

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101254 in Sachen

Verein Suisseguard
Gutenbergstrasse 39
3011 Bern

Antragstellende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach 1772
8027 Zürich

gegen

SWISSMOBILITY BRANDS SA
Via Motta 18
6830 Chiasso

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

ARIFIDA SA
VIA MOTTA 18
6830 CHIASSO

CH-Marke Nr. 649398 - MOBILITY ((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 05.02.2020 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 649398 "MOBILITY ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren:
 - 9 *Chiavette per computer, mouse, memorie per computer, pubblicazioni elettroniche, tappetini per mouse, walkie-talkies, borse per attrezzature fotografiche, equipaggiamento e apparecchi salva-vita, occhiali;*
 - 14 *Portagioie, braccialetti, amuleti, spille, collane, bigiotteria, ornamenti, gioielli in vetro, oggetti d'arte in metalli preziosi, orologi;*
 - 18 *Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi, pelli di animali, bauli e valigie, ombrelli e ombrelloni, bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria.*
2. Mit Verfügung vom 11.02.2020 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. Innert erstreckter Frist hat die löschungsantragsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht.
4. Deshalb schloss das Institut mit Verfügung vom 06.07.2020 die Verfahrensinstruktion.
5. 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 Löschungsantrag 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 04.10.2013 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 05.02.2020, abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).
4. Der Löschungsantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Löschungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschungsantrag ist folglich einzutreten.

III. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschungsantrag 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 Löschungsantrag 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. 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). 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).
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 antragstellende Partei macht geltend, die Inhaberin der angefochtenen Marke sei einzig eine Briefkastenfirma, deren vorrangiger Zweck darin bestehe, Marken zu halten. Auf ein Abmahnschreiben hin habe sich die antragsgegnerische Partei zwar gemeldet, habe hingegen keine Gebrauchsbelege vorgelegt. Entsprechend sei dieses Lösungsverfahren eingeleitet worden. Eine zweite von ihr in Auftrag gegebene Benutzungsrecherche zeige, dass die antragsgegnerische Partei versucht habe, gewisse Gebrauchshinweise zu generieren. So sei beispielsweise eine Webseite erstellt worden, auf der die Schweiz als Region ausgewählt werden könne. Zudem finde sich dort neu ein Produktkatalog, der bisher nicht verfügbar gewesen sei. Eigentliche Gebrauchshandlungen könnten aber keine festgestellt werden. Erst recht gehe nicht hervor, ob die dort angebotenen Waren schweizerischer Herkunft seien. Auch eine Google-Recherche liefere keine Benutzungshinweise mit Bezug zur Schweiz.

5. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei im Wesentlichen eine Benutzungsrecherche vom 14.11.2019 der SMD Group mit folgendem Inhalt bzw. Schlussfolgerungen vor (vgl. Beilage Nr. 7 zum Löschantrag):

Informationen zur Markeninhaberin und zu ihrem Internetauftritt

6. Ein direkter Internetauftritt der SWISSMOBILITY BRANDS SA konnte nicht eruiert werden. Hingegen wurden folgende Internetseiten gefunden, die allenfalls mit der Markeninhaberin in Verbindung stehen:
- www.swissmobility.nl. Diese Webseite ist ausschliesslich auf Niederländisch verfügbar. Auf dieser Webseite wird ein Koffer angeboten, wobei für den Versand einzig zwischen Belgien und den Niederlanden gewählt werden kann.
 - Auf www.amazon.de wurden mehrere Koffer mit der Bezeichnung "Swissmobility" ausfindig gemacht. Verkäuferin dieser Waren ist die Firma Swissmobility Europe BV. Ob eine Lieferung in die Schweiz erfolgte bzw. ob dies ausgeschlossen war konnte nicht eruiert werden.
 - Auf <https://swissmobilitystore.com> hat ein Anbieter Gepäckstücke, Rucksäcke und Taschen angeboten. Im Logo dieser Webseite finde sich der Schriftzug "SWISS MOBILITY" in Kombination mit einem kursiven, geteilten Kreuz.
 - Auf <https://swissmobility.com.mx/> finde sich im Logo ebenfalls der Schriftzug "SWISSMOBILITY". Auf dieser Webseite würden hauptsächlich Elektronikprodukte angeboten. Dabei werde im Shop nur ein Versand innerhalb Mexikos angeboten.
 - Weiter existiere ein Twitterkonto mit der Marke "SWISSMOBILITY", wobei noch keine Nachrichten darüber versendet worden seien.
 - Schliesslich hätten sich über die Waybackmaschine auch Hinweise auf einen früheren Internetauftritt unter www.swissmobility.com ergeben. Zwar sei zwischen 2014 und 2018 der Auftritt einige Male archiviert worden. Man habe festgestellt, dass unter dieser Internetadresse ein englisch/chinesischer Internetauftritt betrieben worden sei, auf denen Gepäckstücke angeboten worden seien. Dabei könne aufgrund der schlechten Qualität der Bilder nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob diese Produkte den Schriftzug "SWISSMOBILITY" aufweisen würden. In der letzten Version dieses Internetauftritts würden sich auch eine Verlinkung zu anderen Internetauftritten finden. Eine Verlinkung auf eine Schweizer Webseite finde sich hingegen nicht.

