

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100029 in Sachen

SEVENFRIDAY AG
Staffelstrasse 10
8045 Zürich

Antragstellende Partei

vertreten durch

Troesch Scheidegger Werner AG, Patent- und Markenanwälte
Schwänthenmos 14
8126 Zumikon

gegen

Seven S.p.A.
Via Fornacino 96
10040 Leini (Torino)
IT-Italien

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern

IR-Marke Nr. 1027920 - 7 (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. Mit Schreiben vom 26.06.2017 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 1027920 - "7 (fig.)" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung hinsichtlich nachgenannter Waren:

Klasse 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles de reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés ;

Klasse 18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

2. Mit Verfügung vom 04.07.2017 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Stellungnahme einzureichen.
3. Mit Schreiben vom 08.01.2018 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 12.01.2018 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Die antragstellende Partei reichte innert erstreckter Frist keine Replik ein.
6. Mit Verfügung vom 27.07.2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. 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. Die angefochtene internationale Marke wurde am 10.12.2009 mit Prioritätsdatum vom 15.06.2009 registriert. Die Schutzausdehnung in die Schweiz erfolgte unter Limitierung der Waren der Klassen 16 und 18 am 18.02.2010 und wurde am 25.02.2010 publiziert. Die Schutzerteilung in der Schweiz erfolgte am 18.02.2011 und wurde am 12.05.2011 notifiziert. Gegen die 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 26.06.2017 abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2019.pdf).
4. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Löschantragsgebühr 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. Lösungsgründe 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. Nichtgebrauch 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. 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.).
4. 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, 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).
5. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke machte die antragstellende Partei geltend, dass die Parteien sich in verschiedenen Verfahren gegenüberstehen würden. So habe die antragsgegnerische Partei beispielsweise im Widerspruchsverfahren Nr. 13915 (nachfolgend Widerspruchsverfahren) gestützt auf ihre Widerspruchsmarke IR-Nr. 720998 "7seven (fig.) gegen die Schweizer Marke 661770 "SEVENFRIDAY" der antragstellenden Partei Widerspruch erhoben. Auf Einrede des Nichtgebrauchs hin habe die antragsgegnerische Partei den rechtsgenügenden Gebrauch der vorgenannten Widerspruchsmarke für die Warenklasse 16 im Zeitraum vom 04.05.2010 bis 04.05.2015 nicht nachweisen können. Das Institut habe den Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz lediglich für die Waren "*sacs à dos, petits sacs à dos; sacs à bandoulière, sacs d'écoliers*" der Klasse 18 als glaubhaft erachtet (vgl. II. des Löschantrags vom 26.06.2017 [nachfolgend Löschantrag] und Widerspruchsentscheid Nr. 13915 vom 14.10.2016 unter Prüfungshilfe des Instituts: <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). Gegen diesen Entscheid habe die antragstellende Partei Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Das Beschwerdeverfahren war zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags noch hängig. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass das Beschwerdeverfahren in der Zwischenzeit abgeschlossen wurde. Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde mit Urteil vom 04.05.2018 ab und bestätigte den Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 13915 (vgl. BVGer B-7057/2016 – *7seven [fig.] / SEVENFRIDAY* unter www.bvger.ch).
6. Die antragstellende Partei legte nebst der Vollmacht mit dem Löschantrag folgende Belege ins Recht:
- | | |
|-----------|---|
| Beilage 2 | Romarin Auszug der angefochtenen Marke IR-Nr. 10279207 "7" (fig.) |
| Beilage 3 | Romarin "Real-time Status" zur angefochtenen Marke IR-Nr. 10279207 "7" (fig.) |
| Beilage 4 | Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 13915 vom 14.10.2016 |
| Beilage 5 | Einstiegsseite www.seven.eu Länderauswahl / Sprachvorgabe |
| Beilage 6 | Markenauswahl Seven S.p.A. unter www.seven.eu vom 23.06.2017 |
| Beilage 7 | Seven The double project – shop online unter www.seven.eu vom 23.06.2017 |
| Beilage 8 | Übersicht Anzahl Schülerinnen und Schüler unter www.bfs.admin.ch vom 23.06.2017 |
| Beilage 9 | Beilage 1 der Replik im Widerspruchsverfahren Nr. 13915 |
- Weiter beantragt die antragstellende Partei den Beizug der Akten des Widerspruchsverfahrens Nr. 13915.
7. Demgegenüber bestreitet die antragsgegnerische Partei, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht hat: Mit ihrem Löschantrag reiche die antragstellende Partei kein Beweismittel ein, welches den Nichtgebrauch der streitgegenständlichen Marke nahelegen würde. Zur Bestreitung des Nichtgebrauchs reichte die antragsgegnerische Partei keine Belege ein. Die unter dem Titel "rechtserhaltender Gebrauch" der Stellungnahme vom 08.01.2018 (vgl. dort unter III. 3) eingereichten Belege beziehen sich, zum Gebrauch der angefochtenen Marke, weshalb an dieser Stelle, bei der Beurteilung, ob der Nichtgebrauch rechtsgenügend glaubhaft gemacht wurde, nicht darauf eingegangen wird.
8. In einem ersten Schritt wird nachfolgend beurteilt, ob der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke aufgrund der mit dem Löschantrag eingereichten Belege glaubhaft ist. In Bezug auf diese Beilagen (vgl. IV. B. 6. hiervoor) verhält es sich wie folgt:

