**A.**

Die DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS, domiziliert in Beirut, Libanon (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) hinterlegte am 24. Oktober 2016 unter Beanspruchung einer norwegischen Priorität vom 22. April 2016 die Wortmarke Nr. 701'681 "JUVEDERM". Diese Marke wurde am 1. Mai 2017 in Swissreg veröffentlicht und ist für folgende Waren der Klasse 3 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (SR 232.112.9) eingetragen:

Klasse 3:

Bleichmittel und andere Stoffe zum Wäschewaschen; Reinigungs-, Polier-, Scheuer- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Kosmetika, Haarwässer; Zahnputzmittel; Kosmetika für den professionellen Gebrauch und für den Gebrauch durch den Endverbraucher; kosmetische Cremes, Emulsionen, Lotionen, Flüssigkeiten, Lösungen, Milche, Gele und Öle für die Haut (Gesicht, Körper, Hände, Füße und Hals), Öle für kosmetische Zwecke; Kosmetik-Kits; kosmetische Mittel und Zubereitungen für die Hautpflege; kosmetische Masken; Kosmetika, kosmetische Mittel für Schlankheitszwecke; Kosmetika für Peeling, kosmetische Peelings; Kosmetika zur Glättung der Haut; Kosmetika zur Haarkonditionierung und Pflege der Haare und Kopfhaut; kosmetische Sonnenschutzmittel und Zubereitungen (Emulsionen, Lotionen, Milch, Gele, Öle, Flüssigkeiten); kosmetische Präparate zur Hautaufhellung, Hautaufhellungscremes; Bleichmittel (Entfärbungsmittel) für kosmetische Zwecke; Kosmetika zur Aufhellung der Haut; Kosmetika zur Perfektionierung des Teint; Anti-Falten-Kosmetika, Hautverjüngungskosmetika, Hautaufhellungskosmetika; kosmetische Mittel zur Hautbefeuchtung; Kosmetika zur Stärkung der Haut; ätherische Öle und aromatische Auszüge; Reinigungs- und Duftstoffzubereitungen mit ätherischen Ölen oder aromatischen Auszügen.

B.

Gegen diese Eintragung erhob die in Frankreich domizilierte ALLERGAN HOLDINGS France SAS (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 9. Juni 2017 gestützt auf ihre internationale Registrierung Nr. 810'018 "JUVEDERM" Widerspruch und beantragte den vollständigen Widerruf der Marke Nr. 701'681 "JUVEDERM". Die Widerspruchsmarke wurde am 23. Mai 2003 mit Basiseintragung in Frankreich hinterlegt und ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5:

Substances biocompatibles à usage médical destinées au comblement de la ride.

Klasse 10:

Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, implants dermiques, peau artificielle à usage chirurgical, prothèses.

Als Widerspruchsgrund machte die Beschwerdeführerin eine erhebliche Verwechslungsgefahr geltend.

C.

Mit Widerspruchsantwort vom 2. Januar 2018 erhob die Beschwerdegegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs. Sie beantragte, den Widerspruch in vollem Umfang abzuweisen und die angefochtene Marke in der eingetragenen Form aufrechtzuerhalten. In der Sache bestritt sie namentlich das Bestehen einer Verwechslungsgefahr.

D.

Mit Widerspruchsreplik vom 12. März 2018 machte die Beschwerdeführerin den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren der Klassen 5 und 10 geltend und reichte entsprechende Gebrauchsbelege ein.

E.

In ihrer Widerspruchsduplik vom 17. September 2018 bestritt die Beschwerdegegnerin den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren der Klasse 10. Soweit darüber hinausgehend könne diese Frage offenbleiben, weil zwischen den Waren der im Streit liegenden Marken ohnehin keine Warengleichartigkeit bestehe.

F.

Am 10. Juli 2019 bestätigte der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin seine Mandatsniederlegung schriftlich.

G.

Nach Abschluss des Schriftenwechsels reichte die Beschwerdeführerin am 12. Februar 2020 unaufgefordert weitere Gebrauchsbelege ein.

H.

Mit Widerspruchsentscheid vom 11. November 2020 wies die Vorinstanz den Widerspruch mangels rechtserhaltenden Gebrauchs vollumfänglich ab. Dieser Entscheid wurde der Beschwerdeführerin schriftlich und der Beschwerdegegnerin am 17. November 2020 durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

I.

Gegen diesen Widerspruchsentscheid erhob die Beschwerdeführerin am 11. Dezember 2020 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die

Beschwerdeführerin beantragt, der Entscheid der Vorinstanz vom 11. November 2020 sei aufzuheben und die Markgenregistrierung Nr. 701'681 "JUVEDERM" in vollem Umfang zu widerrufen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Aufgrund pandemiebedingter Erschwernisse ersuchte die Beschwerdeführerin um Ansetzung einer Nachfrist, um weitere Beweismittel beschaffen zu können. In der Sache wendet sie sich im Wesentlichen gegen die Auffassung der Vorinstanz, wonach im Referenzzeitraum kein ernsthafter Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft dargelegt worden sei.

