

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100048 in Sachen

Panodis GmbH
Rotmurgstrasse 33
72270 Baiersbronn
DE-Deutschland

Antragstellende Partei

vertreten durch

Frei Patentanwaltsbüro AG
Postfach 1771
8032 Zürich

gegen

Urs Härri
Engineering-Beratung
Erlenmoosweg 2
8840 Einsiedeln

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Luchs & Partner AG
Patentanwälte
Schulhausstrasse 12
8002 Zürich

CH-Marke Nr. 515007 - firestar ((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 18.12.2017 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 515007 - "firestar ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren:

4 *Brennpaste.*

2. Mit Verfügung vom 27.12.2017 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 26.04.2018 reichte die antragsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 09.05.2018 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 18.07.2018 replizierte die antragstellende Partei innert (erstreckter) Frist.
6. Mit Verfügung vom 26.07.2018 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 17.10.2018 ersuchte die Antragstellerin um Ersatz der Kosten für die Gebrauchsrecherche in Höhe von EUR 350.00 resp. CHF 434.00 und stellte dem Institut diesbezüglich eine Kopie der Rechnung des beauftragten Unternehmens zu.
8. Mit Schreiben vom 23.11.2018 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist.
9. Mit Verfügung vom 27.11.2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
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 gemäss 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).

Gegen die am 28.10.2003 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 207 publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben (vgl. www.swissreg.ch). Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 18.12.2017, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], 01.01.2019, 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 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. Löschanträge 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). 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).

Der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke ist naturgemäss bedeutend schwieriger zu beweisen als deren Gebrauch (vgl. BGer 4A_515/2017, E. 2.3.2 und Botschaft zum MSchG vom 21.11.1990, BBI 1991 I 1, S. 26).

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. 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).
5. 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).
6. 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).
7. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
8. 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 (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).
9. 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).
10. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei eine Benutzungsrecherche vom 06.12.2017 durch die im Bereich von Marken-Benutzungsrecherchen tätige U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH, DE-61231 Bad Nauheim (<http://www.benutzungsrecherchen.de/>), mit folgenden Inhalten resp. Schlussfolgerungen ins Recht (vgl. Beilagen 2 Lösungsantrag):

10.1 Recherchen zum Markeninhaber und dessen Markenportefeuille:

Der Antragsgegner, Herr Urs Härri, erwarb die angefochtene Marke im Jahr 2014 von der ursprünglichen Inhaberin, der Firma Firestar AG mit Sitz in 8360 Eschlikon. Letztere wurde am 19.06.2013 im Handelsregister gelöscht, wobei die Produktion der für die angefochtene Marke beanspruchten "Brennpaste" gemäss einer Pressenotiz bereits 2011 eingestellt wurde (vgl. hierzu nachfolgend 10.3). Die Übertragung der Marke auf den Antragsgegner im Markenregister erfolgte am 17.01.2014. Der Antragsgegner ist mit seiner Firma "Engineering-Beratung" auch Inhaber weiterer Schweizer Markeneintragen, nämlich "cleanstar", "TOP FIRE" und insbesondere der CH und IR-Marken "POWERFLAME".

10.2 Recherchen auf den Webseiten der antragsgegnerischen Partei:

Der antragsgegnerische Markeninhaber Urs Härrli präsentiert seine verschiedenen Geschäftsaktivitäten auf seiner Webseite "www.haerri.ch". Unter den dort angeführten Firmen findet sich auch eine Powerflame GmbH mit Sitz in 8840 Einsiedeln, deren Internetauftritt unter "www.powerflame.ch" erfolgt. In den Webseiten sind keine Produkte unter der Bezeichnung "firestar" aufgeführt. Eine Brennpaste wird lediglich unter der Marke "POWERFLAME" angeboten.