9. Die Beilagen 2 und 3, die Registerauszüge der angefochtenen Marke, beziehen sich nicht auf den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke, weshalb sie für sich alleine unbehilflich sind.
10. Die antragstellende Partei verweist auf die Akten des in der Zwischenzeit rechtskräftigen Widerspruchsverfahren Nr. 13915 *7seven (fig.) / SEVENFRIDAY*. Die Beilagen 4 und 9 stammen ebenfalls aus dem vorgenannten Widerspruchsverfahren. Dort hatte die vorliegend antragsgegnerische Partei auf Einrede des Nichtgebrauchs hin den rechtsgenügenden Gebrauch ihrer Widerspruchsmarke IR-Nr. 720998 "7seven" (fig.) für die Warenklasse 16 nicht nachweisen können. Der Gebrauch der genannten Widerspruchsmarke wurde einzig für die Waren "*sacs à dos, petits sacs à dos; sacs à bandoulière, sacs d'écoliers*" (Kl. 18) als glaubhaft erachtet (vgl. IV. B. 5. hiervor).
11. Die vorliegend strittige Marke ist zwar für annähernd dieselben Waren wie die Widerspruchsmarke IR-Nr. 720998 "7seven (fig.)" registriert. Vorliegend ist jedoch der Gebrauch des Zeichens "7" (fig., IR-Nr. 1027920) strittig, während im Widerspruchsverfahren der Gebrauch des Zeichens "7seven" (fig., IR-Nr. 720998) zu beurteilen war, vgl. die jeweiligen Marken der antragsgegnerischen Partei:

 (Widerspruchsverfahren)
  (Löschungsverfahren)
12. Im Widerspruchsverfahren waren zwar die gleichen Parteien involviert. Dort war jedoch, wie oben ausgeführt, nicht der Gebrauch der vorliegend angefochtenen Marke strittig, sondern einer anderen Marke der antragsgegnerischen Partei. Die Marke im Widerspruchsverfahren besteht aus der Ziffer 7 und dem englischen ausgeschriebenen Wort "seven" dieser Ziffer. Die angefochtene Marke besteht einzig aus der stilisierten Ziffer 7. Gestützt auf den Befund im Widerspruchsverfahren kann somit für sich alleine im vorliegenden Lösungsverfahren nicht ohne Weiteres auf den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke bezüglich der Klasse 16 geschlossen werden.
13. In Bezug auf die Warenklasse 18 behauptet die antragstellende Partei nicht, dass die angefochtene Marke überhaupt nicht gebraucht worden sei. Sie wendete lediglich ein, dass die Marke in Verbindung mit den "*sacs à dos, petits sacs à dos; sacs à bandoulière, sacs d'écoliers*" (Kl. 18) wie im vorgenannten Widerspruchsverfahren nicht ernsthaft gebraucht worden sei. Hierzu verweist sie auf die Beilagen 5 und 8 des Lösungsantrags (vgl. unter IV. B. 6. hiervor). Da sich letztere und das diesbezügliche Vorbringen der antragstellenden Partei lediglich auf die Bestreitung des ernsthaften Gebrauchs beziehen, sind sie für die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs für sich alleine unbehilflich. Weiter gilt in Bezug auf die Ausführungen bezüglich des Widerspruchsverfahrens das Vorgenannte.
14. Zwar dürfen an die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs keine zu strengen Anforderungen gestellt werden (vgl. auch IV. B. 2 hiervor). Hingegen sind die eingereichten Belege aus den vorgenannten Gründen ungeeignet, um den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft zu machen. Die angefochtene Marke, die Gegenstand des Lösungsverfahrens ist, weist zwar Ähnlichkeiten mit der Widerspruchsmarke auf, deren Benutzung die antragsgegnerische Partei im genannten Widerspruchsverfahren nur teilweise glaubhaft machen konnte (vgl. IV. B. 10. hiervor). Obwohl das Institut nicht von vornherein ausschliessen kann, dass dies ein Indiz für die Nichtbenutzung der angefochtenen Marke darstellt, ist es dennoch für sich alleine unzureichend und hätte daher durch andere Beweismittel ergänzt werden müssen. Der fehlende Nachweis des rechtsgenügenden Gebrauchs einer anderen Marke im Widerspruchsverfahren lässt aus den genannten Gründen noch keine rechtsgültigen Schlussfolgerungen auf den Nichtgebrauch einer ähnlichen angefochtenen Marke im Lösungsverfahren zu. Die antragstellende Partei hätte somit weitere Belege einreichen müssen, die den Schluss nahelegen, dass die angefochtene Marke – aber nicht eine andere Marke – in der Schweiz nicht gebraucht wird (wie zum Beispiel ein Recherchebericht, vgl. auch Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).
15. Unter Verweis auf die vorstehende Würdigung gelangt das Institut zum Schluss, dass die ins Recht gelegten Belege den Nichtgebrauch der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1027920 "7" (fig.) nicht glaubhaft machen. Entsprechend ist der Lösungsantrag abzuweisen, ohne zu prüfen, ob die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Beweismittel (vgl. IV. B. 7 hiervor) den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen (vgl. unter III. 2 hiervor).



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 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). 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).
3. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Die antragsgegnerische Partei hat obsiegt. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 für die Vertretung als angemessen. Die Löschungsgebühr wird der antragstellenden Partei auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Löschantrag im Verfahren Nr. 100029 wird abgewiesen
2.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die antragstellende Partei hat der antragsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 31. Januar 2020



Céline Blank-Emmenegger
Widerspruchssektion

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).