J.

Mit Zwischenverfügung vom 15. Dezember 2020 wurde die in Beirut domizilierte Beschwerdegegnerin unter Hinweis auf die Säumnisfolgen auf dem diplomatischen Weg aufgefordert, eine gültige Zustelladresse in der Schweiz zu bezeichnen. Am 28. Januar 2021 erklärte die Schweizerische Botschaft in Beirut, die Zwischenverfügung vom 15. Dezember 2020 habe sich als unzustellbar erwiesen.

K.

Am 29. Januar 2021 und am 1. Februar 2021 liess die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht innert erstreckter Frist die in Aussicht gestellten Beweismittel zukommen.

L.

Mit Verfügung vom 10. Februar 2021 stellte die Instruktionsrichterin fest, dass die Beschwerdegegnerin innert der ihr angesetzten Frist kein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnet habe, weshalb ihr künftige Anordnungen und Entscheide durch Publikation im Bundesblatt eröffnet würden. Das Dispositiv dieser Verfügung wurde mit Datum vom 18. Februar 2021 im Bundesblatt veröffentlicht.

M.

Am 12. April 2021 reichte die Vorinstanz ihre Vernehmlassung samt Vorakten ein. Die Vorinstanz beantragt die kostenfällige Abweisung der Beschwerde vom 11. Dezember 2020. Zur Begründung führt sie an, im Zeitpunkt der Prüfung hätten ihr keine hinreichenden Belege für einen rechterhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke vorgelegen. Auch die im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht neu eingereichten Belege seien hierfür ungenügend.

N.

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit sie entscheidenderheblich sind, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

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

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist als Verfügungsadressatin besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung. Damit ist sie zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 Bst. a–c des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist sowie unter Einhaltung der erforderlichen Formvorschriften eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 VwVG).

1.2 In diesem Beschwerdeverfahren ist einzig die Frage nach dem rechts-erhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke strittig. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hat die Vorinstanz in keinem Verfahrensstadium geprüft. Sie hätte diese Rechtsfrage gegebenenfalls auf dem Weg der Rückweisung zu beantworten, wenn sich die Beschwerde als begründet erweisen sollte (Urteile des BVerG B-6505/2017 vom 21. Oktober 2019 E. 2.1 "Puma/MG Puma"; B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 2 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.>"; B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 1.2 "Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.]").

1.3 Die Anträge der Beschwerdeführerin gehen im Hauptbegehren über diesen Streitgegenstand hinaus. Auf die Beschwerde ist daher nur insoweit einzutreten, als ihr Hauptbegehren sinngemäss auch eine Rückweisung an die Vorinstanz zwecks Prüfung der Verwechslungsgefahr miteinschliesst.

2.

2.1 Eine Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. (Art. 11 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Hat der Inhaber 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, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

2.2 Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend gemacht werden, da die Einrede sonst verwirkt. (Art. 22 Abs. 3 der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, an dem die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Marke geltend macht. Die Berechnung dieses Zeitraums richtet sich nach Art. 2 MSchV (Urteile des BVGer B-6505/2017 vom 21. Oktober 2019 E. 4.1 "Puma/MG Puma"; B-5129/2016 vom 12. Juli 2017 E. 3.2 "CHROM-OPTICS/CHROM-OPTICS"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 "Life"; je mit Hinweisen).

2.3 Die Widersprechende muss den Gebrauch ihrer Marke in der Schweiz im relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern lediglich glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen bedeutet, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht, auch wenn die entscheidende Behörde noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie tatsächlich nicht vorhanden sein könnten (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Uhrenarmband [3D]"; 125 III 368 E. 4; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, N. 22 zu Art. 32 MSchG). Als mögliche Belege für das Glaubhaftmachen des Gebrauchs dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) oder Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können. Undatierte Belege können aber unter Umständen

in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (Urteile des BVGer B-6222/2019 vom 17. Juni 2020 E. 2.4 "Crunch/Tiffany Crunch n Cream"; B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 "EXIT [fig.]/EXIT ONE"; je mit Hinweisen).

2.4 Der rechtserhaltende Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen ist, oder in einer hiervon nur unwesentlich abweichenden Form, markenmässig, ernsthaft und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfolgen (Urteil des BVGer B-6222/2019 vom 17. Juni 2020 E. 2.5 "Crunch/Tiffany Crunch n Cream", mit Hinweisen; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 1370). Nur bezüglich derjenigen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke tatsächlich gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für den Nichtgebrauch bestehen), treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs ein (Urteil des BVGer B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 2.5 "Facebook/Stressbook"). Kein ernsthafter Markengebrauch ist etwa die bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markenbenutzung für Produkte des Massenkonsums (Urteile des BVGer B-4552/2020 vom 7. Juli 2021 E. 2.4 "E*trade [fig.]/e trader [fig.>"; B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.9 "Heidiland/Heidi-Alpen").