Eine Domain "www.firestar.ch" ist im Zeitpunkt der Recherche eingetragen auf den Namen eines Dritten, Herrn Frank Schlecht, 5620 Bremgarten. Inhalte sind keine hinterlegt. Frühere Inhalte liessen sich lediglich für die Zeit von 2001 bis 2007 rückverfolgen.

10.3 Internet-Recherchen zum Vertrieb von Produkten unter der angefochtenen Marke:

Aus einer Pressenotiz der im Jahr 2013 liquidierten Firma der früheren Markeninhaberin Firestar AG ist zu ersehen, dass die Produktion der für die angefochtene Marke beanspruchten "*Brennpaste*" aufgrund ungünstiger Wechselkursentwicklungen bereits im September 2011 eingestellt wurde. Auf den erwähnten Webseiten des Markeninhabers finden sich keine Produkte unter der Bezeichnung "firestar", sondern lediglich eine Brennpaste unter der Marke "Powerflame".

Bei einer Internet-Recherche ("sitesearch") zu Bezugsquellen von "firestar"-Produkten ergaben sich auf den Seiten einer Firma OPO Oeschger GmbH in Villingen-Schwenningen, Deutschland, drei Treffer für Deutschland und die Schweiz. Bei deren Aufruf erschienen für zwei der Produkte Abbildungen, auf denen der alte Firmenname Firestar AG ersichtlich ist sowie die Marke "firestar", allerdings in von der hier angefochtenen Marke abweichender grafischer Ausgestaltung und unter der Überschrift "Power Flame" respektive "Brennpaste POWER FLAME Portionenbecher". In den zugehörigen Bestellzeilen erschien ebenfalls durchwegs der Markenname "Power Flame". Bei einer Bildersuche im Internet ergaben sich sodann drei weitere Fundstellen für "firestar"-Produkte, wobei die Abbildungen wiederum mit der Überschrift "Brennpaste POWER FLAME Portionenbecher" versehen waren.

Bei einer telefonischen Kontaktnahme mit der Firma OPO Oeschger GmbH in Villingen-Schwenningen erklärte eine Mitarbeiterin, dass ihr die Marke "firestar" nicht bekannt sei. Sie verwies für Endverbraucher an eine Firma "bessler24" in Kassel, Deutschland. Auf deren Webseite erscheint ein Brenner aus Chromstahl unter der Bezeichnung "Firestar", jedoch keine Brennpaste. Anlässlich einer telefonischen Nachfrage erklärte ein Herr Bessler, bei Eingabe des Suchbegriffs "firestar" in sein Bestellsystem erfolge eine Weiterleitung zu Produkten unter der Bezeichnung "Power Flame".

10.4 Telefonische Kontaktnahme mit der Firma Powerflame GmbH des Markeninhabers:

Bei einer durchgeführten telefonischen Kontaktnahme mit der Firma Powerflame GmbH des Markeninhabers ergab sich ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin, welche erklärte, dass das frühere Produkt "firestar" heute von ihrem Unternehmen unter dem Namen "Power Flame" vertrieben werde. Bei allfälligen Angeboten von "firestar"-Produkten durch Dritte im Internet könne es sich um Restbestände der früheren Produkte handeln.

11. Die Antragstellerin bringt vor, dass aus der von ihr in Auftrag gegebenen Benutzungsrecherche ersichtlich werde, dass die angefochtene Marke nicht mehr im Gebrauch sei. Das Produkt "firestar" schein von den Produkten "Powerflame" abgelöst worden zu sein. Sie habe im Übrigen in der Folge auch noch selbst versucht über die Webseite der Firma OPO Oeschger GmbH in Deutschland, www.opo.de, die Brennpaste zu beziehen. Eine Bestellung sei nicht möglich gewesen und sie sei auf die Webseite www.siroop.ch verwiesen worden. Indessen sei man auch bei diesem Anbieter nicht fündig geworden und habe statt der Brennpaste nur einen "Firestar-Brenner chromstahl für Brennpaste" gefunden. Eine Dokumentation ihres Bestellversuches legte die antragstellende Partei als Beilage 3 zum Löschantrag ins Recht ("Auszüge zum Bestellversuch vom 14./15.12.2017"). Aus all diesen Gründen erscheine der Nichtgebrauch der

angefochtenen Marke als glaubhaft. Die antragsgegnerische Partei hat ihrerseits die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs durch die Antragstellerin nicht bestritten, sondern sich darauf beschränkt, Belege zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs beizubringen (vgl. Ziff. 16 ff. hiernach).

