



Urteil vom 21. Oktober 2019

Besetzung

Richter Martin Kayser (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Julian Beriger.

Parteien

PUMA SE,
Puma Way 1, DE-91074 Herzogenaurach,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Patent- und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Refuel AG,
c/o Buffalo Energy Drinks GmbH,
Riedstrasse 1, 6330 Cham,
vertreten durch Riederer Hasler & Partner Patentanwälte AG,
Elestastrasse 8, Postfach, 7310 Bad Ragaz,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 14641,
IR 582'886 Puma (fig.) / CH 678'335 MG PUMA.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 678'335 "MG Puma", deren Eintragung am 24. September 2015 in Swissreg veröffentlicht wurde. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 32: *Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Sportgetränke; Gesundheitsgetränke (nicht für den medizinischen Gebrauch); Energiegetränke;*

Klasse 33: *Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).*

B.

Am 24. Dezember 2015 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf. Sie stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 582'886 "Puma (fig.)", die folgendes Aussehen hat:



und in der Schweiz unter anderem für folgende hier interessierende Waren eingetragen ist:

Klasse 32: *Bières, y compris les bières non alcooliques, également ale et porter; eaux naturelles minérales, eaux vives ou de source, eaux de table et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons isotoniques non alcooliques; poudres pour boissons et comprimés servant à la préparation de boissons gazéifiées;*

Klasse 33: *Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y compris les boissons lactées et légèrement alcooliques.*

C.

Die Beschwerdegegnerin erhob in ihrer ersten Stellungnahme vom 4. Juli 2016 vor der Vorinstanz die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. Die Beschwerdeführerin beschränkte die Glaubhaftmachung des Markengebrauchs in ihrer Replik vom 9. Januar 2017 auf die Waren *eaux naturelles minérales, autres boissons non alcooliques; boissons de fruits* der Klasse 32. Sie reichte Belege zur Glaubhaftmachung eines stellvertretenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke durch die "Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH" (im Folgenden: "Rhön-Sprudel GmbH") ein. Diese würde die Waren an die "BIG Betriebsverpflegung für Industrie und Gewerbe oHG" (im Folgenden: "BIG oHG"), sowie die mit ihr verbundene "BIG Eventcatering GmbH & Co. KG" (im Folgenden: "BIG Eventcatering") verkaufen. In ihrer Duplik vom 17. Juli 2017 machte die Beschwerdegegnerin im Kern geltend, die eingereichten Belege seien nicht geeignet, einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

D.

Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Verfügung vom 17. Oktober 2017 ab. Sie begründete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, dass anhand der eingereichten Belege nicht auf einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form geschlossen werden könne. Weiter erscheine nicht glaubhaft, dass die Marke mit Zustimmung der Markeninhaberin in stellvertretender Weise gebraucht worden sei; ebenso wenig, dass es sich um einen Gebrauch im Wirtschaftsverkehr handle.

E.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 17. November 2017 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und die Gutheissung des Widerspruchs Nr. 14641. Weiter sei die Vorinstanz anzuweisen, die Eintragung der angefochtenen Marke Nr. 678'335 "MG Puma" zu löschen. Eventualiter sei die vorinstanzliche Verfügung aufzuheben und die Sache zur Prüfung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke sei vorliegend für den relevanten Zeitraum anhand der eingereichten Belege glaubhaft gemacht worden. Die "BIG oHG" sowie die "BIG Eventcatering" seien unabhängige Dienstleisterinnen, welche die in Frage stehenden Waren in der Betriebsgastronomie an den

Standorten der Beschwerdeführerin und an Konferenzen verkaufen würden. Weiter sei anhand der eingereichten Belege erkennbar, dass die Widerspruchsmarke durch die "Rhön-Sprudel GmbH" stellvertretend benutzt worden sei. Die Vorinstanz habe zu hohe Anforderungen an das Beweismass der Glaubhaftmachung gestellt. Die Widerspruchsmarke sei zudem in einer nicht wesentlich von der Eintragung abweichenden Form benutzt worden, da der kennzeichnungskräftige Markenkern erhalten bleibe. Auch die Ernsthaftigkeit des Markengebrauchs sei aufgrund der eingereichten Belege zu bejahen. Schliesslich macht die Beschwerdeführerin eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen geltend.