2.5 Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Gemäss ständiger Rechtsprechung gilt als stellvertretender Gebrauch etwa die Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer (BGE 107 II 356 E. 1c "La San Marco"; Urteile des BVGer B-4552/2020 vom 7. Juli 2021 E. 2.6 "E*trade [fig.]/e trader [fig.>"; B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.6 "Egatrol/Egaltrol"; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 11 MSchG N. 104).

2.6 Unter Würdigung dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob die Internationale Registrierung Nr. 810'018 "JUVEDERM" für die eingetragenen Waren der Klasse 5 und 10 rechtserhaltend gebraucht worden ist.

3.

3.1 Die Beschwerdegegnerin reichte am 2. Januar 2018 ihre Widerspruchsantwort ein, in welcher sie gestützt auf Art. 32 MSchG einrede-weise den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke form- und fristgerecht behauptete. Die Gebrauchsschonfrist war zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen (Art. 22 Abs. 3 MSchV). Nach Massgabe von Art. 2 MSchV in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 MSchG dauert die Referenzperiode für den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke folglich vom 2. Januar 2013 bis zum 2. Januar 2018.

3.2 Die Beschwerdeführerin legte im vorinstanzlichen Widerspruchsverfahren folgende Gebrauchsbelege ins Recht:

- 12 Rechnungen der Allergan AG an unterschiedliche Abnehmer in der Schweiz für den Zeitraum vom 6. Januar 2014 bis 12. November 2017 (Widerspruchsreplik, Beilagen 1–12)
- Hands-on Training-Kalender 2015 H2 für die Schweiz (Widerspruchsreplik, Beilage 13 und Vernehmlassungsbeilage 15/A)
- Kurzfachinformationen aus dem Jahr 2015 zu JUVEDERM® Produkten (Vernehmlassungsbeilage 15/A)
- Broschüre Produktinformationen zu Juvederm-Produkten vom Oktober 2013 (Vernehmlassungsbeilage 15/B)
- Produktkatalog für das Jahr 2017 samt Abbildungen der Verpackungen für Österreich 2016 (Vernehmlassungsbeilage 15/C)
- Advertorials, u.a. in den Zeitschriften "Brigitte" und "Gala" aus den Jahren 2014–2015, welche sich an ein breites Publikum richten sowie Werbeanzeigen für Deutschland 2015–2017 (Vernehmlassungsbeilage 15/D)
- Produktkatalog 2016 für die Schweiz (Vernehmlassungsbeilage 15/E)
- Beratungsbroschüre 2014 für die Schweiz (Vernehmlassungsbeilage 15/F)
- Witness Statement of the President of Allergan Holdings France SAS before the Cancellation Division of the European Union Intellectual Property Office vom 2. Mai 2016 betreffend europäische Juvederm-Marken (Vernehmlassungsbeilage 15/G)
- Witness Statement of the Vice President of Allergan Inc. (USA), betreffend Konzernstruktur und Markeninhaberschaft (Vernehmlassungsbeilage 15/H).

3.3 Im Beschwerdeverfahren reichte die Beschwerdeführerin weitere Gebrauchsbelege ein:

- Urteil des Cour d'Appel de Versailles vom 29. September 2020 (Nr. 19/01666 / Beschwerdebeilage 2)
- Übersetzung des Urteils des Oslo District Court vom 29. November 2019 (Nr. 19-064104TVI-OTIR/07 – nicht beglaubigte Übersetzung / Beschwerdebeilage 3)
- Affidavits von Francis Michel Lemoine, Präsident der Allergan Holdings France SAS vom 28. Januar 2021 mit Konvoluten (Beschwerdebeilage 6)
 - "Exhibit FML-00": Erklärung zum Gebrauch der Marke "JUVEDERM" in der Schweiz, Deutschland und Österreich mit Zustimmung des Inhabers seit 2011
 - "Exhibit FML-01": EC Design-Examination Certificates issued by DEKRA Certification B.V. (European Directive 93/42/EEC)
 - "Exhibit FML-02": Auswahl an 30 Rechnungen der Allergan AG (Schweiz) an unterschiedliche Abnehmer in der Schweiz für den Zeitraum 2012 bis und mit 2017
 - "Exhibit FML-03": Auswahl an Rechnungen der Pharm-Allergan GmbH an Abnehmer in Deutschland für den Zeitraum 2012–2017
 - "Exhibit FML-04": Ausdrücke von 14 Homepages von Kliniken und/oder Praktikern in der Schweiz, welche JUVEDERM-Produkte samt Anwendungen anbieten (nicht datiert bzw. 2021)
 - "Exhibit FML-05": Auswahl an Homepages (Screenshots) von Kliniken und/oder Praktikern in Deutschland, welche JUVEDERM-Produkte samt Anwendungen anbieten (nicht datiert)
 - "Exhibit FML-06": Produktinformation für "Juvéderm ULTRA 2" in diversen Sprachen vom 9. September 2019
- Mitteilung Swissmedic vom 14. Januar 2015 (Beschwerdebeilage 7).

