

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100007 in Sachen

OOO Altai Holding
57 Chkalova street
Altaysky krai
RU-656049 Barnaul

Löschantragstellende Partei

vertreten durch

Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30
P.O. Box 1067
8032 Zürich

gegen

NOCOBUS B.V.
Lange Voorhout 15
NL-2514 EA'S-GRAVENHAGE

Löschantragsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 747493 - BREATHE LIFE

Gestützt auf Art. 35a ff. i.V.m. Art. 12 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 24a ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Am 25.01.2017 reichte die antragstellende Partei gegen die **IR-Marke Nr. 747493 - "BREATHE LIFE"** (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren teilweise Löschung hinsichtlich nachgenannter Waren.

Kl. 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

Kl. 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

2. Mit Schreiben vom 02.02.2017 wurde die antragsgegnerische Partei vom Institut auf das Lösungsverfahren und auf die Pflicht zur Bezeichnung eines Zustelldomizils oder eines Vertreters aufmerksam gemacht.
3. Mit Verfügung vom 23.06.2017 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, bis am 15.08.2017 ein Zustelldomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen Schweizer Vertreter zu benennen.
4. Am 10.07.2017 ging beim Institut die Mitteilung der niederländischen Post ein, dass die antragsgegnerische Partei die Annahme der Verfügung vom 23.06.2017 verweigert habe.
5. Mit Verfügung vom 28.08.2017 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der antragsstellenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 35a Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden.
2. Der Löschantrag kann frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG).

Bei internationalen Registrierungen unterscheidet sich der Fristbeginn, je nachdem, ob eine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde oder nicht (Art. 50a MSchV). Wenn keine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die Fünfjahresfrist nach Ablauf der Frist, die dem Institut zum Erlass einer vorläufigen Schutzverweigerung zustand (Art. 5.2) MMP), oder mit Erlass der Erklärung über die Schutzgewährung (Regel 18ter 1) GAFO) zu laufen.

Gegen die am 31.10.2000 **international registrierte und der Schweiz am 01.02.2001 notifizierte** angefochtene Marke wurde weder aus absoluten noch aus relativen Ausschlussgründen eine Schutzverweigerung erlassen. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 25.01.2017 abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).

3. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Lösungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.
4. Die antragsgegnerische Partei, welche über keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz verfügt, hat die Annahme der Verfügung des Instituts vom 23.06.2017 verweigert (*Zustellung gemäss Haager Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen vom 15. November 1965 [SR 0.274.131]*). Gemäss Praxis gilt die Verfügung des Instituts somit als zugestellt. Da die Antragsgegnerin innert der vom Institut angesetzten Frist kein Zustelldomizil bezeichnet hat, wird das Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes

wegen weitergeführt und nachfolgend der Ausschluss der antragsgegnerischen Partei vom Verfahren verfügt (Art. 42 MSchG i.V.m. Art. 24b Abs. 2 MSchV und Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3).

III. Materielle Beurteilung

A. Lösungsgründe wegen Nichtgebrauchs

Nach Art. 35a Abs. 1 in Verbindung mit Art. 35 lit. e MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG gelöscht werden. Das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG gebraucht wird (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

B. Gebrauch der angefochtenen Marke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er 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 hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Beantragt die antragstellende Partei die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen (Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Sie hat geeignete Beweismittel einzureichen (Art. 24a lit. e MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in der Regel nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).
3. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Lösungsantrag zu reagieren: Sie kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke anfechten und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen. Ferner hat sie die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4 ff.). Im Rahmen des Lösungsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung des Gebrauchs gemäss Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn die Widersprechende auf entsprechende Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2 und Teil 6, Ziff. 5.4 ff.).
4. Die antragstellende Partei reichte am 25.01.2017 frist- und formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Lösungsantrag ein. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Lösungsantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 25.01.2012 und dem 25.01.2017, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2 mit Verweis auf Teil 6, Ziff. 5.4.2).
5. Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Lösungsantrag ab, ohne zu prüfen, ob die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Ferner wird nach Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG der Lösungsantrag abgewiesen, wenn die antragsgegnerische Partei den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Wird der Nichtgebrauch nur für einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so wird der Antrag gemäss Art. 35b Abs. 2 MSchG nur für diesen Teil gutgeheissen.