F.

In ihrer Beschwerdeantwort vom 30. Januar 2018 beantragt die Beschwerdegegnerin die Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheids und die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge für die Beschwerdeführerin.

Ihre Anträge begründete sie im Wesentlichen damit, dass die eingereichten Belege nicht geeignet seien, einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke nachzuweisen. Die bei der "Rhön-Sprudel GmbH" bezogenen Waren würden von der "BIG oHG" bzw. der "BIG Eventcatering" lediglich in den betriebseigenen Kantinen der Beschwerdeführerin an deren Mitarbeitende verkauft bzw. als Werbeträger an Firmenanlässen kostenlos abgegeben. Die "Rhön-Sprudel GmbH" ihrerseits verkaufe die in Frage stehenden Waren ausschliesslich an die "BIG oHG" und an keine anderen Abnehmer, weshalb ein rein betriebsinterner Gebrauch vorliege. Weiter könne der geltend gemachte Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht als ernsthaft betrachtet werden und erfolge zudem in einer von der Abbildung wesentlich abweichenden Form.

G.

Mit Vernehmlassung vom 16. Februar 2018 schliesst die Vorinstanz auf vollumfängliche Abweisung der Beschwerde.

Zur Begründung führte sie im Kern aus, die Widerspruchsmarke sei in einer von der Eintragung wesentlich abweichenden Form benutzt worden. Weiter könne auch nicht von einem stellvertretenden Gebrauch der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Die diesbezügliche Zustimmung der Markeninhaberin sei nicht belegt und ein Fremdbenutzungswille fehle. Zudem erscheine auf Grundlage der eingereichten Belege nicht glaubhaft, dass die in Frage stehenden Waren auch ausserhalb der Konzernstruktur

der Beschwerdeführerin im Rechtsverkehr mit Dritten gebraucht worden seien.

H.

Die Verfahrensleitung wurde per 1. Juli 2019 einem neuen Instruktionsrichter übertragen. Eine Parteiverhandlung hat nicht stattgefunden. Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird – soweit rechtserheblich – im Folgenden eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).

2.

2.1 Vorliegend strittig ist die Frage nach dem rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke. 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-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.]"; je m.H.).

2.2 Die Anträge der Beschwerdeführerin gehen im Hauptbegehren über diesen Streitgegenstand hinaus. Auf die Beschwerde ist daher nur insoweit einzutreten, als damit (eventualiter) eine Rückweisung zwecks Prüfung der Verwechslungsgefahr beantragt wird.

3.

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter anderem Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Wa-

ren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die Eintragung der jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

4.

4.1 Eine Widerspruchsmarke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber sie hingegen während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, sofern keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der fehlende Gebrauch einer Marke wird allerdings nicht von Amtes wegen berücksichtigt (Urteile des BVGer B-6986/2014 vom 2. Juni 2016 E. 3.1 "ELUAGE/YALUAGE und Yaluage [fig.]" ; B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull"; je m.H. auch zum Folgenden). Widersprechende haben den Gebrauch der Widerspruchsmarke vielmehr glaubhaft zu machen, falls die Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren Marke behauptet (Art. 32 MSchG).

Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend gemacht werden (Art. 22 Abs. 3 Markenschutzverordnung [MSchV, SR 232.111]). Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, zu dem die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Marke geltend macht und richtet sich nach Art. 2 MSchV (Urteile des BVGer 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 m.H.). Bei der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs im Sinne von Art. 32 MSchG kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1 VwVG) eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) faktisch von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des BVGer B-3294/2013 E. 3.3. "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]" ; B-5543/2012 E. 4.1 "six [fig.]/SIXX und six [fig.]/sixx [fig.]" ; je m.H.).