4.

4.1 Zwischen der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin ist zunächst strittig, ob von einem stellvertretenden Gebrauch mit Zustimmung der Markeninhaberin (Art. 11 Abs. 3 MSchG) ausgegangen werden kann.

4.1.1 Die Vorinstanz macht geltend, aus den eingereichten Gebrauchsbelegen gehe kein Bezug zwischen der schweizerischen Allergan AG und der Markeninhaberin Allergan Holdings France SAS hervor. Die Affidavits der Beschwerdeführerin seien erst nachträglich erstellt worden und stellten reine Parteibehauptungen ohne Beweiswert dar. Die Beschwerdeführerin habe auch durch weitere Beweismittel nicht aufzeigen können, dass ein allfälliger Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz durch die Allergan AG mit vorgängiger Zustimmung der Widersprechenden erfolgt sei.

4.1.2 Die Beschwerdeführerin führt an, es genüge bereits die Zugehörigkeit einer Gesellschaft zum gleichen Konzern, um die erforderliche Kontrollmöglichkeit als Grundvoraussetzung für einen stellvertretenden Gebrauch mit Zustimmung des Markeninhabers zu begründen.

4.2 Aus den eingereichten Affidavits geht hervor, dass diese anlässlich des Beschwerdeverfahrens abgegeben worden sind. Der Präsident der Allergan Holdings France SAS bezeugt in seiner Erklärungsabgabe vom 28. Januar 2021, dass der Inhalt der Wahrheit entspreche und richtig sei. Die Benutzung der Juvederm-Marken durch die Konzerngesellschaften Allergan AG (Schweiz), Pharm-Allergan GmbH (Österreich) und Allergan GmbH (Deutschland) erfolge seit mindestens 2011 mit Zustimmung der Markeninhaberin (Beschwerdebeilage 6, FML-00 Ziff. 6–7).

4.3 Die Vorinstanz erkannte zutreffend, dass die in Frankreich bezeugten Affidavits erst nach Ablauf der massgeblichen Referenzperiode abgegeben worden sind. Der Notar bezeugte zudem ausschliesslich die Erklärungsabgabe und es blieb ungeprüft, ob die in den Affidavits beschriebenen Tatsachen der Wahrheit entsprechen. Den Urkunden kommt für die Frage des stellvertretenden Gebrauchs daher von vornherein keine verstärkte Beweiskraft im Sinne von Art. 9 Abs. 1 ZGB zu (vgl. Urteile des BGer 6B_1176/2017 vom 18. Januar 2018 E. 2.2.4; 5A_508/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.2). Ob die in den Affidavits enthaltenen Parteierklärungen materiell richtig sind, ist daher im Rahmen der freien Beweiswürdigung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden (CHRISTIAN EICHENBERGER, Schriftliche Zeugenaussagen, in: Jusletter, 28. Februar 2011, Rz. 29; vgl. Urteil des BVGer B-4552/2020 vom 7. Juli 2021 E. 2.12 und E. 4.1 "E*trade [fig.]/e trader [fig.]").

4.4 Die Tatsache, dass die Inhaberin der IR-Marke Nr. 810'018 in FML-02 (Ziffer 10), handelnd durch deren Präsidenten, auf 30 Rechnungen der Allergan AG (Schweiz) aus den Jahren 2012–2017 Bezug nimmt und diese

selber einreicht, liefert einen Hinweis darauf, dass sie dieser Benutzung zumindest konkludent zugestimmt hat. Denn es erscheint unwahrscheinlich, dass die Allergan AG (Schweiz) – und darüber hinaus auch die Pharm-Allergan GmbH (Österreich) sowie die Allergan GmbH (Deutschland [FML-03]) – gegen ihr eigenes Interesse gehandelt und der Beschwerdeführerin die entsprechenden Beweismittel überlassen hätten, wenn die Marke jahrelang in markenrechtsverletzender Weise benutzt worden wäre. Aus diesen Gebrauchsnachweisen geht ferner hervor, dass die E-Mailadresse der Allergan AG (Schweiz) mindestens seit 2014 unter der Domain der Allergan-Unternehmensgruppe (@allergan.com) angelegt ist, welcher auch die Beschwerdeführerin angehört. Der Fremdbenutzungswille der Allergan AG (Schweiz) zeigt sich sodann darin, dass sie im massgeblichen Zeitraum die Widerspruchsmarke zusammen mit dem Logo der Beschwerdeführerin und zahlreichen weiteren Unternehmen der weltweit tätigen Allergan-Unternehmensgruppe verwendet (FML-02, FML-04, FML-06, Vernehmlassungsbeilagen 7/1–12 und 15/E–F; zum Firmenlogo: Urteil des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 5.3 "Koala/Koala's March").

