

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101315 in Sachen

ina invest ag
c/o Haussmann Treuhand AG
Seefeldstrasse 45
8008 Zürich

Antragstellende Partei

vertreten durch

Meyperlustenberger Lachenal AG
Schiffbaustrasse 2
Postfach 1765
8031 Zürich

gegen

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
Avenija V. Holjevca 10, p.p. 555,
HR-10000 Zagreb
HR-Kroatien

Antragsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 796320 - INA

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 05.03.2020 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 796320 "INA" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die angefochtene Marke geniesst in der Schweiz Schutz für Waren und Dienstleistungen der Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 32 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 und 45.
2. Mit Schreiben vom 12.03.2020 wurde die antragsgegnerische Partei vom Institut eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
3. Da die antragsgegnerische Partei innert Frist weder einen Vertreter in der Schweiz bestellte noch ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnete hat das Institut mit Verfügung vom 10.08.2020 die Verfahrensinstruktion geschlossen.
4. Auf die einzelnen Ausführungen der antragsstellenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 35a Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden.
2. Der Löschantrag kann frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG).
3. Gegen die am 10.05.2002 international registrierte und der Schweiz am 03.04.2003 notifizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 05.03.2020, 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 Löschantragsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.
5. Die antragsgegnerische Partei, welche über keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz verfügt, hat innert der vom Institut angesetzten Frist kein Zustellungsdomizil bezeichnet, weshalb das Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt wurde und nachfolgend der Ausschluss der antragsgegnerischen Partei vom Verfahren verfügt wird (Art. 42 MSchG i.V.m. Art. 24b Abs. 2 MSchV und Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23^{bis} GAFO (Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

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. 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). 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).
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. 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).

6. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs macht die antragstellende Partei geltend, dass bei einer Internetrecherche keine Hinweise auf eine Benutzung der Marke "INA" in der Schweiz habe festgestellt werden können. Auf der Webseite der Antragsgegnerin hätten sich keine Treffer betreffend den Betrieb von Tankstellen in der Schweiz ergeben. Zudem habe sich auf der Webseite der Antragsgegnerin keine Hinweise auf irgendeine Geschäftstätigkeit in der Schweiz ergeben. Eine Suche der Suchmaschine Google nach den Suchbegriffen "INA Öl Schweiz", "INA Benzin Schweiz" und "INA Schweiz" hätte keine Ergebnisse mit Bezug zur Antragsgegnerin geliefert. Vielmehr hätten die meisten Treffer auf das Unternehmen "Schaeffler" hingewiesen. Weiter verfüge die antragsgegnerische Partei über keine Niederlassung in der Schweiz und diese sei auch nicht im Bereich Immobilien tätig. Die antragstellende Partei legte folgende Belege ins Recht:
- | | |
|------------|--|
| Beilage 2 | Auszug aus dem Handelsregister re ina invest ag |
| Beilage 3 | Screenshot von der Website www.ina.hr - Company Profile |
| Beilage 4 | Wikipedia-Artikel betreffend "Industnja nafte" |
| Beilage 5 | Auszug aus dem Madrid Monitor der WIPO betreffend die internationale Marke IR 796 320-INA |
| Beilage 6 | Screenshot von der Website www.ina.hr - Tankstellensuche in Kroatien (1) |
| Beilage 7 | Screenshot von der Website www.ina.hr - Tankstellensuche in Kroatien (2) |
| Beilage 8 | Screenshot von der Website www.ina.hr - Tankstellensuche in Schweiz |
| Beilage 9 | Screenshot Ergebnisse der Google Suche betreffend "INA Öl Schweiz" |
| Beilage 10 | Screenshot Ergebnisse der Google Suche betreffend "INA Benzin Schweiz" |
| Beilage 11 | Screenshot Ergebnisse der Google Suche betreffend "INA Schweiz" |
7. 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 zur Bezeichnung der angefochtenen Waren und Dienstleistungen der Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 32 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 und 45 rechtserhaltend gebraucht wurde.
8. Die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege sind glaubwürdig und kohärent. Die Antragsgegnerin ist ein kroatisches Öl- und Gasunternehmen, das unter der Marke "INA" u.a. in Kroatien Tankstellen und zwei Raffinerien betreibt (vgl. Beilage 3). Die Antragsgegnerin betreibt die Website www.ina.hr. Hinweise auf eine Tätigkeit in der Schweiz lassen sich den Auszügen dieser Website nicht entnehmen.
9. Der Website der Markeninhaberin kann nicht entnommen werden, dass diese Tankstellen in der Schweiz betreibt (Beilage 8). Weiter zeigt auch eine Internetsuche auf Google für die Schweiz betreffend die Suchbegriffe "Öl" und "Benzin" keine Aktivität der antragsgegnerischen Partei in diesem Geschäftsbereich (Beilagen 9, 10). Schliesslich ergeben sich auch betreffend den Suchbegriff "INA Schweiz" keine Hinweise auf eine Tätigkeit der antragsgegnerischen Partei in der Schweiz (Beilage 11).
10. Die von der Antragstellerin durchgeführten Recherchen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin resp. einer legitimierten Drittpartei (im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG) in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 32 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 und 45 rechtserhaltend gebraucht wurde. In den von der antragstellenden Partei durchgeführten Recherchen finden sich denn auch keine Hinweise, dass diese Waren und Dienstleistungen überhaupt von der Markeninhaberin in der relevanten Zeitperiode in der Schweiz angeboten wurden. Weiter ist auch nicht ersichtlich, dass die Marke für diese Waren und Dienstleistungen in der Schweiz beworben wurde. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der internationalen Registrierung Nr. 796320 "INA" in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten Belege als glaubhaft.
11. 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).

12. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen der Antragstellerin in Frage zu stellen. Der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke somit durch die Vorbringen sowie die eingereichten Beweismittel der Antragstellerin glaubhaft gemacht. Es wäre folglich an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs zu erbringen. Da ein solcher unterblieben ist, hält das Institut 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 MSchG e contrario) und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 796320 "INA" nach Art. 35 lit. e MSchG der Schutz in der Schweiz wegen Nichtgebrauchs vollständig verweigert.

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 praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. 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. Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Löschungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'000.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 101315 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr.796320 "INA" wird der Schutz in der definitiv verweigert [sog. Déclaration selon la règle 18ter.4 du règlement d'exécution commun].
4.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} GAFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 17. Dezember 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).