12. 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).
13. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche der U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformation GmbH dargelegten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen sowie die Kontaktnahme und das Gespräch mit einer Mitarbeiterin der dem Antragsgegner gehörenden Firma Powerflame GmbH lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen vom Markeninhaber in der Schweiz im relevanten Zeitraum gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält keinerlei Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten des Antragsgegners oder einer Vertriebsfirma in der Vergangenheit respektive während des hier massgeblichen fünfjährigen Zeitraums in der Schweiz und das Resultat der Nachforschungen deckt sich mit den Aussagen der angefragten Firma Powerflame GmbH des Antragsgegners sowie der deutschen Firmen OPO Oeschger GmbH und "bessler24" gegenüber dem mit der Nachforschung beauftragten Unternehmen.
14. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der CH-Marke Nr. 515007 - "firestar ((fig.))" in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche als glaubhaft. Entsprechend den Ausführungen der Antragstellerin besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke vom Markeninhaber in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren der Klassen 4 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Weiter ist auch nicht ersichtlich, dass die Marke in der Schweiz beworben wurde.
15. 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 18.12.2012 und dem 18.12.2017, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

C. Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke

16. Der Antragsgegner bringt in seiner Stellungnahme vom 26.04.2018 vor, dass die 2013 liquidierte (vgl. Ziff. 10.1 hiervor), ursprüngliche Inhaberin der angefochtenen Marke, die Firma Firestar AG, von der Firma Griffon Management AG, 8832 Wollerau, im Jahr 2008 übernommen worden sei, wobei die Firestar AG auch ihre Immaterialgüterrechte an die Griffon Management AG übertragen habe. Von dieser zwischenzeitlichen (nicht im Markenregister eingetragenen) Markeninhaberin habe er mit Kaufvertrag vom 06.12.2013 die Immaterialgüterrechte der Firestar AG, insbesondere die strittige Schweizer Marke Nr. 515 007 erworben. Basierend auf diesem Kauf sei dann die Marke im Markenregister im Januar 2014 auf ihn übertragen worden.
17. Der Antragsgegner stellt in seiner Stellungnahme weiter fest, dass die von ihm erworbene Marke von der vorgängigen Inhaberin Firestar AG umfangreich zum Vertrieb von Brennpasten benutzt worden sei. Die entsprechenden Waren seien noch lange nach der Liquidation der Firestar AG erhältlich gewesen, was auch in der Benutzungsrecherche der Antragstellerin festgestellt werde. Die Marke werde nun auch von seiner Firma Powerflame GmbH (als Lizenznehmerin) gebraucht, was auf der Webseite "www.powerflame.ch" ersichtlich sei.

Weiter habe er nebst vielen Massnahmen eine extensive Recherche zum Zeichen "FIRESTAR" durchführen lassen, um daraus insbesondere auch für den Export Abklärungen zu treffen. Er habe zudem bereits mehrere Offerten für eine Produktionsaufnahme von Brennpasten und ähnlichen Produkten ausgestellt. Diese im Hinblick auf eine Gebrauchsaufnahme gerichteten Aktivitäten zeigten, dass er die Marke mit dem klaren Ziel übernommen habe, aus ihrem bestehenden Bekanntheitsgrad bei den Endkonsumenten mit Ernsthaftigkeit wieder den "Return of Investment" zu erreichen, weshalb ihm aus allenfalls fehlendem Gebrauch keine Nachteile erwachsen könnten. Er legte diesbezüglich resp. zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke folgende Belege ins Recht:

Beilage 2: Kopie einer Abbildung aus der Benutzungsrecherche der antragstellenden Partei

Beilage 3: Kopie Kaufvertrag vom 06.12.2013

Beilage 4: Kopie Webseite zu www.powerflame.ch

Beilage 5: Research Report von THOMSON REUTERS auszugsweise

Beilage 6: Offerte Nr. 400142 der Powerflame GmbH

18. Der hier massgebliche Zeitraum für den rechtserhaltenden Gebrauch der strittigen Marke läuft vom 18.12.2012 bis zum 18.12.2017 (vgl. IV. B. Ziff. 15 hiervor). Für den Zeitraum vom 18.12.2012 bis zur Übertragung der Marke auf den Antragsgegner im Markenregister am 17.01.2014 (resp. dem Abschluss des entsprechenden Kaufvertrags vom 06.12.2013) sind die Gebrauchshandlungen der vormaligen Inhaberin Firestar AG resp. der zwischenzeitlichen Inhaberin Griffon Management AG (vgl. IV. C. Ziff. 16 hiervor) bzw. von mit deren Zustimmung erfolgten Handlungen Dritter massgebend (vgl. IV. B. Ziff. 9 hiervor). Der Antragsgegner stellt hierzu lediglich fest, dass die von ihm erworbene Marke von der vorgängigen Inhaberin Firestar AG umfangreich zum Vertrieb von Brennpasten benutzt worden sei. Die entsprechenden Waren seien noch lange nach der Liquidation der Firestar AG erhältlich gewesen, was auch in der Benutzungsrecherche der Antragstellerin festgestellt werde. Hierzu legte er als Beilage 2 lediglich zwei Kopien aus der im Rahmen der Benutzungsrecherche der Antragstellerin durchgeführten Internet-Recherche zu Bezugsquellen von "firestar"-Produkten ins Recht. Auf diesen sind Produkte (Portionenbecher) mit der Bezeichnung "firestar" ersichtlich, allerdings mit von der hier angefochtenen Marke abweichender grafischer Ausgestaltung und unter der Überschrift "Brennpaste POWER FLAME Portionenbecher" (vgl. auch IV. B. Ziff. 10.3 hiervor). Es wurden keine weiteren Belege für den angeblichen Gebrauch durch die Rechtsvorgängerin eingereicht. Der Antragsgegner führt weiter aus, dass die Marke nun auch von seiner Firma Powerflame GmbH gebraucht werde und reichte hierzu als Beilage 4 die Kopie eines Auszugs aus der Webseite "www.powerflame.ch" ein, auf welcher neben der Marke "Power Flame", der Überschrift "Powerflame – Qualität und Sicherheit" und der Firmenbezeichnung Powerflame GmbH unter anderem auch die strittige Marke "firestar" ersichtlich ist. Der Auszug aus der Webseite ist indessen undatiert und eignet sich daher, für sich alleine, d.h. ohne Zuhilfenahme weiterer Belege, schon aus diesem Grund nicht als Gebrauchsnachweis (vgl. hierzu auch Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-892/2009, E. 6.7 – HEIDLAND / HEIDI-ALPEN, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Die antragstellende Partei weist zudem in ihrer Replik vom 18.07.2018 darauf hin, dass eine von ihr durchgeführte Recherche im Archiv unter "web.archive.org" ergeben habe, dass im August 2017 die entsprechende Internetseite noch ohne das Logo "firestar" online gewesen sei. Eine Kopie des entsprechenden Auszugs aus der Webseite legte sie ihrer Replik (Anlage 2) bei. Es ist damit fraglich, ob die auf dem Auszug der Webseite ersichtliche Gestaltung noch aus der massgeblichen Gebrauchsfrist stammt. Aus diesen Gründen kann die von der Antragstellerin verneinte Frage, ob die Marke im Auszug aus der Webseite der Firma den erforderlichen Bezug zur beanspruchten Ware aufweist, offengelassen werden. Die als Beilage 6 eingereichte Offerte der Powerflame GmbH an die Victory Switzerland GmbH datiert vom 23.11.2017 und fällt damit noch in den hier massgeblichen Zeitraum. In dieser Offerte wird zwar unter anderem ein Angebot für die Lieferung von Brennpaste unterbreitet. In den entsprechenden Positionen der Offerte ist jeweils die undeutliche Abbildung eines Produktes (einer Flasche oder eines Kartons) enthalten, wobei weder die Beschriftung noch die grafischen Elemente erkennbar sind. Über den Positionen ist jeweils die Bezeichnung "Härris-Firestar" angebracht. Die Widerspruchsmarke in der registrierten grafischen Ausgestaltung ist in der Offerte nicht ersichtlich. Mit der Antragstellerin (vgl. Replik vom 18.07.2018, S. 2) ist festzustellen, dass der Antragsgegner mit der Offerte keinen Gebrauch der Marke in der registrierten Form dokumentiert (vgl. hierzu IV. B. Ziff. 7 hiervor), zumal der Begriff "Firestar" angehängt an das Wort "Härris", in der Art eines präzisierenden Zusatzes verwendet wird, und zudem auch die in der registrierten Marke enthaltene grafische Ausgestaltung weggelassen wurde. Ohnehin würde eine einzelne Offerte an einen einzigen Anbieter dem Erfordernis des ernsthaften Markengebrauchs (vgl. hierzu IV. B. Ziff. 4 hiervor) nicht genügen,