4.2 Die Beschwerdegegnerin erhob in ihrer ersten Stellungnahme vom 4. Juli 2016 rechtzeitig die Nichtgebrauchseinrede, wobei dieses Datum zugleich das Ende des Zeitraums markiert, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist. Der Fristbeginn wird durch

Rückrechnung um fünf Jahre berechnet, sodass der Markengebrauch von der Beschwerdeführerin vorliegend für den Zeitraum zwischen dem 4. Juli 2011 und dem 4. Juli 2016 glaubhaft zu machen ist.

5.

5.1 Grundsätzlich muss die Marke in der Schweiz gebraucht werden. Von diesem Territorialitätsprinzip gibt es zwei Ausnahmen: den Gebrauch für den Export und 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), der den Gebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleichstellt. Die Rechte aus diesem Staatsvertrag können nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz 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 (BGE 124 III 277 E. 2c "Nike"; Urteil des BVGer B-5543/2012 E. 5 "six [fig.]/SIXX und six [fig.]/sixx [fig.]"; je m.H.).

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

6.

6.1 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 1303). Ein markenmässiger Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf die betriebliche Herkunft erkannt wird (MARKUS WANG in Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 11 Rz. 7 f.). Dies setzt voraus, dass die Marke den Abnehmern zur Kenntnis gelangt, indem sie auf dem Markt der durch sie geschützten Waren bzw. Dienstleistungen benutzt wird (Urteil des BVGer B-6986/2014 E. 3.2, 4.1 "ELUAGE/YALUAGE und Yaluage [fig.]"; m.H. auch zum Folgenden).

Unter markenmässigem Gebrauch ist daher ein Gebrauch im Wirtschaftsverkehr zu verstehen. Ein solcher fehlt bei einer rein betriebs- bzw. gruppen-

peninternen Zeichenverwendung, namentlich dem konzerninternen Gebrauch (MARBACH, a.a.O., Rz. 1329 m.H.; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 14. Dezember 2005, in: sic! 2006, S. 181 E. 4 "Integra/ÖKK Integra" m.H.; Urteile des BVGer B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 7 "K.Swiss/K Swiss"; B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 5 "Streifen/Streifen"; Letztere beiden je m.H. auch zum Folgenden). Die mit der Marke versehene Ware hat die innerbetriebliche Sphäre des Unternehmens des Markeninhabers zu verlassen. Keinen rechtserhaltenden Gebrauch stellen daher unternehmensinterne Vorgänge, wie betriebsinterne Warenflüsse oder die Erbringung von Dienstleistungen für andere Unternehmensteile dar (MARKUS WANG, a.a.O, Art. 11 Rz. 48; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Genf/Zürich/Basel 2005, S. 31; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 36; je m.H.).

6.2 Für einen ernsthaften Gebrauch genügt in quantitativer Hinsicht eine minimale Marktbearbeitung in verhältnismässig geringem Umfang, soweit darin ein dauerhaftes und kein bloss vorübergehendes Angebot und zudem die Absicht zum Ausdruck kommt, jeder damit ausgelösten Nachfrage zu entsprechen (Urteil des BVGer B-6986/2014 E. 3.4 "ELUAGE/YALUAGE und Yaluage [fig.]" ; Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2001, in: sic! 2002, S. 53 E. 3 "Express/Express clothing [fig.]" ; je m.H.).

6.3 Rechtserhaltend ist der Gebrauch einer Marke, wie sie im Register eingetragen ist (BGE 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp"; MARBACH, a.a.O., Rz. 1368; je m.H.), oder in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG; Urteil des BVGer B-3294/2013 E. 3.9 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]" m.H.).