4.5 Die Kurzfachinformationen aus dem Jahr 2015 zu den verschreibungspflichtigen JUVEDERM-Produkten und die Broschüre Produktinformationen vom Oktober 2013 (Vernehmlassungsbeilagen 15/A und 15/B) zeigen ebenfalls einen direkten Bezug zur Unternehmensgruppe auf und verweisen auf die Allergan AG als direkte Ansprechpartnerin für den schweizerischen Markt.

4.6 Diese Belege lassen in ihrer Kombination auf einen wirtschaftlichen Bezug der Allergan AG (Schweiz) zur Allergan-Unternehmensgruppe und innerhalb dieser auf eine Vermittler- und Vertriebsfunktion schliessen (vgl. E. 2.5). Dass die Zustimmung für einen stellvertretenden Gebrauch zunächst stillschweigend erteilt worden ist, schadet gemäss ständiger Rechtsprechung und Lehre nicht (Urteile des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 3.10 "Koala/Koala's March"; MARBACH, a.a.O., Rz. 1398).

4.7 Unter Würdigung dieser Umstände kann sich die Beschwerdeführerin die Benutzung der IR-Marke "JUVEDERM" durch die schweizerische Allergan AG als eigenen Gebrauch im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG anrechnen lassen.

5.

5.1 Nachfolgend ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin die in der Klasse 5 eingetragenen biokompatiblen Substanzen für medizinische Zwecke, die zum Auffüllen von Falten bestimmt sind, rechtserhaltend gebraucht hat.

5.1.1 Der im vorinstanzlichen Verfahren ausgewiesene Verkauf von mit "JUVEDERM" gekennzeichneten Waren der Klasse 5 beträgt für die Jahre 2013 bis Ende 2017 über 500 Verkaufseinheiten in einem Gesamtbetrag, der Fr. (...)– übersteigt (Vernehmlassungsbeilagen 7/1–12). Im Beschwerdeverfahren reichte die Beschwerdeführerin als Bestandteil des Affidavits FML-02 für den Zeitraum vom 3. Januar 2012 bis zum 29. Dezember 2017 insgesamt 30 zusätzliche Rechnungen der Allergan AG ein. Davon fallen 20 Rechnungen mit einer Liefermenge von insgesamt über 3'000 Verkaufseinheiten in den hier massgeblichen Zeitraum. Keine Juvederm-Produkte weist die Rechnung Nr. 24 aus, weswegen dieser Gebrauchsbeleg nicht berücksichtigt werden kann.

5.1.2 Die Marke "JUVEDERM" wird in diesen Rechnungsbelegen in einer vom Registereintrag abweichenden Form verwendet. Aus den Belegen geht hervor, dass die Widerspruchsmarke unter Kombinationen wie "JUVEDERM Ultra" 2–4, "JUVEDERM Voluma", "JUVEDERM Ultra Smile TSK", "JUVEDERM Volbella", "JUVEDERM Volift", "JUVEDERM Hydrate" und "JUVEDERM Volift Retouch" angeboten wird.

Diese Zusätze legen zunächst eine Markenserie unter dem Stammbestandteil "JUVEDERM" nahe. Sie versprechen sodann eine besonders hohe Wirkung, viel Volumen beziehungsweise Hautfeuchtigkeit nach einer Faltenunterspritzung oder ein aussergewöhnliches Lächeln. Damit beziehen sich auf die Eigenschaften der Waren und sind in ihrem Charakter beschreibend und/oder anpreisend. Die Hinzufügung dieser beschreibenden und/oder anpreisenden Zusätze verändern die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "JUVEDERM" allerdings nicht entscheidend. Insoweit die Wortmarke "JUVEDERM" also nicht in Alleinstellung benutzt wird, erkennen die Abnehmer diese auch in Verbindung mit den Zusätzen und fassen sie als mit der eingetragenen Marke übereinstimmend auf (vgl. Urteil des BVGer B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 5.2 "Heidiland/Heidi-Alpen"; RKGE in sic! 2004 420, 421, Sopinae [fig.]/Sobranie"; BERNARD VOLKEN, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzge-

gesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 11 MSchG N. 104). Im Ergebnis ist daher von Gebrauchshandlungen in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form auszugehen (Art. 11 Abs. 2 MSchG).

5.1.3 Als Augenscheinobjekte hat die Beschwerdeführerin verschiedene Abbildungen von Produktverpackungen eingereicht, auf welchen die Widerspruchsmarke durch die Hinzufügung eines *accent aigu* (Juvéderm) von ihrer eingetragenen Form teilweise abweicht (Vernehmlassungsbeilage 7 und 15/E–F). Diese Abweichung ist aber nur unwesentlich, weswegen auch in diesem Fall das abgebildete Zeichen im Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt wird (vgl. E. 2.4).