zumal bloss Einzelaktionen praxisgemäss keinen ernsthaften Markengebrauch darstellen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3; BVGer B-7057/2016, E. 4.3.3 – *7seven (fig.) / SEVENFRIDAY*). Schliesslich hält der Antragsgegner dafür, seine Gebrauchsabsicht zeige sich auch im Umstand, dass er eine Recherche zum Zeichen "FIRESTAR" zwecks Abklärungen für den Export habe durchführen lassen und legt diesbezüglich als Beilage 5 Auszüge aus einem "Research Report" der Firma Thomson Reuters ins Recht. Bei Letzterem handelt es sich offenbar um eine Ähnlichkeitsrecherche für das Zeichen "FIRESTAR" für Kanada ("Canadian Summary"). Es bleibt einerseits unklar, was der Antragssteller mit diesem Dokument genau belegen möchte und es ist andererseits auch nicht ersichtlich, von wem die Recherche in Auftrag gegeben wurde ("Client Name: Macrae & Co."). Ohnehin handelt es sich bei der Durchführung einer blossen Markenrecherche nicht um eine funktionsgerechte und damit rechtserhaltende Benützung der Marke als Kennzeichen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen (vgl. hierzu IV. B. Ziff. 5 hiervor und Markus Wang in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 7 zu Art. 11, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung), sondern allenfalls um eine rein marketingmässige Vorbereitungshandlung (ohne direkten Bezug zu einer Gebrauchshandlung in Verbindung mit den beanspruchten Waren), welche gemäss Rechtsprechung keinen markenmässigen Gebrauch darstellt (BVGer B-6251/2013, E. 2.3 – *P&C (fig.) / PD&C*). Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass der Antragsgegner keine rechtsgenügenden Belege für den behaupteten rechtserhaltenden Gebrauch der Marke durch ihn resp. seine Rechtsvorgängerinnen ins Recht gelegt hat.

D. Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke

19. Der Antragsgegner bringt in seiner Stellungnahme vor, er habe mit der Übernahme des Markenbestands anfangs 2014 begonnen, die von der Firestar AG übernommenen Marken in seiner Firma zu implementieren. Es habe sich aber herausgestellt, dass wegen der Liquidation der Firestar AG die Aufnahme der Produktion und der Vermarktung aufgrund der nicht mehr zeitgerechten "Firestar"-Produkte und den sich geänderten Marktverhältnissen nicht ohne weiteres umgesetzt werden konnte (vgl. Stellungnahme vom 26.04.2018, S. 4). In seiner Duplik führt er sodann aus, dass er die Marke erst habe benutzen können, als er diese erworben habe und dies am 17.01.2014 im Register eingetragen worden sei. Erst ab diesem Zeitpunkt habe er über die Marke verfügt und erst ab dann habe er mit dem Gebrauch der Marke beginnen können. Somit habe die Fünfjahresfrist gemäss Art. 35a Abs. 2 MSchG erst anfangs 2014 begonnen. Er könne für die Benutzung resp. Glaubhaftmachung der Benutzung der Marke vor deren Erwerb nicht verantwortlich gemacht werden. Insofern würden wichtige Gründe für den Nichtgebrauch gemäss Art. 35b Abs. 1 lit. b vorliegen (vgl. Duplik vom 23.11.2018, S. 1 f.).

Die antragstellende Partei bestreitet ihrerseits in ihrer Replik das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch. Diese müssten auf Umständen beruhen, welche unabhängig vom Willen des Markeninhabers eintreten, wie beispielsweise Umweltkatastrophen, Krieg oder Einfuhrbeschränkungen.

20. Unter wichtigen Gründen für den Nichtgebrauch sind Umstände zu verstehen, die unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke darstellen. So werden etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften betr. die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Marke geschützt ist, als triftige Gründe für die Nichtbenutzung anerkannt. Diese Ausnahmebestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen nur solche Gründe, die *völlig ausserhalb des Einflussbereiches* des Markeninhabers liegen (vgl. BVGer B-5129/2016, E. 4.1 – *Chrom-Optics / CHROM-OPTICS* und Markus Wang in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 20 ff. zu Art. 12, mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung). Technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem Markeninhaber zuzurechnen (vgl. RKGE [Rekurskommission für geistiges Eigentum] in sic! 1998, 406, E. 3 – *Anchor / Ancora*).

Gemäss eigenen Ausführungen handelt es sich beim Antragsgegner um einen Spezialisten im Bereich des Vertriebs von entzündbaren Produkten wie Brennpasten usw. (vgl. Stellungnahme vom 26.04.2018, S. 3 f.). Es ist daher davon auszugehen, dass er beim Erwerb der Marke um die vorgebrachte, nicht mehr zeitgerechte Qualität der "Firestar"-Produkte und die sich angeblich geänderten Marktverhältnisse hätte wissen müssen. Es handelt sich mithin um technische resp. wirtschaftliche Umstände, die für ihn als Spezialisten voraussehbar waren oder die er jedenfalls hätte prüfen müssen, und die insoweit nicht ausserhalb seiner Einflussosphäre liegen.

21. Der Antragsgegner trägt weiter vor, er habe erst nach dem Erwerb der Marke mit deren Gebrauch beginnen können, womit die fünfjährige Karenzfrist erst anfangs 2014 zu laufen begonnen habe.

Aus 12 Abs. 1 MSchG ergibt sich ohne weiteres, dass die Übertragung einer Marke keine neue Karenzfrist (Fünfjahresfrist, während der ein Gebrauch der Marke ohne Schaden für das Markenrecht unterbleiben kann) auslöst. Der Antragsgegner kann sich somit nicht auf diese Übertragung berufen um den fehlenden Gebrauch seiner Marke zu rechtfertigen. Weil die Karenzfrist der strittigen Marke vorliegend klarerweise seit Längerem abgelaufen war (vgl. II. Ziff. 2 hiervor), wäre es an ihm gelegen, die Marke nach deren Erwerb gemäss Art. 11 MSchG in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zu gebrauchen, um seines Markenrechts nicht verlustig zu gehen.

