

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101234 in Sachen

Maximilien Triquigneaux
15 allée de l'Escaladiero
13500 Martigues
FR-Frankreich

Antragstellende Partei

vertreten durch

YAMARK
chemin de la Lisière 9
1803 Chardonne

gegen

Holzer y Cia, S.A. de C.V.
Campos Eliseos No. 345, 10th floor,
Colonia Chapultepec Polanco,
C.P. 11560
México D.F.
MX-Mexiko

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

TIMES Attorneys
Feldeggstrasse 12
8024 Zürich

CH-Marke Nr. 508418 - N Nivada ((fig.))



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 30.01.2020 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 508418 "N Nivada ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung.
2. Mit Verfügung vom 04.02.2020 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
3. Mit Schreiben vom 24.08.2020 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 25.08.2020 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Verfügung vom 08.09.2020 hat das Institut seine Verfügung vom 25.08.2020 implizit aufgrund mangelhafter Eröffnung widerrufen. Der antragstellenden Partei wurde eine neue Frist bis zum 08.10.2020 angesetzt, um eine Replik einzureichen.
6. Mit Schreiben vom 23.11.2020 teilte die antragstellende Partei einen Vertreterwechsel mit.
7. Mit Schreiben vom 08.01.2021 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 11.01.2021 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Da innert Frist keine Duplik eingereicht wurde, schloss das Institut mit Verfügung vom 22.02.2021 die Verfahrensinstruktion ab.
10. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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).
3. Gegen die am 03.04.2003 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 30.01.2020, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).
4. 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.

III. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschantrag 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.).
2. Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Löschantrag 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 Löschantrag 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.

IV. Materielle Beurteilung

A. Löschungsgründe wegen Nichtgebrauchs

Nach Art. 35a Abs. 1 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. Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs 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. Als Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs eignen sich gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts insbesondere Nachforschungsberichte, welche die ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten und Händlern dokumentieren, ferner den relevanten Zeitraum betreffende Werbematerialien, Internetauftritte und sonstige Produkt- und Geschäftsdokumentationen des Markeninhabers oder negative Rechercheergebnisse (BGer 4A_299/2017, E. 4.1 – ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]; vgl. auch Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).
4. Im Rahmen des Lösungsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bzw. des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn die widersprechende Partei auf entsprechende Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2; siehe bezüglich der Kriterien Teil 6, Ziff. 5.3 ff.).
5. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).
6. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung

- der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
7. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
 8. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).
 9. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Jedes Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements führt dabei grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild, weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
 10. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz. Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag 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. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).
 11. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG und Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).
 12. Die antragstellende Partei macht insbesondere geltend, die von ihr in Auftrag gegebene Gebrauchtrecherche zeige, dass weder auf der Webseite der Antragsgegnerin noch in den anderen konsultierten Quellen ein Gebrauch der angefochtenen Marke mit Bezug zur Schweiz gefunden worden sei. Weiter würde die Webseite einen von der Registrierung abweichenden Gebrauch zeigen, der zudem gegen geltendes Recht verstossen würde. Die Antragsgegnerin verfüge weder über Vertriebskanäle noch über Verkaufsstellen in der Schweiz. Auf der Webseite der Antragsgegnerin werde denn auch explizit darauf hingewiesen, dass Lieferungen ausserhalb von Mexiko gegenwärtig nicht möglich seien. Auch auf den Verkaufsplattformen www.ebay.ch, www.amazon.ch sowie www.aeliadutyfree.ch hätten keine Hinweise betreffend Verkäufe von Waren der Antragsgegnerin unter der angefochtenen Marke gefunden werden können. Dies gelte ebenfalls für die kontaktierten Warenhäuser Manor, Jelmoli und Loeb. Auch eine Internetsuche mit dem Keyword "Nivada" hätte keine Hinweise auf Verkäufe mit Bezug zur Schweiz geliefert.