5.1.4 Der Beleg Nr. 15/A enthält einen "Hands-on-Training Kalender 2015 H2 für die Schweiz", mit welchem Ärztinnen und Ärzte für die Teilnahme an acht Workshops angesprochen werden. Die angebotenen Workshops finden in der Schweiz statt und vermitteln Injektionstechniken zum Volumenaufbau und zur Faltenunterspritzung unter Anwendung von Juvederm-Produkten. Organisiert und durchgeführt werden diese Veranstaltungen durch die schweizerische Allergan AG. Der eingereichte Produktkatalog 2016 (Vernehmlassungsbeilage 15/E) und die Beratungsbroschüre 2014 (Vernehmlassungsbeilage 15/F) betreffen ebenfalls den Markt Schweiz und enthalten die Kontaktdaten der Allergan AG. Diese Gebrauchsbelege erweisen sich als geeignet, einen Markengebrauch für die in der Klasse 5 eingetragenen Waren zu belegen.

5.1.5 In Bezug auf die Mitteilung der Swissmedic (Abteilung Medizinprodukte) vom 14. Januar 2015 zu den in den Verkehr gebrachten Juvederm-Produktfälschungen wendet die Vorinstanz zu Recht ein, dass daraus kein Bezug zur Markeninhaberin beziehungsweise zur Allergan AG hervorgehe (Beschwerdebeilage 7). Dieser Gebrauchsbeleg wird folglich nicht berücksichtigt.

5.1.6 Weil nach ständiger Rechtsprechung für die Annahme eines ernsthaften Gebrauchs bereits eine minimale Marktbearbeitung in verhältnismässig geringem Umfang ausreicht, erfüllen die erwähnten Gebrauchsbelege die quantitativen Anforderungen in jeder Hinsicht. Die Gebrauchsbelege legen zudem nahe, dass das Angebot auf Dauer ausgelegt ist und die Beschwerdeführerin der ausgelösten Nachfrage nachkommt (vgl. Urteil des BVGer B-6505/2017 vom 21. Oktober 2019 E. 6.2 "Puma [fig.]/MG PUMA, mit Hinweisen). Damit gelingt es der Beschwerdeführerin, für die eingetragenen *Substances biocompatibles à usage médical destinées au*

comblement de la ride der Klasse 5 einen rechtserhaltenden Gebrauch in der Schweiz glaubhaft zu machen.

5.1.7 Angesichts dieses Ergebnisses kann die Streitfrage offenbleiben, ob das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 (in Kraft getreten am 16. August 1894, vollständige Aufhebung per 31. Mai 2022 [AS 2022 156]; SR 0.232.149.136) in diesem Beschwerdeverfahren anwendbar ist (zum Ganzen: BVGE 2021 IV/2, E. 6.1 ff.).

5.2 Zwischen der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin ist ferner strittig, ob für die in der Klasse 10 eingetragenen *Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, implants dermiques, peau artificielle à usage chirurgical, prothèses* ein rechtserhaltender Gebrauch glaubhaft gemacht worden ist.

5.2.1 Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, es lägen keine Belege für einen ernsthaften Gebrauch der in Klasse 10 eingetragenen Waren vor. Für die Applikation von Hautfüllern sei zwar eine Spritze notwendig. Es sei aber nicht aufgezeigt worden, dass das Zeichen für selbständig kommerzialisierte Waren der Klasse 10 verwendet werde (Verfügung, Rz. 12).

5.2.2 Die Beschwerdeführerin wendet ein, sie habe in zahlreichen Ländern erfolgreich argumentiert, dass ihre Produkte Verwendung in den Klassen 5 und 10 fänden. Bei den eingetragenen Waren handle es sich um ein zusammengesetztes Erzeugnis, welches aus einem Hyaluronsäure-Gel bestehe und in vorgefüllten Spritzen zusammen mit den für die Injektion zu verwendenden sterilen Nadeln geliefert werde. Die Beschwerdeführerin verweist auf zwei im Ausland ergangene Gerichtsurteile, in welchen die gleiche Rechtsfrage zu entscheiden war (Urteil des *Cour d'Appel de Versailles* Nr. 19/01666 vom 29. September 2020 und Urteil des *Oslo District Court* Nr. 19-064104TVI-OTIR/07 vom 29. November 2019; Beschwerdebeilagen 2–3).