Suche im Internet

7. Es sei nach "SWISSMOBILITY" bzw. nach "SWISSGEAR BY MOBILITY/SWISSMOBILITY", ferner nach "MOBIILITY" IN Verbindung mit "SWISSMOBILITY" gesucht worden. Weder für die Schweiz noch für Deutschland konnten relevante Dokumente ermittelt werden. Hingegen wurden Dokumente mit Bezug zu China gefunden.

Suche in Datenbanken

8. Datenbanken bezüglich der Tages-, Wochen- und Fachpresse zeigten keine Resultate bei einer Suche mit den oben in Ziff. 7 genannten Begriffen.
9. Zusammenfassend sei festzustellen, dass keine Hinweise auf eine aktuelle Benutzung der angefochtenen Marke in der Schweiz ermittelt werden konnte. Es hätten sich Hinweise ergeben, dass die mit der Markeninhaberin in Verbindung stehende Firma Swissmobility Europe GV Gepäckstücke über Amazon in Deutschland, sowie direkt in Belgien und den Niederlanden verkaufe. Auch in China seien Gepäckstücke unter der Bezeichnung "SWISSMOBILITY" und dem "Kreuz-Logo" über diverse Internetplattformen angeboten worden. Ob die involvierten Unternehmen mit der Markeninhaberin in Verbindung ständen, habe nicht ermittelt werden können.
10. 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).

11. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche der Firma SMD Group dargelegten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält keinerlei Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten der Antragsgegnerin oder einer Vertriebsfirma in der Vergangenheit respektive während des hier massgeblichen fünfjährigen Zeitraums in der Schweiz.
12. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der CH-Marke Nr. 649398 "MOBILITY ((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 von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum für Waren der Kl. 9, 14 und 18 nichtrechtserhaltend gebraucht wurde. Weiter ist auch nicht ersichtlich, dass die Marke in der Schweiz beworben wurde.
13. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen der Antragstellerin in Frage zu stellen. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs zu erbringen. Da ein solcher unterblieben ist, ist vorliegend aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen Marke für die registrierten Waren der Kl. 9, 14 und 18 vorliegt.
14. 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 Nr. 649398 "MOBILITY ((fig.))" nach Art. 35 lit. e MSchG vollumfänglich gelöscht.

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 Parteientschädigung 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 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 einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Hingegen gilt es in casu zu beachten, dass die antragstellende Partei sechs Löschungsverfahren (Lö 101251, Lö101252, Lö101253, Lö101254, Lö101255 und Lö101256) mit quasi identischer Begründung und gestützt auf dieselbe Gebrauchsrecherche einreichte. Aus den Akten ist indessen nicht ersichtlich, dass ihr aus dem Umstand, dass sie sechs Verfahren anhängig machte, ein



sechsfacher Aufwand erwachsen ist. Sie konnte die Begehren im Wesentlichen gleich begründen; die jeweiligen Ausführungen weichen nur geringfügig voneinander ab. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr vorliegend nur einen Sechstel der üblichen Parteienschädigung von CHF 1'200.00, also CHF 200.00 zuzusprechen.

6. 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 pro Verfahren jeweils ein Sechstel der im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von EUR 1'312.50 (CHF 1'404.40 zum Tageskurs von 1,07 vom 14.10.2020), vorliegend somit CHF 234.00, entschädigt werden (vgl. Löschantrag vom 5. Februar 2020, S. 7, Ziff. 20). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 1'234.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 101254 wird gutgeheissen.
2.
Die Schweizer Marke Nr. 649398 "MOBILITY ((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 1'234.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 28. Oktober 2020

Freundliche Grüsse



Marc Burki
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).