13. Betreffend den von der antragstellenden Partei eingereichten Gebrauchsrecherchebericht macht die Antragsgegnerin u.a. geltend, dass durch die Gebrauchsbelege ein Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz so wie hinterlegt bzw. in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichenden Form klar hervorgehe. Die Aussage, dass sie keine Verkaufsstelle oder Vertriebskanal in der Schweiz besitze, sei denn auch nachweislich falsch. Der Antragstellerin sei es somit nicht gelungen, den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
14. Die von der löschungsantragsstellenden Partei eingereichte Gebrauchsrecherche der Firma Corsearch vom 17.09.2019 weist folgenden Inhalt bzw. Schlussfolgerungen auf (vgl. Beilage 4 zum Löschungsantrag):
Information zur Markeninhaberin und zu ihrem Internetauftritt
15. Die Holzer y Compania SA de CV ist eine Gesellschaft mit Sitz in Mexiko, die Herren- und Damenuhren der Marke NIVADA seit dem Jahr 2000 verkauft. Die Inhaberfamilie Holzer Neumann sei zudem in verschiedenen Bereichen aktiv, so z.B. im Immobilienbereich sowie im Verkauf von Waren über Dutyfreeshops (Dufry AG). Der Präsident der Markeninhaberin, Herr Luis Andrés Holzer Neumann sei auch Vize-Präsident der Dufry AG.
16. Die Markeninhaberin betreibe u.a. die Webseite www.nivadaswiss.com. Diese Webseite zeigt keine Vertriebskanäle in der Schweiz. Es würden einzig in Mexiko gelegene Verkaufsstellen aufgeführt und es wird weiter ausgeführt, dass Nivada Uhren nur auf mexikanischem Territorium ausgeliefert werden können. Auch auf dem Internet Webarchiv <https://web.archive.org> betreffend die Webseite www.nivadaswiss.com hätten keine Hinweise auf Vertriebsstellen in Europa bzw. der Schweiz gefunden werden können. Dies gelte auch für das Facebookprofil von Nivada sowie die europäischen Versionen von ebay und Amazon.
Webseiten von Dutyfreeshops
17. Die Webseiten von Schweizer Dutyfreegeschäften, nämlich <https://zurich.shopdutyfree.com> sowie www.aeliadutyfree.ch/geneva hätten kein Angebot von NIVADA Uhren gezeigt.
Webseiten von Detailhändlern
18. Die Antragstellerin kontaktierte in der Schweiz die Webseiten der Warenhäuser Jelmoli, Loeb und Manor. Auch hier würden keine NIVADA Uhren angeboten.
Internetplattformen betreffend den Handel mit Uhren
19. Die von der Antragstellerin kontaktierten Webseiten www.chrono24.de, www.worldoftime.de, www.chrono24.ch, <https://espacetemps.ch>, www.watchshop.com zeigten ebenfalls kein Angebot von Uhren unter der Marke NIVADA.
Suche auf der Internetsuchmaschine Google
20. Auch die Suche auf Google habe keine Hinweise auf Verkaufs- und Vertriebsstätten in Europa geliefert. Es seien hingegen zwei Webseiten gefunden worden, auf denen die Lieferung von Nivada Uhren nach Europa angeboten werde (www.espaciocurvo.es und www.caraccessph.com). Hingegen habe nicht festgestellt werden können, wer diese Webseiten betreibe.
Presseartikel
21. Zwei Presseartikel, in denen es um die Uhren der Marke Nivada ging, konnten aufgefunden werden (<https://chronographes.net/2016/08/15/nivada>; <https://www.tdg.ch/economie/etrangeswissmadedunemarquemexicaine/story/21768109>). In diesen Artikeln ging es um die Frage, ob die Verwendung der Herkunftsangabe "Swiss" auf den Nivada Uhren rechtmässig sei. Hinweise auf einen Vertrieb der Uhren in der Schweiz finden sich in diesen Artikeln nicht.
Kontaktnahme
22. Es wurde vergeblich versucht, mit der Antragsgegnerin telefonisch und per eMail Kontakt aufzunehmen. Am 17.09.2019 wurde telefonischen Kontakt mit einem Angestellten der Dufry AG in der Schweiz aufgenommen. Dieser kannte die Marke Nivada nicht.
23. Die Parteien haben im Löschungsverfahren den Nichtgebrauch beziehungsweise den Gebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft

würden überdies an der Uhren- und Schmuckmesse "Baselworld" präsentiert. Mit den eingereichten Beweismitteln sei somit ein ernsthafter Gebrauch während der relevanten Gebrauchsdauer in der Schweiz für die eingetragenen Waren glaubhaft gemacht. Zudem liege ein Gebrauch mit Zustimmung der Markeninhaberin vor.