5.2.3 Wie die Vorinstanz zu Recht erwogen hat, präjudizieren diese zwei im Ausland ergangenen Entscheide die hier zu beurteilende Streitsache nicht. Sie können aber allenfalls im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung mitberücksichtigt werden, falls die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"). Die Grundlage für eine rechtsver-

gleichende Auslegung bildet hier die Nizza-Klassifikation. Frankreich, Norwegen und die Schweiz sind Vertragsstaaten dieses Abkommens. Dieses Klassifikationssystem gilt auch für Unionsmarken (Art. 33 Ziffer 1 der Verordnung [EU] 2017/1001 vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke). Die zwei von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Entscheide beziehen sich sodann auch auf eine gleichlautende Marke "Juvederm" mit gleichem oder ähnlichem Warenverzeichnis.

5.2.4 Der *Cour d'Appel de Versailles* erwog in seinem Urteil vom 29. September 2020, in welchem unter anderem auch die ernsthafte Benutzung der Marke zu prüfen war, für die eingetragenen Dermalimplantate der Klasse 10 das Folgende: "*Le produit est bien destiné à être implanté dans le derme, de sorte que sa nature d'implant dermique ne suerait être contestée.*" (Beschwerdebeilage 2, p. 17, para 8). Auch in einem Lösungsverfahren vor dem *Oslo District Court* war die Frage zu beurteilen, ob Dermalfüller unter die Warenkategorie "dermische Implantate" der Klasse 10 fallen. Das Gericht erwog, dass "*Juvederm, when injected into the body, can be characterized as Dermic Implants including visco-supplementary substances for medical use, designed to fill in wrinkles or increase volume.*" (Beschwerdebeilage 3, S. 9 [nicht beglaubigte Übersetzung]).

5.2.5 Diese Frage anders entschieden hat das Gericht der Europäischen Union (EuG) in der eng verwandten Rechtssache T-397/20 vom 6. Oktober 2021 (*Allergan Holdings France SAS vs. European Union Intellectual Property Office [EUIPO] and Dermavita Company S.a.r.l.*). Das Gericht bestätigte den einlässlich begründeten Entscheid der Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO; Rechtssache R 877/2019-4), wonach es sich bei den Waren, für welche die Marke benutzt wird, um injizierbare Dermalfüller der Klasse 5 und nicht um Dermalimplantate der Klasse 10 handle (Rn. 37 ff., 49 ff.). Implantate der Klasse 10 seien chirurgische Implantate, die aus künstlichen oder synthetischen Material beständen (Rn. 52). Die Injektion des Hyaluronsäure-Gels stelle aber weder einen chirurgischen Eingriff dar, noch könne sie diesem gleichgestellt werden (Rn. 56).

5.2.6 Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass es sich bei den Juvederm-Produkten um Hautfüller auf der Basis eines Hyaluron-Gels handelt, welche in vorgefüllten Spritzen samt steriler Nadel angeboten werden. Gemäss alphabetischem Verzeichnis der Nizza-Klassifikation gehören "injizierbare Hautfüllstoffe" ebenso wie "vorabgefüllte Spritzen für medizinische Zwecke" zur Klasse 5. Im Weiteren werden laut *General Remarks* der

WIPO Waren grundsätzlich erst dann nach ihrer Funktion und ihrem Verwendungszweck gleichzeitig in zwei Klassen eingereiht, wenn diese nicht mit Hilfe des Klassenverzeichnisses, der erläuternden Anmerkungen oder des alphabetischen Verzeichnisses eingereiht werden können (<<https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr>>, abgerufen am 30.5.2022). Das Argument der Beschwerdeführerin, es handle sich um ein zusammengesetztes Erzeugnis, welches in zwei Klassen einzuteilen sei, vermag deshalb nicht zu überzeugen, weil ihr Erzeugnis nach dem alphabetischen Verzeichnis aktuell eindeutig der Klasse 5 zugeordnet wird. Dass diese Produktkategorien im Anmeldezeitpunkt der Widerspruchsmarke in der 8. Ausgabe der Nizza-Klassifikation von 2002 noch nicht aufgeführt waren, fällt nicht entscheidend ins Gewicht. Denn nach überzeugender Begründung des Gerichts der Europäischen Union war der Unterschied zwischen pharmazeutischen Erzeugnissen und anderen Waren für medizinische Zwecke der Klasse 5 und den medizinischen Apparaten, Instrumenten und Artikeln der Klasse 10 bereits ab der 4. Ausgabe der Nizza-Klassifikation hinreichend klar festgeschrieben (vgl. Urteil des EuG T-397/20 vom 6. Oktober 2021, Rn. 41 f.). Bei den Hautfüllern handelt es sich schliesslich auch nicht um chirurgische Implantate im Sinne der Klasse 10. Bereits nach der im Eintragungszeitpunkt gültigen Nizza-Klassifikation waren darunter chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel und chirurgisches Nahtmaterial zu verstehen, unter welche die in Fertigspritzen abgefüllten Hautfüller klarerweise nicht fallen

5.3 Die Vorinstanz hat somit zutreffend festgestellt, dass eine selbstständige Kommerzialisierung der in Klasse 10 eingetragenen Waren *Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, implants dermiques, peau artificielle à usage chirurgical, prothèses* nicht aufgezeigt worden sei. Der angefochtene Entscheid ist damit hinsichtlich der in Klasse 10 eingetragenen Waren zu bestätigen. Die Beschwerdeführerin hat im Ergebnis aber einen rechtserhaltenden Gebrauch für die in Klasse 5 eingetragenen Waren *Substances biocompatibles à usage médical destinées au comblement de la ride* glaubhaft machen können, sodass der Widerspruchsentscheid (Ziffer 1) in diesem Umfang aufzuheben ist.

