

4. Kennzeichenrecht / Droit des signes distinctifs

4.1 Marken / Marques

«Chanel / Body Channel»

Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 22. September 2006

MSchG 32, 12 I; MSchV 22 III; IGE-Richtlinien 6.6.1. Macht der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke in der ersten Stellungnahme geltend und ist die Karenzfrist abgelaufen, muss das IGE einen zweiten Schriftenwechsel durchführen oder begründen, weshalb es auf die Einrede nicht eintritt (E. 2-4).

LPM 32, 12 I; OPM 22 III; Directives de l'IPI 6.6.1. Si le défendeur invoque le défaut d'usage de la marque antérieure lors de sa première réponse et si le délai de carence est échu, l'IPI doit soit procéder à un deuxième échange d'écritures, soit motiver sa décision de ne pas admettre que le défaut d'usage puisse être invoqué (consid. 2-4).

Teilweise Gutheissung der Beschwerde im Widerspruchsverfahren; Akten-Nr. MA-WI 10/06

Die Inhaberin der Marke IR R 201151 «Chanel», welche in der Schweiz unter anderem für Bekleidungsstücke und Lederwaren in den Klassen 18 und 25 eingetragen ist, erhob Widerspruch gegen die Eintragung der Marke CH 533 120 «Body Channel», welche ebenfalls Schutz für Waren der Klassen 18 und 25 beansprucht. Obwohl die Widerspruchsgegnerin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten hatte, hiess das IGE den Widerspruch ohne diesbezügliche Begründung und ohne zweiten Schriftenwechsel gut. Die RKEG hiess die Beschwerde der Widerspruchsgegnerin gut und wies die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück.

Aus den Erwägungen:

2. Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Widerspruchsantwort die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. In ihrer Entscheidung hat die Vorinstanz diese Einrede kommentarlos übergangen. Auch die Beschwerdeführerin hat diesen Punkt in der Beschwerde nicht mehr aufgegriffen. Sie hat in ihrer Beschwerdebegründung aber weder die Nichtgebrauchseinrede zurückgezogen, noch den Gebrauch der Widerspruchsmarke für die in Frage stehenden Waren implizit anerkannt, indem sie zwar die Bekanntheit der Widerspruchsmarke für Parfum und Drogerieartikel einräumte, eine darüber hinausgehende Bekanntheit aber bestritt. Die Beschwerdegegnerin hat sich ihrerseits in ihrer Stellungnahme zur Nichtgebrauchseinrede nicht geäussert und nur in allgemeiner Weise auf die Bekanntheit der Marke «Chanel» für Bekleidungsartikel verwiesen.

3. Nach Art. 32 MSchG hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen, wenn der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 behauptet. Der Nichtgebrauch muss laut Art. 22 Abs. 3 MSchV in der ersten Stellungnahme des Widerspruchsgegners geltend gemacht werden. Geschieht dies und ist die in Art. 12 Abs. 1 MSchG festgelegte Karenzfrist für die Widerspruchsmarke abgelaufen, so führt das Institut gemäss seinen eigenen Richtlinien einen zweiten Schriftenwechsel durch, um der widersprechenden Partei Gelegenheit zu bieten, den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft zu machen (IGE-Richtlinien, Ziff. 6.6.1).

4. Im vorliegenden Fall ist die Karenzfrist für die erstmals 1957 eingetragene, 1977 erneuerte und 1997 verlängerte Widerspruchsmarke längst abgelaufen. Nachdem die Beschwerdeführerin in ihrer ersten Stellungnahme die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten hat, hätte

die Vorinstanz daher einen zweiten Schriftenwechsel anordnen und die Beschwerdegegnerin zur Glaubhaftmachung ihres Markengebrauchs anhalten müssen. Sollte die Vorinstanz jedoch die Meinung vertreten haben, auf die Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Beschwerdeführerin sei aus irgendeinem Grund nicht einzutreten, so hätte sie dies in ihrem Entscheid begründen müssen. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde ist die angefochtene Verfügung daher aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird entweder im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels die Widersprechende zur Glaubhaftmachung ihres Markengebrauchs für die Waren der Klassen 18 und 25, sowie, falls sie dies wünscht, für weitere Waren, welche sie als gleichartig mit denjenigen der Widerspruchsgegnerin betrachtet, aufzufordern haben oder begründen müssen, weshalb nach ihrer Meinung auf ein solches Verfahren verzichtet werden kann.

[...]

Se