30. Ein rechtserhaltender Gebrauch ist gegeben, wenn die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, in der Schweiz respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. BVGer B-4660/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.]). Im Vordergrund steht in casu die Frage nach dem Gebrauch in der Schweiz.
31. Die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Gebrauchsbelege beziehen sich mit Ausnahme des in die Stellungnahme aufgenommenen Hinweises auf die Uhren- und Schmuckmesse Basel World (Auszug der Webseite www.enacademic.com) auf Verkaufsstellen, nämlich Dutyfreeshops am Flughafen Basel-Mulhouse. Im Entscheid B-3126/2010 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.) liess das BVGer die Frage offen, ob einzig Dutyfreegeschäfte an Schweizer Flughäfen eine Bearbeitung des Schweizer Marktes glaubhaft machen könnten. In casu präsentiert sich die Situation insofern anders, als nur ein Gebrauch in Dutyfreeshops am Flughafen Basel-Mulhouse geltend gemacht wird und dieser Flughafen vollständig auf französischem Staatsgebiet liegt (vgl. Webseite des Euroairports, www.euroairport.com, abgerufen am 28.06.2021). Zwar wird durch den Französisch-schweizerischen Staatsvertrag über den Bau und Betrieb des Flughafens Basel-Mühlhausen in Blotzheim für den Zugang zum Flughafen von Basel aus eine Zollfreistrasse geschaffen (Art. 7; SR 0.748.131.934.92). Weiter wurden Teile des Flughafens unter die Kontrolle der Schweizerischen Zollkontrolle gestellt (Art. 8). Schliesslich unterstehen die im schweizerischen Teil des Flughafens angesiedelten Unternehmen in bestimmten Bereichen der schweizerischen Steuerpflicht (z.B. Mehrwertsteuer, Kapitalsteuer; vgl. Abkommen vom 23. März 2017 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Französischen Republik über das am Flughafen Basel-Mülhausen anwendbare Steuerrecht; SR 0.748.131.934.924).
32. Die Existenz einer Zollstrasse und eines schweizerischen Sektors des Flughafens, auf dem Schweizer Zollbehörden Kontrollen durchführen, kann hingegen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Flughafen und somit auch das von der antragsgegnerischen Partei belieferte Dutyfreegeschäft auf französischem Territorium liegt. Die Auswirkungen lassen sich nicht zuletzt daran zeigen, dass unlängst das Pariser Kassationsgericht entschied, dass einzelne Bestimmungen des französischen Arbeitsrechts auch für Arbeitsverhältnisse zwischen Arbeitnehmern und im Schweizer Sektor angesiedelten Schweizer Unternehmen gelten würden (dies trotz des 2012 ausgehandelten Accord de méthode, der den Schweizer Unternehmen zusicherte, dass sie Arbeitnehmer nach Schweizer Arbeitsrecht einstellen können; vgl. www.bzbasel.ch, abgerufen am 28.06.2021). Zwar gehören Zollfreilager oder auch Zollausschlussgebiete wie die Gemeinde Samnaun zum Schweizer Staatsgebiet (vgl. BSK MSchG-Bernhard Volken, Art. 11 N 65). Dies kann aber nicht für im schweizerischen Sektor des Flughafens Basel-Mulhouse angesiedelte Geschäfte gelten, weil anders als ein Zollfreilager oder die Gemeinde Samnaun der Flughafen vollständig auf französischem Staatsgebiet liegt. Die für den rechtserhaltenden Gebrauch erforderliche Benutzung in der Schweiz ist somit durch das Beliefern von Verkaufsstellen, die im Schweizer Sektor des Flughafens Basel-Mulhouse gelegen sind, nicht gegeben.
33. Weiter ist auch der von der antragsgegnerischen Partei behauptete Gebrauch der angefochtenen Marke an der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld nicht belegt. Der diesbezüglich eingereichte Beleg stammt gemäss Angabe der antragsgegnerische Partei vom 20.08.2020 und somit klar nach der relevanten Gebrauchsperiode zwischen dem 30.01.2015 und dem 30.01.2020. Zudem lässt sich diesem Auszug der Webseite www.enacademic.com kein Hinweis betreffend eine Präsenz der Marke "Nivada" an der Baselworld entnehmen.
34. Unterlagen betreffend eine Bewerbung der angefochtenen Marke in der Schweiz wurden keine eingereicht. Die als Beilage 6.1 bis 6.3 eingereichten Fotos von Verkaufsständen sind weder datiert noch können diese einem konkreten Verkaufsgeschäft zugeordnet werden. Diese Beilagen können somit zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht herangezogen werden.
35. Aufgrund des Fehlens von Werbematerial oder Prospekten müsste sich ein Gebrauch der angefochtenen Marke zumindest aus den "Sales-Tickets" bzw. Quittungen ergeben (Beilagen 3/1 – 357, Beilagen 4/1-22; Beilagen 5/1-24). Mit diesen Beilagen verhält es sich wie folgt: ein Grossteil der Beilagen 3/1-357 bezieht sich nicht auf die Gebrauchsperiode, sondern datiert vor dem 30.01.2015. Diese ausserhalb der