6.4 Als rechtserhaltender Gebrauch kann sich der Markeninhaber auch den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundene Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer statt (WANG, a.a.O., Art. 11 Rz. 102 ff.; HERBERT PFORTMÜLLER, Gebrauch durch den Lizenznehmer gilt als markenmässiger Gebrauch, in: Martin Kurer et al. (Hrsg.), Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, S. 127; vgl. auch BGE 107 II 356 E. 1 c) "La San Marco"; Urteil des

BVGer B-5129/2016 E. 3.3 "CHROM-OPTICS/CHROM-OPTICS"; je m.H.).

6.5 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 wahrscheinlich sind (BGE 130 III 333 E. 3.2 "Uhrenarmband [3D]"; Entscheid der RKGE vom 17. September 2003, in: sic! 2004, S. 106 E. 3 "Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]; je m.H.; Urteile des BVGer B-4465/2012 E. 2.8 f. „Life“; B-2683/2007 E. 4.3 f. "Solvay/Solvexx"; Letztere beiden je m.H. auch zum Folgenden). Als mögliche Belege für den Gebrauch 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-3294/2013 E. 3.8 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]; B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 "EXIT [fig.]/EXIT ONE"; je m.H.).

7.

7.1 Im Widerspruchsverfahren reichte die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz folgende Gebrauchsbelege ein:

- Aufstellung "BIG oHG" und Rechnungen 2014 (Widerspruchsbeilage Nr. 2);
- Aufstellung "BIG oHG" und Rechnungen 2015 (Widerspruchsbeilage Nr. 3);
- Abbildungen Getränkeflaschen Mineralwasser "NATURELL" und "MEDIUM" sowie Apfelschorle "APPLE PLUS" (Widerspruchsbeilagen Nr. 4-6).

Im Beschwerdeverfahren legte die Beschwerdeführerin zudem folgende Beweise für den Markengebrauch ins Recht:

- Auszug Webseite < www.bigeventcatering.de >, besucht am 16. November 2017 (Beschwerdebeilage Nr. 2);

- Auszug Webseite < www.bigcatering.de/unternehmen/firmengeschichte/.php >, besucht am 16. November 2017 (Beschwerdebeilage Nr. 3);
- Schreiben "BIG oHG" vom 16. November 2017 (Beschwerdebeilage Nr. 4);
- Schreiben "Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH" vom 17. November 2017, inkl. Rechnungskopie in Anlage Nr. 1 und Artikelketten in Anlage Nr. 2 (Beschwerdebeilage Nr. 5);
- Bestätigung Beschwerdeführerin vom 17. November 2017 (Beschwerdebeilage Nr. 6);
- Auszug Webseite < www.rhoensprudel.de/unternehmen/ueber-uns >, besucht am 16. November 2017 (Beschwerdebeilage Nr. 7).

7.2 Die Beschwerdeführerin beschränkte die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke bereits im vorinstanzlichen Verfahren auf Waren der Klasse 32. Vorliegend legt sie Belege für den Gebrauch auf Mineralwässer und Apfelschorle ins Recht. Dabei beruft sie sich auf die Anwendung der sog. "erweiterten Minimallösung", wonach sich auf einen Teilbegriff beziehende Gebrauchshandlungen dann für den gesamten Oberbegriff der relevanten Klasse gelten, wenn sie für diesen prototypisch sind (vgl. hierzu Urteile des BVGer B-5871/2011 E. 2.3 "Gadovist/Gadovita"; B-3294/2013 E. 3.5 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"; je m.H.). Ob sich die Beschwerdeführerin die geltend gemachten Gebrauchshandlungen betreffend Mineralwässer und Apfelschorle für die Oberbegriffe *eaux naturelles minérales, autres boissons non alcooliques; boissons de fruits* der Klasse 32 anrechnen lassen kann, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden, da die Beschwerde aus anderen Gründen abzuweisen ist.

8.