6.

6.1 Nach Art. 61 Abs. 1 VwVG entscheidet die Beschwerdeinstanz in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisun-

gen an die Vorinstanz zurück. Nach ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts rechtfertigt sich ein Rückweisungsentscheid vor allem dann, wenn weitere Tatsachen festgestellt werden müssen, ein umfassendes Beweisverfahren durchzuführen ist oder wenn die Vorinstanz keine materielle Prüfung vorgenommen hat (Urteile des BVGer B-4465/2006 vom 11. Juni 2013 E. 6, mit Hinweisen).

6.2 In der vorliegenden Streitsache hat die Vorinstanz keine materielle Prüfung der Verwechslungsgefahr durchgeführt. Da sich die Beschwerde mit Blick auf den rechtserhaltenden Gebrauch der in Klasse 5 eingetragenen Waren als teilweise begründet erweist, sind die Ziffern 1 und 3 der Verfügung vom 11. November 2020 aufzuheben und die Streitsache ist im Sinne der vorstehenden Erwägungen zur Prüfung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 61 Abs. 1 VwVG). Je nach Ausgang des Widerspruchsverfahrens hat die Vorinstanz die Kosten- und Entschädigungsfolgen allenfalls neu zu verlegen.

7.

7.1 Bei diesem Ausgang des Beschwerdeverfahrens werden die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig. Da beide Parteien ungefähr zur Hälfte obsiegen, sind die Kosten und Entschädigungen des Beschwerdeverfahrens beiden Seiten zu gleichen Teilen aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} 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). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen "Turbinenfuss [3D]"; Urteil des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 mit Hinweisen "We make ideas work"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren auszugehen.

7.3 Die Gerichtskosten sind demnach auf Fr. 4'500.– festzulegen und jeder Partei zur Hälfte aufzuerlegen.

7.4 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 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 Abs. 1 VGKE). Gemäss Art. 14 Abs. 2 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest.

7.5 Die Beschwerdeführerin hat vorliegend keine Kostennote eingereicht. Entsprechend wird die Parteientschädigung auf Grundlage der Akten bestimmt und unter Würdigung sämtlicher Umstände auf Fr. 3'000.– (inkl. MwSt.) festgesetzt. Obschon sich die Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren nicht mehr vernehmen liess, bleibt sie notwendige Gegenpartei im Sinne von Art. 6 VwVG und wird kostenpflichtig, soweit sie mit ihren im erstinstanzlichen Verfahren gestellten Anträgen unterliegt (vgl. BGE 128 II 90 E. 2b; Urteil des BGer 2C_527/2014 vom 25. März 2015 E. 2.3 f.). Ihr ist daher die Parteientschädigung der Beschwerdeführerin zur Hälfte, d.h. im Betrag von Fr. 1'500.– (inkl. MwSt.) aufzuerlegen. Der Beschwerdegegnerin sind demgegenüber Beschwerdeverfahren keine Parteikosten entstanden, weshalb eine hälftige Kostentragung durch die Beschwerdeführerin entfällt.

8.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**1.**

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist.

2.

Die Ziffern 1 und 3 der angefochtenen Verfügung vom 11. November 2020 werden aufgehoben.

3.

Im Sinne der Erwägungen wird die Sache soweit die Waren *Substances biocompatibles à usage médical destinées au comblement de la ride (Klasse 5)* betreffend zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr und zur Neuverlegung der Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

4.

Bezüglich der in der in Klasse 10 eingetragenen Waren *Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, implants dermiques, peau artificielle à usage chirurgical, prothèses* wird die vorinstanzliche Abweisung des Widerspruchs bestätigt.

5.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden beiden Parteien je zur Hälfte auferlegt. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– wird im Betrag von Fr. 2'250.– zur Bezahlung des Anteils der Beschwerdeführerin verwendet. Der Restbetrag von Fr. 2'250.– wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet. Der hälftige Betrag von Fr. Fr. 2'250.– ist von der Beschwerdegegnerin innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

6.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin reduzierte Parteikosten von Fr. 1'500.– (inkl. MwSt.) zu entrichten.

7.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz. Der Beschwerdegegnerin wird dieses Urteil durch Publikation des Dispositivs im Bundesblatt eröffnet.

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Katharina Niederberger