



Urteil vom 2. Juni 2016

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Karin Behnke.

Parteien

SOFAR SWISS SA,
Via Nassa 3, 6900 Lugano,
vertreten durch M. Zardi & Co. SA,
Via G. B. Pioda 6, 6900 Lugano,
Beschwerdeführerin,

gegen

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE,
Société par Actions Simplifiée,
45 Place Abel Gance, FR-92100 Boulogne Billancourt,
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG,
Kreuzbühlstrasse 8, 8008 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 13153 und 13301/
Wiedererwägung, IR 865'792 ELUAGE/
CH 642'842 YALUAGE und CH 647'851 Yaluage (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Schweizer Marken Nr. 642 842 YALUAGE (Wortmarke) und Nr. 647 851 Yaluage (fig.) wurden am 29. April 2013 und am 29. August 2013 auf www.swissreg.ch veröffentlicht. Beide Marken sind für folgende Waren eingetragen:

Klasse 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

Die Wortbildmarke Nr. 647 851 sieht wie folgt aus:

YALUAGE

B.

Gegen die Eintragung dieser Marken erhob die Beschwerdegegnerin beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) am 29. Juli 2013 und am 9. Oktober 2013 Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf. Die Beschwerdegegnerin stützte sich dabei auf ihre internationale Wortmarke Nr. 865 792 ELUAGE mit französischer Priorität vom 9. Februar 2005, die für die nachfolgenden Waren registriert ist:

Klasse 3: Savons, cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et les soins de la peau et des cheveux, dentifrices;

Klasse 5: Produits pharmaceutiques, dermatologiques, produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des cheveux.

Zur Begründung führte die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen aus, die Vergleichsmarken seien für gleiche bzw. gleichartige Waren registriert und aufgrund ihrer identischen Endungen auf "-LUAGE" visuell und phonetisch sehr ähnlich. Die unterschiedlichen Wortanfänge genügten nicht um eine Verwechslungsgefahr zu beseitigen.

C.

Am 2. und 16. Dezember 2013 nahm die Beschwerdeführerin zu beiden Widersprüchen Stellung und machte insbesondere den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend.

D.

Die Beschwerdegegnerin replizierte mit Schreiben vom 31. Januar 2014 und 10. Februar 2014 und legte Rechnungs- und Publikationsbelege zum Gebrauch ihrer Marke vor.

E.

Die Beschwerdeführerin duplizierte am 4. und 11. April 2014, wobei sie an ihren Vorbringen festhielt.

F.

Mit Entscheid vom 18. Juni 2014 wies die Vorinstanz den Widerspruch Nr. 13153 und mit Entscheid vom 8. Juli 2014 den Widerspruch Nr. 13301 ab und verneinte den Gebrauch der Widerspruchsmarke.

G.

G.a Die Beschwerdegegnerin führte am 18. August 2014 gegen den Widerspruchsentscheid vom 18. Juni 2014 und am 5. September 2014 gegen den Widerspruchsentscheid vom 8. Juli 2014 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie reichte weitere Belege ein, um den Gebrauch der Widerspruchsmarke zu belegen.

G.b Mit Verfügung vom 29. September 2014 wurden die Verfahren B-4615/2014 und B-4970/2014 vom Bundesverwaltungsgericht vereinigt und unter der Verfahrensnummer B-4615/2014 weitergeführt.

G.c Mit Verfügungen vom 29. Oktober 2014 zog die Vorinstanz ihre Entscheide vom 18. Juni und 8. Juli 2014 in Wiedererwägung, bejahte einen Teilgebrauch der Widerspruchsmarke in der Klasse 3 und hiess die Widersprüche der Beschwerdegegnerin teilweise gut. Zur Begründung führte sie aus, dass die Beschwerdegegnerin den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke mit den eingereichten Belegen im relevanten Zeitraum für *Gesichtscremen, Schönheitsseren, Augenkorrektur-Cremen, Körperlotionen* glaubhaft gemacht habe und dass für die Waren *saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici* der Klasse 3 Verwechslungsgefahr gegeben sei.