Die Beschwerdeführerin macht vorliegend einen rechtserhaltenden Markengebrauch nicht durch sie selbst, sondern durch die "Rhön-Sprudel GmbH" einerseits (vgl. nachfolgend E. 8.1), sowie die "BIG oHG" bzw. die "BIG Eventcatering" andererseits (vgl. nachfolgend E. 8.2) geltend. Da der stellvertretende Gebrauch demjenigen durch den Markeninhaber rechtlich gleichgestellt ist, haben die Gebrauchshandlungen des allfälligen Stellvertreters denselben Anforderungen an den rechtserhaltenden Gebrauch zu genügen (MARBACH, a.a.O., Rz. 1394). Es ist daher nachfolgend zuerst zu prüfen, ob die Vorinstanz die eingereichten Belege zu Recht für untauglich

halten durfte, um einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke zwischen dem 4. Juli 2011 und dem 4. Juli 2016 glaubhaft zu machen. Ob der Gebrauch stellvertretend erfolgt ist, müsste – bei Bejahung des rechtserhaltenden Gebrauchs – in einem weiteren Schritt geprüft werden.

8.1 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin sei ein rechtserhaltender Markengebrauch durch die "Rhön-Sprudel GmbH" erfolgt, indem diese "Puma MEDIUM", "Puma NATURELL" und "Puma ApplePlus" an die "BIG oHG" bzw. die "BIG Eventcatering" geliefert und verkauft habe.

8.1.1 Die im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Rechnungen aus den Jahren 2014 und 2015 sowie die Aufstellungen der "BIG oHG" (Widerspruchsbeilagen Nr. 2 und 3) fallen grundsätzlich in den relevanten Zeitraum. Die Lieferpositionen in der Rechnung vom 18. Juli 2014 weisen keinen erkennbaren Bezug zur Widerspruchsmarke auf. Aus den Rechnungen vom 6. Juni 2014, 30. Juni 2014, 13. Mai 2014, 25. August 2014 und 31. Dezember 2014 ergibt sich, dass im relevanten Zeitraum Waren mit der Bezeichnung "Puma MEDIUM", "Puma NATURELL" und "Puma ApplePlus" von der "Rhön-Sprudel GmbH" an die "BIG oHG" (auf den Rechnungen oft: "BIG, Betriebs Gastronomie") an den Puma Way 1 in 91074, Herzogenaurach bzw. in das Logistikzentrum der "PUMA SE" an der Rudolf-Dasslerstrasse 1 in 96132, Schlüsselfeld geliefert wurden. Laut Rechnung vom 13. Oktober 2015 erfolgte eine Lieferung "Puma MEDIUM" und "Puma NATURELL" von der "Rhön-Sprudel GmbH" an die "BIG Eventcatering" in das genannte Logistikzentrum.

Die erwähnten Rechnungen enthalten nicht die vollständige Wort-/Bildmarke der Beschwerdeführerin sondern lediglich das Wortelement „PUMA“. Eine getrennte Nutzung der einzelnen Elemente einer Wort-/Bildmarke vermag an sich keinen rechtserhaltenden Gebrauch zu begründen (Urteil des BVerG B-5543/2012 E. 7.3.2 "six [fig.]/SIXX und six [fig.]/sixx [fig.] m.H.). Sodann sind die Abbildungen der Getränkeflaschen in den Widerspruchsbeilagen Nr. 4-6 nicht datiert und lassen sich somit nicht eindeutig dem Gebrauchszeitraum (vgl. hierzu vorn E. 4.2), und den erwähnten Rechnungen aus den Jahren 2014 und 2015 zuordnen. Die im Schreiben der "Rhön-Sprudel GmbH" vom 17. November 2017 (Beschwerdebeilage Nr. 5) aufgeführten Artikelnummern (Nr. 1282 und 1283) stimmen mit denjenigen auf der Rechnung vom 26. September 2017 in Anlage Nr. 1 und den Etiketten mit Korrekturabzug vom 22. Dezember 2016 in Anlage Nr. 2

sowie den relevanten Rechnungen aus den Jahren 2014 und 2015 (Widerspruchsbeilagen Nr. 2 und 3) überein. Weder das erwähnte Schreiben noch die dazugehörigen Anlagen fallen allerdings in den relevanten Zeitraum. Betrachtet man jedoch die Belege in ihrer Gesamtheit, erscheint ein Warenfluss zwischen der "Rhön-Sprudel GmbH" sowie der "BIG oHG" bzw. der "BIG Eventcatering" glaubhaft.