Gebrauchsperiode datierten Sales-Tickets können somit keine Rückschlüsse betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch liefern. Insgesamt liegen einzig 51 Sales-Tickets vor, die in die Gebrauchsperiode fallen. Diese zeigen zudem die angefochtene Marke nicht als Ganzes. Sie enthalten einzig Verkaufspositionen mit der Bemerkung "NIV.". Dieser Zeichengebrauch kann nicht mehr als in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichender Form qualifiziert werden. Damit solcherart gestaltete Verkaufsbelege in die Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs miteinbezogen werden könnten, müsste zumindest die jeweilige Positionsnummer klar einer Katalogposition zugeordnet werden können und der Katalog müsste die angefochtene Marke zeigen. Dies ist in casu aufgrund jeglichen Fehlens von Prospektmaterial nicht der Fall.

36. Mit den als Beilage 5/1-24 eingereichten Quittungen verhält es sich wie folgt: es liegen insgesamt Quittungen über den Verkauf von 26 Uhren vor. Die Quittungen enthalten jeweils die Bezeichnung "Nivada" ohne das figurative Element sowie das genaue Uhrenmodell. Es ist einerseits fraglich, ob ein Gebrauch als Wortmarke noch mit der registrierten kombinierten Wort-/Bildmarke gleichgesetzt werden kann. Andererseits kann der Nachweis von 26 verkauften Uhren während der gesamten Gebrauchsperiode kaum als ernsthaft qualifiziert werden. Diese Fragen brauchen hingegen nicht abschliessend beurteilt zu werden, zumal es ohnehin an einem Gebrauch in der Schweiz fehlt.
37. Ebenfalls offen bleiben kann die Frage, ob aus den eidesstattlichen Erklärungen (Beilagen 1 und 2), denen gemäss Praxis keine erhöhte Beweiskraft zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2), die Zustimmung zum Markengebrauch rechtsgenügend hervorgeht.
38. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Der Löschantrag wird daher gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 lit. a e contrario MSchG) und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 508418 nach Art. 35 lit. e MSchG gelöscht.

IV. Kostenverteilung

1. Die Lösungsgebühr 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 Löschantrag 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 Lösungsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Auf die Frage nach der Entschädigung der Kosten für die Gebrauchsrecherche findet die Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) Anwendung. Gemäss Art. 8 Abs. 2 dieser Verordnung sind Art. 8 bis 13 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE; SR 173.320.2) sinngemäss auf die Parteientschädigung anwendbar. Gemäss Art. 8 Abs. 1 VGKE umfasst die Parteientschädigung die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. Sowohl Art. 8 Abs. 2 VGKE wie auch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren sehen jedoch vor, dass unnötiger Aufwand bzw. unnötige Kosten nicht entschädigt werden. Weiter bestimmt Art. 13 lit. a VGKE, dass notwendige Auslagen der Partei ersetzt werden, soweit sie CHF 100.00 übersteigen.
5. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel durchgeführt. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 für die Vertretung als angemessen. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidend relevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien grundsätzlich die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten entschädigt werden. Hingegen gilt es zu beachten, dass sich die Gebrauchsrecherche nicht nur auf den Schweizer Markt, sondern auch auf das Gebiet der Europäischen Union erstreckt. So wurden im Rahmen der Recherche neben Geschäften in der Schweiz



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

info@ipi.ch | www.ige.ch

denn auch solche in Spanien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Italien und den Niederlanden kontaktiert. Die Recherchen betreffend die Europäische Union waren für das vorliegende Verfahren nicht relevant. Es rechtfertigt sich deshalb die im Lösungsantrag geltend gemachten Kosten von CHF 1167.00 angemessen zu kürzen. Eine Entschädigung von CHF 800.00 scheint angemessen. Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 4000.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 101234 wird gutgeheissen.
2.
Die Schweizer Marke Nr. 508418 "N Nivada ((fig.))" wird gelöscht.
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 4'000.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 8. Juli 2021

Freundliche Grüsse



Marc Burki
Markenabteilung

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).