G.d Mit Schreiben vom 29. Oktober 2014 beantragte die Vorinstanz dem Bundesverwaltungsgericht die Abschreibung des Beschwerdeverfahrens als gegenstandslos, soweit die Widersprüche der Beschwerdegegnerin in den Wiedererwägungsverfügungen gut geheissen wurden, und im Übrigen

die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

G.e Am 29. Oktober 2014 reichte die Beschwerdeführerin ihre Beschwerdeantwort ein und beantragte die früheren vorinstanzlichen Entscheide vom 18. Juni 2014 und vom 8. Juli 2014 entgegen ihrer Wiedererwägung zu bestätigen. Eventualiter seien die neuen Verfügungen dahingehend abzuändern, dass die Widersprüche abgewiesen werden; alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

G.f Mit schriftlicher Erklärung vom 6. November 2014 zog die Beschwerdegegnerin ihre Beschwerden vom 18. August 2014 sowie 5. September 2014 aufgrund der Wiedererwägungsentscheide der Vorinstanz vom 29. Oktober 2014 vollumfänglich zurück.

G.g Mit Entscheid vom 11. November 2014 schrieb das Bundesverwaltungsgericht das Beschwerdeverfahren B-4615/2014 als durch Rückzug gegenstandslos geworden ab.

H.

Am 27. November 2014 erhob die Beschwerdeführerin gegen die beiden Wiedererwägungsentscheide vom 29. Oktober 2014 in den Widerspruchsverfahren Nrn. 13153 und 13301 Beschwerden beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte die teilweise Aufhebung dieser Verfügungen, soweit sie den Gebrauch der Widerspruchsmarke als glaubhaft beurteilen und eine Verwechslungsgefahr bejahen, sowie die Abweisung der Widersprüche. Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin aus, der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke sei nicht glaubhaft gemacht. Insbesondere könnten die eingereichten Belege lediglich einen konzerninternen Gebrauch belegen. Zudem bestreitet sie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr.

I.

Mit Verfügung vom 2. Dezember 2014 wurden die Verfahren B-6986/2014 und B-6994/2014 vereinigt und unter der Verfahrensnummer B-6986/2014 weitergeführt.

J.

Mit Beschwerdeantwort vom 18. Februar 2015 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerden vollumfänglich und kostenpflichtig abzuweisen und die Schweizer Markenregistrierungen Nrn. 642 842 und 647 851 zu widerrufen. Zur Begründung führte sie aus, mit den von ihr eingereichten

Belegen sei der rechtserhaltende Gebrauch ihrer Marke zumindest für Gesichtscreme, Schönheitsseren, Augenkorrektur-Cremen sowie Körperlotionen glaubhaft gemacht. Namentlich sei ihr der stellvertretende Gebrauch ihrer Marke durch ihre Tochtergesellschaft anzurechnen. Sie hielt am Bestehen einer Verwechslungsgefahr fest. Die angefochtene Marke übernehme die Widerspruchsmarke beinahe ganz. Dabei handle es sich bei den Vergleichsmarken um Wortneubildungen, die keinen durch die angesprochenen Verkehrskreise bestimmbareren Sinngehalt aufwiesen, welcher zudem die übrigen Ähnlichkeiten zu kompensieren vermöge. Die kombinierte Wortbildmarke zeige die Wortmarke YALUAGE in einem gängigen Schriftzug in Grossbuchstaben. Die Verfremdung der beiden "A" durch den Ersatz von Mittelstrichen durch Punkte sei geringfügig.

K.

Mit Schreiben vom 19. Februar 2015 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügungen die Beschwerden kostenpflichtig abzuweisen.

L.

Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

M.

Auf weitere Vorbringen wird im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen, soweit sie rechtserheblich sind.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die 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 Widerspruchsgegnerin hat die Beschwerdeführerin an den Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, als Adressatin ist sie durch die angefochtenen Verfügungen besonders berührt (Art. 48 Abs. 1 Bst. a, b des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerden wurden frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvorschuss

wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die vereinigten Beschwerden Nrn. B-4615/2014 und B-4970/2014 ist somit einzutreten.

2.

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 Waren 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).

3.