8.1.2 Beim Verkauf der in Frage stehenden Waren durch die "Rhön-Sprudel GmbH" an die "BIG oHG" bzw. die "BIG Eventcatering" müsste es sich zur Annahme eines rechtserhaltenden Markengebrauchs weiter um einen Gebrauch im Wirtschaftsverkehr handeln (vgl. hierzu vorn E. 6.1).

Vorliegend erscheint aufgrund der eingereichten Belege allerdings nicht glaubhaft, dass die in Frage stehenden Waren die betriebliche Sphäre der Beschwerdeführerin verlassen haben und im Wirtschaftsverkehr mit Dritten gebraucht worden sind. Die Lieferungen der in Frage stehenden Waren erfolgten nur an die "BIG oHG" als Betreiberin der Betriebsgastronomien an den Standorten der Beschwerdeführerin, welche – mangels anderer Anhaltspunkte in den Akten – zur Betriebsstruktur zu zählen sind. Andere Abnehmer der in Frage stehenden Waren – insbesondere Endkonsumenten – sind vorliegend nicht erkennbar. Auch die eine Lieferung an die "BIG Eventcatering" erfolgte – so wie sich die Aktenlage darstellt – nur ins Logistikzentrum der Beschwerdeführerin. Es ist daher davon auszugehen, dass der Warenfluss von der "Rhön-Sprudel GmbH" in die betriebliche Sphäre der Beschwerdeführerin hinein erfolgte, ohne dass weitere Abnehmer involviert gewesen wären. Dem Erfordernis des Gebrauchs im Wirtschaftsverkehr kann vorliegend auch nicht mit Lieferungen des Grosshändlers an einen unabhängigen Zwischenhändler Genüge getan werden (vgl. hierzu Urteile des BVGer B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.6 "Heidiland/Heidi-Alpen"; B-3126/2010 vom 16. März 2011 E. 5.2.2 "CC/Organic Glam OG"). Die "BIG oHG" bzw. die "BIG Eventcatering" können nicht als unabhängige Zwischenhändlerinnen qualifiziert werden, da davon auszugehen ist, dass sie im Auftrag der Beschwerdeführerin tätig sind.

8.1.3 Als Zwischenresultat ist festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin anhand der eingereichten Belege nicht gelungen ist, einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im Wirtschaftsverkehr durch die "Rhön-Sprudel GmbH" glaubhaft zu machen.

8.2 Weiter behauptet die Beschwerdeführerin einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die "BIG oHG" bzw. die "BIG Eventcatering", indem diese die in Frage stehenden Waren in den Betriebsgastronomien verkauft bzw. an Konferenzen und im Brand Center der Beschwerdeführerin eingesetzt hätten.

8.2.1 Das Schreiben der "BIG oHG" vom 16. November 2017 kann zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs herangezogen werden, da es sich inhaltlich durch die Bestätigung des Catering-Services seit Dezember 2009 teilweise auf den relevanten Zeitraum bezieht. Die "BIG oHG" bestätigt darin den Verkauf von bei der "Rhön-Sprudel GmbH" bestellten Wasserflaschen in den Betriebsgastronomien der Beschwerdeführerin an der Würzburgerstrasse 13 sowie am Puma Way 1 in Herzogenaurach sowie an der Rudolf-Dasslerstrasse 1 in Schlüsselfeld. Weiter erklärt sie den Einsatz der Waren an Konferenzen und im Brand Center der Beschwerdeführerin, welche über die "BIG Eventcatering" abgerechnet würden.