Gemäss Art. 12 MSchG ist die Möglichkeit eines (schadlosen) Gebrauchsunterbruchs zwar ausdrücklich vorgesehen und dementsprechend könnte sich der Antragsgegner einen rechtskonformen Gebrauch der Marke durch seine Rechtsvorgängerinnen anrechnen lassen, soweit ein solcher innerhalb der hier massgeblichen Gebrauchsfrist, d.h. während der letzten fünf Jahre vor Einreichung des vorliegenden Löschungsantrags, stattgefunden hätte. Der Antragsgegner legte diesbezüglich jedoch keine rechtsgenügenden Belege ins Recht (vgl. IV. C. Ziff. 18 hiervor).

22. Es stellt sich folglich die Frage, ob die Versäumnisse der ehemaligen Markeninhaberin bezüglich des Markengebrauchs dem neuen Markeninhaber anzurechnen sind. Diesbezüglich geht das Institut davon aus, dass eine Markenübertragung einen Kauf- oder Tauschvertrag voraussetzt (vgl. Richtlinien, Teil 3, Ziff. 4.1). Gemäss Art. 185 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (OR, SR 220) gehen dabei Nutzen und Gefahr der Sache mit dem Abschluss des Vertrages auf den Erwerber über, sofern nicht besondere Verhältnisse oder Verabredungen eine Ausnahme begründen (vgl. hierzu auch Entscheid des Instituts im Löschungsverfahren Nr. 100092, V. D. Ziff. 22 f. – *SWISSVOICE*, abrufbar auf der Webseite des Instituts, unter <https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/marken/nach-der-eintragung/gebrauch-der-marke/loeschungsverfahren-wegen-nichtgebrauchs.html>).

Vorliegend erwarb der Antragsgegner die strittige Marke (neben weiteren Marken) mit Kaufvertrag vom 06.12.2013 (vgl. Beilage 3 zur Stellungnahme). In Ziffer 6.1 des Vertrags ("Nutzen und Gefahr") wurde dabei festgehalten, dass der Übergang von Nutzen und Gefahr der Immaterialgüterrechte per Datum der Unterzeichnung der Vereinbarung erfolge. In Ziffer 7.1 ("Gewährleistung und Haftung") wird sodann Folgendes vereinbart: *"Der Käufer [...] ist insbesondere darüber informiert, dass die Immaterialgüterrechte [...] nicht aufrechterhalten bzw. erneuert wurden. Der Käufer erwirbt die Immaterialgüterrechte [...] im Zustand und in der rechtlichen Lage per Datum der Unterzeichnung dieser Vereinbarung"*. Mit dem Erwerb der angefochtenen Marke musste dem Antragsgegner somit bekannt sein, dass er diese zur künftigen Aufrechterhaltung ihrer Rechtswirkung in Verbindung mit den beanspruchten Waren brauchen musste. Aufgrund der Aktenlage sind somit die Risiken eines fehlenden markenmässigen Gebrauchs der strittigen Marke gemäss Art. 185 Abs. 1 auf den Antragsgegner übergegangen. Folglich können die allfälligen Versäumnisse der vorgängigen Markeninhaberin bezüglich des rechtserhaltenden Gebrauchs der angefochtenen Marke im vorliegenden Verfahren keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch darstellen.

23. Zusammenfassend ergibt sich, dass einerseits die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht hat, und es andererseits der antragsgegnerischen Partei nicht gelungen ist, den Gebrauch dieser Marke in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. 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 verloren hat. Das Gesuch wird demzufolge gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 e contrario MSchG) und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke 515007 nach Art. 35 lit. e MSchG vollumfänglich gelöscht.

V. 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 Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Löschungsverfahren 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 doppelter 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 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 die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von EUR 350.00 (CHF 370.65 zum Tageskurs von 1,059 vom 28.04.2019) entschädigt werden (vgl. ergänzende Eingabe mit Rechnungskopie vom 17.10.2018). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Löschungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 3'570.65 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 100048 wird gutgeheissen.
2.
Die Schweizer Marke Nr. 515007 - "firestar ((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 3'570.65 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 29. April 2020

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher
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).