3.1 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-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull"; B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 4 "Advista/Advista [fig.]"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 32 N. 2). Widersprechende haben den Gebrauch der Widerspruchsmarke vielmehr glaubhaft zu machen, falls die Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren Marke behauptet (Art. 32 MSchG). Die Nichtgebrauchseinrede muss formell in der ersten Stellungnahme der Widerspruchsgegnerin an die Vorinstanz erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]; Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Egatrol/Egatrol"; vgl. LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 32 N. 6). Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet ab dem Zeitpunkt dieser Einrede (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 "Life/Lifetec"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012

E. 3.1 "Life/MyLife" [fig.]; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 12 N. 9; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 85, 2008, S. 116 mit Hinweisen). 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) von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life/Lifetec"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.1 "Life/MyLife [fig.>"; B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull").

3.2 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, N. 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 (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 7 f.) und setzt damit auch voraus, dass sie den Abnehmern zur Kenntnis gelangt, indem sie auf dem Markt der durch sie geschützten Waren bzw. Dienstleistungen benutzt wird (DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 10). Unter markenmässigem Gebrauch ist daher ein Gebrauch im Wirtschaftsverkehr zu verstehen. Als Wirtschaftsverkehr gilt jede ernsthafte Tätigkeit, unabhängig davon, ob sie gewinnbringend ist oder nicht, soweit sie grundsätzlich kommerziell ausgeübt werden könnte (MARBACH, a.a.O., Rz. 1324 f.; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 46). Er fehlt, solange das Zeichen lediglich konzernintern benutzt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 7 "K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.>"; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 46 ff.; DAVID, a.a.O., Art. 11, N. 10; MARBACH, a.a.O., Rz. 1324 f.; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 27; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 36).

3.3 Rechtserhaltend ist der Gebrauch einer Marke, wie sie im Register eingetragen ist (BGE 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp"; DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 13; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 61; MARBACH, a.a.O., Rz. 1368), oder in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG; Urteile des BVGer B-7487/2010 vom 28. Juni 2011 E. 2.1 "Sparco [fig.]/Sparq"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.4 "Life/MyLife [fig.>").

3.4 In quantitativer Hinsicht genügt für einen ernsthaften Gebrauch eine minimale Marktbearbeitung in verhältnismässig geringem Umfang, soweit darin ein dauerhaftes und nicht bloss ein vorübergehendes Angebot und zudem die Absicht zum Ausdruck kommen, jeder damit ausgelösten Nachfrage zu entsprechen (Entscheidung der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 4. März 2003 in sic! 2004 S. 39 E. 5 "Bosca/Luigi Bosca" und vom 26. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 53 E. 3 "Express/Express clothing [fig.]"). Massgebend sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls wie z.B. die Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Life/Lifetec"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "Fünf Streifen [fig.]/Fünf Streifen [fig.]"; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Recherches juridiques lausannoises Vol. 22, 2005, S. 50 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 38).

3.5 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der rechtserhaltende Gebrauch einer Marke grundsätzlich in der Schweiz erfolgt sein (Urteil des BGer 4A.253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 "Gallup"; BGE 107 II 356 E. 1.c "La San Marco"; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 50; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 31; DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 18).

3.6 Als rechtserhaltenden Gebrauch kann sich der Markeninhaber den Gebrauch der Marke durch Dritte, wie Tochterunternehmen oder Lizenznehmern, anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 101; 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. 125 ff., S. 127; vgl. auch BGE 107 II 356 E. 1c "La San Marco").

3.7 Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Uhrenarmband [3D]"; 120 II 393 E. 4.c; 88 I 11 E. 5.a; Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life/Lifetec"; WILLI, a.a.O., Art. 32 N. 7; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/

Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 32 N. 21; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 62). Nicht erforderlich ist hingegen die volle Überzeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life/Lifetec"; B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 „Streifenmarke/Streifenmarke“; B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 "Exit [fig.]/Exit one"; KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Aufl. 2013, Rz. 482; DAVID, a.a.O., Art. 12 N. 16; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 191). Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Sie müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierte Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierten Belegen berücksichtigt werden (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.9 "Life/Lifetec"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Life/MyLife" [fig.]; B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 „Streifenmarke/Streifenmarke“; B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 "Exit [fig.]/Exit one"; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192; vgl. MARBACH, a.a.O., Rz. 1365). Alle relevanten Beweise sind umfassend nach freier Überzeugung zu würdigen (Art. 19 VwVG in Verbindung mit Art. 40 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273]; Urteil des BVGer B-6736/2013 vom 22. Mai 2014 E. 3.3.2; PHILIPP J. DANNACHER, *Beweisrechtliche Besonderheiten der immaterialgüterrechtlichen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, sic! 2014, S. 276; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, a.a.O., Rz. 483; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, Handbücher für die Anwaltspraxis Bd. X, 2. Aufl. 2013, Rz. 3.140). Wesentlich ist dabei eine Gesamtwürdigung; diese kann auch durch Beweismittel beeinflusst werden, die bei isolierter Betrachtung ungenügend sind (MARBACH, a.a.O., Rz. 1363; vgl. Urteil des BVGer B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 5.1 "Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]").

4.

Umstritten ist vorliegend ob die Beschwerdegegnerin den ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke im Wirtschaftsverkehr glaubhaft gemacht hat, nicht aber der Umstand, dass ein allfälliger konzernexterner Gebrauch durch ihre Tochtergesellschaft mit ihrer Zustimmung erfolgt wäre. Im Zentrum steht die Frage, ob die mit der Widerspruchsmarke versehenen Waren

Gesichtscreme, Schönheitsseren, Augenkorrektur-Cremen, Körperlotionen der Klasse 3 durch die Beschwerdegegnerin oder stellvertretend durch deren Schweizer Tochtergesellschaft auf dem Schweizer Markt in Verkehr gebracht wurden und die Widerspruchsmarke somit im Wirtschaftsverkehr benutzt worden ist. Es ist Aufgabe der Beschwerdegegnerin, die erforderlichen Belege zur Bekräftigung dieses Aspekts zu liefern, um den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke glaubhaft zu machen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 6 "K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]"). Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist, dass die Beschwerdegegnerin den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke mittels der von ihr eingereichten Belege für die Waren *Gesichtscreme, Schönheitsseren, Augenkorrektur-Cremen, Körperlotionen* der Klasse 3 glaubhaft gemacht habe.

4.1 Wird die Marke ausschliesslich zwischen zwei oder mehreren Gesellschaften gebraucht, die in einem engen rechtlichen Verhältnis zueinander stehen, wie dies bei einem Konzern der Fall ist, genügt dies nicht, um den rechtserhaltenden Gebrauch zu bejahen. Die mit der Marke versehenen Produkte müssen dafür vielmehr mit den Produkten eines oder mehrerer Dritten in Konkurrenz gesetzt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 7 "K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]"; MEIER, a. a. O., S. 31; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 36). In einem patentrechtlichen Fall hat das Bundesgericht festgehalten, dass eine "Änderung der Verfügungsgewalt" vorliegen muss, um von Inverkehrsetzung sprechen zu können. Eine solche liege nicht vor, wenn die Ware bloss einem neuen Spediteur anvertraut werde, ohne dass sich gleichzeitig ein Veräusserungsgeschäft verwirkliche (vgl. BGE 115 II 279 ff. E. 4.b mit Hinweisen). Mit anderen Worten hat die mit der Marke versehene Ware die innerbetriebliche Sphäre des Unternehmens des Markeninhabers zu verlassen bzw. liegt ein rechtserhaltender Markengebrauch in der Regel nur vor, wenn die Waren oder Dienstleistungen auch ausserhalb der Konzerngesellschaften erhältlich sind und die Sphäre der Konzerntochter verlassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 7 "K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]"; vgl. auch Urteil des EuGH vom 11. März 2003 C-40/01 *Ansul/Ajax*, Slg. 2003 I-2472 Rn. 37; KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 4. Auflage, München 2009, § 26 N. 11, 42 sowie DAVID, a. a. O. Art. 11 N. 10). Hierauf wird im Rahmen der Prüfung der Gebrauchsbelege näher einzugehen sein.