Der Verkauf bzw. Einsatz der in Frage stehenden Waren an Endkonsumenten ausserhalb der betrieblichen Sphäre der Beschwerdeführerin wird im erwähnten Schreiben lediglich behauptet, jedoch weder hinreichend substantiiert noch belegt. Blosser Erklärungen des Markeninhabers (oder seines allfälligen Stellvertreters) erbringen den Gebrauchsnachweis an sich nicht, haben jedoch den Stellenwert einer Parteiaussage (MARBACH, a.a.O., Rz. 1367; vgl. vorn E. 6.5). Ausser dem erwähnten Schreiben hat die Beschwerdeführerin keinerlei Belege für den behaupteten Verkauf oder Einsatz der in Frage stehenden Waren durch die "BIG oHG" bzw. die "BIG Eventcatering" vorgelegt. Die Rechnungen aus den Jahren 2014 und 2015 (in den Widerspruchsbeilagen Nr. 2-3) beziehen sich ausschliesslich auf den Warenfluss zwischen der "Rhön-Sprudel GmbH" sowie der "BIG oHG" bzw. der "BIG Eventcatering" (vgl. hierzu vorn E. 8.1). Aus den Aufstellungen der "BIG oHG" für die Jahre 2014 und 2015 über die Bestellung von "Puma MEDIUM", "Puma NATURELL" und "Puma ApplePlus" (in den Widerspruchsbeilagen Nr. 2-3) geht ebenfalls kein konkreter Warenabsatz hervor. Für das Glaubhaftmachen eines Gebrauchs im Wirtschaftsverkehr fehlen folglich objektive Anhaltspunkte, wie konkrete Warenbezeichnungen, Umsatzzahlen, ein Abnehmerkreis ausserhalb des Betriebs oder bestimmte ausserbetriebliche Anlässe.

8.2.2 Insgesamt erscheint ein rechtserhaltender Markengebrauch durch die "BIG oHG" bzw. die "BIG Eventcatering" anhand der eingereichten Belege nicht glaubhaft.

8.3 Die Ausdrücke der Internetseiten (Beschwerdebeilagen Nr. 2, 3 und 7) wurden am 16. November 2017, und damit zu einem Zeitpunkt nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs erstellt. Zudem enthalten sie lediglich allgemeine Informationen zur Tätigkeit der "BIG Eventcatering", der "BIG oHG" sowie der "Rhön-Sprudel GmbH", und damit keine Angaben, welche Rückschlüsse auf einen Gebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitpunkt zulassen würden (vgl. Urteile des BVGer B-3294/2013 E. 3.8 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.>"; B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.5 "Heidiland/Heidi-Alpen"; je m.H.).

9.

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. Ob die Widerspruchsmarke ernsthaft oder in einer vom Registereintrag wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist, braucht vorliegend nicht geprüft zu werden, da die Voraussetzungen für den rechtserhaltenden Markengebrauch kumulativ erfüllt sein müssen (MARBACH, a.a.O., Rz. 1304). Da ein rechtserhaltender Gebrauch verneint wurde, erübrigt sich auch eine Prüfung der Voraussetzungen eines stellvertretenden Gebrauchs.

10.

Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist daher abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

11.

11.1 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^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). 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 praxisgemäss 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.

11.2 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 vorliegend am 30. Januar 2018 eine Kostennote über Fr. 2'400.– eingereicht. In Würdigung dieser Kostennote sowie sämtlicher massgebender Berechnungsfaktoren wie dem Arbeitsaufwand (Art. 8, 9 und 11 VGKE) erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'700.– (inkl. MWST) für das vorliegende Beschwerdeverfahren angemessen.

12.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). 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. 2'700.– für das Beschwerdeverfahren zu entrichten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Verfahrensakten zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 14641; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Martin Kayser

Julian Beriger

Versand: 25. Oktober 2019