6. Die antragsgegnerische Partei hat keine Stellungnahme eingereicht, weshalb vorliegend lediglich zu prüfen ist, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft gemacht hat (vgl. III. B. 2 hiervor).
7. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei u.a. folgende Belege ins Recht:
- Benutzungsrecherche von Thomson Reuters vom 18.01.2017 inkl. Anlagen Beilage 3
 - Google Suche betreffend BREATHE LIFE Beilage 4
 - Auskunft Dominique Rüfenacht, Senior Consultant SPIRITSUISSE Beilage 5
- Die Parteien haben im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch beziehungsweise den Gebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch beziehungsweise Gebrauch der Marke, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.4.2).
8. Folgende sachbezogenen Quellen wurden von der antragsstellenden Partei eingereicht:
- Benutzungsrecherche von Thomson Reuters (Beilage 3)
 - Google Recherche (Beilagen 4-1 bis 4-15)
 - Auskunft von Dominique Rüfenacht (Spiritsuisse)
- Durch keine dieser Quellen konnte die Nutzung der Marke „BREATHE LIFE“ in der Schweiz bestätigt werden.
9. Die Benutzungsrecherche von Thomson Reuters (Beilage 3) zeigte Folgendes: die Inhaberin der internationalen Registrierung verfügt über keine Internetpräsenz unter ihrem Firmennamen. Weiter zeigt eine Internetrecherche keine Hinweise auf eine Benutzung der Marke „BREATHE LIFE“ auf einer schweizerischen oder deutschen Internetseite. Eine telefonische Kontaktnahme mit der Markeninhaberin war nicht möglich. Auf den Internetseiten Internetchemie.ch, Beobachter.ch, Beauty.ch sowie Codecheck.ch konnte keine Benutzung der Marke „BREATHE LIFE“ festgestellt werden. Weiter wurden die Unternehmen Messer und Import Parfumerie kontaktiert. Auch diese konnte keine Benutzungshinweise liefern.
10. Die durch die Antragstellerin selber durchgeführte Internetrecherche auf der Suchmaschine Google (Beilage 4) betreffend den Suchbegriff „BREATHE LIFE“ bestätigt das Resultat der Benutzungsrecherche durch Thomson Reuters (Beilage 3). Es wurden keine Hinweise auf eine Internetpräsenz der Marke „BREATHE LIFE“ festgestellt.
11. Die von der antragstellenden Partei eingereichte Auskunft des Branchenverbandes SPIRITSUISSE (Beilage 5) kann hingegen zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht herangezogen werden, da sich dieser Branchenverband einzig zur Situation betreffend Spirituosen äussern kann. Diese sind aber nicht Gegenstand des Lösungsverfahrens, da die betreffende internationale Registrierung keinen Schutz für Klasse 33 genießt.
12. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die angefochtene internationale Registrierung im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht zur Bezeichnung von *savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques* (Kl. 3) und von *Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons* (Kl. 32) rechtserhaltend gebraucht wurde. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Beweis des Gebrauchs zu erbringen. Da ein solcher unterblieben ist, ist vorliegend aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen Marke für die hier interessierenden Waren der Klassen 3 und 32 vorliegt.



13. Das Institut hält daher fest, dass vorliegend der Tatbestand des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG erfüllt ist und die antragsgegnerische Partei infolgedessen ihr Markenrecht im Umfang der ersuchten Löschung für die Waren der Klassen 3 und 32 verloren hat. Das Gesuch wird demzufolge gutgeheissen und der internationalen Registrierung Nr. 747493 - "BREATHE LIFE" der Schutz in der Schweiz bezüglich sämtlicher Waren der Klassen 3 und 32 verweigert (sog. «Déclaration selon la règle 18ter.4 Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen [GAFO; SR 0.232.112.21]).

IV. Kostenverteilung

1. Die Löschungsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 35a Abs. 3 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Löschungsantrag hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Löschungsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteienschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Löschungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteienschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteienschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Löschungsgebühr zu ersetzen.



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Bern

T +41 31 377 77 77

F +41 31 377 77 78

info@ipi.ch | www.ige.ch

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.

2.

Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. **100007** wird gutgeheissen.

3.

Der internationalen Registrierung Nr. **747493 - "BREATHE LIFE"** wird der Schutz in der Schweiz für folgende Waren verweigert (sog. Déclaration selon la règle 18ter.4 GAFO):

Kl. 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

Kl. 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

4.

Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2000.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids über die WIPO gem. Regel 23^{bis} GAFO eröffnet.

Bern, 1. Februar 2018

Freundliche Grüsse

Marc Burki

Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.