4.2 Da die Beschwerdeführerin die Einrede des Nichtgebrauchs mit Widerspruchantwort vom 2. Dezember 2013 frist- und formgerecht erhoben hat, hat die Beschwerdegegnerin den rechtserhaltenden Gebrauch für die Zeit vom 3. Dezember 2008 bis 2. Dezember 2013 glaubhaft zu machen (E. 3.1).

4.3 Als Gebrauchsbelege hat die Beschwerdegegnerin die nachfolgend dargestellten Unterlagen eingereicht:

- Sammelbeilagen 1-25: Rechnungskopien betreffend den Zeitraum Oktober 2009 bis August 2013;
- Sammelbeilagen 26-32: Publikationsbelege aus in der Schweiz erhältlichen Magazinen aus dem Zeitraum Januar 2009 bis Dezember 2011;
- Beschwerdebeilage 2: Online HR-Auszug betr. Pierre Fabre (Suisse) S.A.;
- Beschwerdebeilage 3: Auszug aus www.pierre-fabre-dermatologie.ch;
- Beschwerdebeilagen 4, 5: Auszüge aus www.pierre-fabre.com.fr;
- Beschwerdebeilage 6: Produktliste;
- Beschwerdebeilagen 7-12: Zeitschriften- und Broschüren-Anzeigen.

5.

Die Beschwerdegegnerin hat mittels Auszügen aus den relevanten Handelsregistern und Kopien der auf ihrer Homepage erläuterten Vertriebsstruktur (Beschwerdebeilagen 2-5) glaubhaft gemacht, dass die Pierre Fabre (Suisse) SA ihre Tochtergesellschaft ist, deren Aufgabe die Herstellung und der Vertrieb der Produkte der Beschwerdeführerin ist. Rechtsfehlerfrei und in der vorliegenden Beschwerde nicht beanstandet durfte die Vorinstanz annehmen, dass die Zustimmung der Beschwerdegegnerin für einen Gebrauch der Marke ELUAGE durch die Pierre Fabre (Suisse) SA vorliegt.

5.1 Den Ausschlag für die teilweise positive Beurteilung der Belege durch die Vorinstanz gaben die Rechnungskopien der Sammelbeilagen 1-25 mit einer Auflistung der einzelnen verkauften Waren inkl. Artikelnummern und

entsprechenden Preisen in Verbindung mit der Produktliste (Beschwerdebeilage 6). Inwiefern diese einen rechtserhaltenden Gebrauch gegenüber den relevanten Verkehrskreisen darstellen, hat die Beschwerdegegnerin nicht dargelegt. Der Verkauf der Waren der Beschwerdegegnerin an ihre Tochtergesellschaft führt gestützt auf die bereits vorne zitierte Doktrin und Rechtsprechung zu einem rein betriebsinternen Warenfluss, also nicht zu einem Wirtschaftsverkehr mit Dritten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 8.7 "K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]"). Aus den entsprechenden Belegen wird nicht ersichtlich, dass die in die Schweiz gelieferten Produkte effektiv die wirtschaftliche Sphäre der Tochtergesellschaft verlassen haben. Die Rechnungsbelege belegen die Lieferung von durch die Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren an die Astreos CH Sàrl. Gemäss der oben zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichts liegt jedoch keine Änderung der Verfügungsgewalt vor, wenn die Waren einer konzernexternen Logistikfirma oder einem konzernexternen Lagerhalter bloss anvertraut werden, ohne dass sich gleichzeitig ein Veräusserungsgeschäft verwirklicht (vgl. BGE 115 II 279 ff. E. 4 b). Der Umstand allein, dass die Zweckbestimmung der Astreos CH Sàrl eine konzernexterne Weiterveräusserung an Detaillisten, namentlich Schweizer Kosmetikläden und Apotheken, nicht ausschliesst, vermag einen Beleg, welcher die Inverkehrsetzung der Waren glaubhaft macht, nicht zu ersetzen. Die Beschwerdeführerin weist zurecht darauf hin, dass die Rechnungskopien die Pierre Fabre (Suisse) SA als Rechnungsempfängerin nennen, und damit auf die mangelnde rechtserhaltende Wirkung eines konzerninternen Gebrauchs. Die Rechnungskopien können zwar der Markeninhaberin zugeordnet werden, doch fehlt damit noch ein Beleg für die konzernexterne Inverkehrsetzung dieser Ware bzw. Marken (E. 3.2). Entsprechend erscheint die diesbezügliche Rüge der Beschwerdeführerin zutreffend.

5.2 Als irrelevant für den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke erweisen sich die übrigen, von der Beschwerdegegnerin ins Recht gelegten Belege, wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat. Einerseits bleibt ungewiss, ob sie in den relevanten Zeitraum fallen (Beilagen Nrn. 27, 28, 32; Beschwerdebeilagen Nr. 7-12), andererseits manifestiert sich alleine in Abbildungen einzelner Produkte noch kein ausreichender Präsenzwille am Markt (Beilagen Nrn. 26, 29, 30). Im Übrigen vermögen sie die an die Ernsthaftigkeit gestellten Anforderungen (E. 3.4) nicht im erforderlichen Mass glaubhaft zu machen (Beilage Nr. 31).

5.3 Mithin hat die Vorinstanz zu Unrecht entschieden, die Beschwerdegegnerin habe mit den von ihr ins Recht gelegten Belegen den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren *saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici* der Klasse 3 glaubhaft gemacht.

6.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerden gutzuheissen sind und die angefochtenen Verfügungen aufzuheben sind. Die Widersprüche sind vollumfänglich abzuweisen, soweit sie von der Vorinstanz gutgeheissen wurden.

7.

Bei diesem Ausgang sind die Gerichtskosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.1 Die Gerichtsgebühr ist 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 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei in Anlehnung an die höchstrichterliche Praxis im vorliegenden Fall ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen wird (vgl. BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss" mit Hinweisen). Es rechtfertigt sich daher, die Verfahrenskosten auf Fr. 6'000.– festzulegen. Da diese der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen sind, ist der Beschwerdeführerin der in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.

7.2 In den vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin teilweise unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor dem Bundesverwaltungsgericht braucht sie sich an den vorinstanzlichen Verfahrenskosten jedoch nicht zu beteiligen.

7.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Vorliegend verlangt die Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung, reicht aber keine Kostennote ein. Mangels Kostennote ist die Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdeführerin auf Grund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1

VGKE). Die Beschwerdeverfahren wurden jeweils über einen Schriftwechsel geführt und gingen nicht wesentlich über den vorinstanzlichen Aufwand hinaus, weshalb die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin für die Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 3'825.– auszurichten hat.

7.4 Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz veranlagte zu Gunsten der obsiegenden Partei für die erstinstanzlichen Verfahren eine Entschädigung von Fr. 1'000.– pro Schriftwechsel und schlug die Parteientschädigung vor dem Hintergrund des Verfahrensausgangs wett (Richtlinien des IGE in Markensachen vom 1. Juli 2014, Teil 5, Ziffer 8.4). Angesichts des Verfahrensausgangs sind diese Regelungen aufzuheben. Entsprechend setzt das Bundesverwaltungsgericht die Parteientschädigung für die erstinstanzlichen Verfahren auf Fr. 4'000.– zugunsten der Beschwerdeführerin fest.

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 daher mit der Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerden werden gutgeheissen. Die Ziffern 2 und 3 der Wiedererwägungsentscheide in den Widerspruchsverfahren Nr. 13153 und Nr. 13301 vom 29. Oktober 2014 werden aufgehoben und die Widersprüche vollumfänglich abgewiesen.

2.

2.1 Die Verfahrenskosten von Fr. 6'000.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Sie hat diese innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

2.2 Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 6'000.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.

3.1 Der Beschwerdeführerin wird für das vorliegende Verfahren zulasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'825.– zugesprochen.

3.2 Die Ziffern 7 der vorinstanzlichen Wiedererwägungsentscheide vom 29. Oktober 2014 in den Widerspruchsverfahren Nr. 13153 und Nr. 13301 werden aufgehoben. Der Beschwerdeführerin wird für die erstinstanzlichen Verfahren zulasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.– zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 13153 und 13301; Einschreiben; Beilagen: Vernehmlassungsbeilagen zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Karin Behnke

Versand: 6. Juni 2016