

# **Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101415 in Sachen**

Swiss School of Business and Management Geneva Sàrl  
c/o Calliopée Sàrl  
Rue de Chantepoulet 10  
1201 Genève

## **Antragstellende Partei**

vertreten durch

CMS von Erlach Poncet AG  
Dreikönigstrasse 7  
8002 Zürich

## **gegen**

SBS Swiss Business School GmbH  
Flughafenstrasse 2  
8302 Kloten

## **Antragsgegnerische Partei**

vertreten durch

Swissberg AG  
Seefeldstrasse 224  
Postfach  
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 614927 - SSBM Swiss School of Business and Management

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 11. Mai 2020 reichte die antragstellende Partei gegen die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 614927 «SSBM Swiss School of Business and Management» (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Dienstleistungen:

*Klasse 41: Aus- und Weiterbildung.*

2. Mit Verfügung 18. Mai 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. In der Folge wurde die Frist bis zum 20. Oktober 2020 verlängert. Innert erstreckter Frist ist keine Stellungnahme eingegangen.
3. Mit Verfügung vom 31. Oktober 2020 hat das Institut 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).  
Gegen die 5. Mai 2011 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 11. Mai 2020, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter [www.ige.ch](http://www.ige.ch)).
3. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Lösungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.
4. Die antragsgegnerische Partei hat innert (erstreckter) Frist keine Stellungnahme eingereicht, weshalb das Verfahren wie im Dispositiv der Verfügung vom 18. Mai 2020 angekündigt, von Amtes wegen weitergeführt wird.

## 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.

3. Da die antragsgegnerische Partei innert Frist keine Stellungnahme eingereicht hat, ist die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke durch die antragstellende Partei die einzige Rechtsfrage, die vorliegend zu beurteilen ist.

## 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 unbenützttem 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. 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. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen

Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).

6. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
7. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG).
8. 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).
9. 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).
10. 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).
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. Die antragstellende Partei reichte am 11. Mai 2020 formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Lösungsantrag ein. Die antragsgegnerische Partei hat keine Stellungnahme eingereicht, weshalb vorliegend lediglich zu prüfen ist, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft gemacht hat (vgl. II. Ziff. 3 und III. Ziff. 3 hiavor).
13. Die antragstellende Partei legte zur Begründung folgende Belege ins Recht:
  - Beilage Nr. 2: Swissregauszug Marke Nr. 614 927 «SSBM Swiss School of Business and Management»;
  - Beilage Nr. 3: Auszug aus dem Handelsregister des Kantons Genf betreffend die «Swiss School of Business and Management Geneva Sàrl» vom 7. Mai 2020;
  - Beilage Nr. 4: Auszug des Handelsregisteramts des Kantons Zürich betreffend die «SBS Swiss Business School GmbH»;
  - Beilage Nr. 5: Benutzungsrecherche für die Schweiz vom 6. April 2020;
  - Beilage Nr. 6: Benutzungsrecherche für Deutschland vom 6. April 2020;
  - Beilage Nr. 7: Schreiben der Antragstellerin an die Antragsgegnerin vom 21. April 2020.
14. Die antragstellende Partei führt aus, dass sie selber seit Mitte April 2019 unter dem Namen «SSBM Swiss School of Business and Management» in der Schweiz Lehrdienstleistungen erbringe und seit dem 13. März 2019 unter dem Namen «Swiss School of Business and Management Geneva Sàrl» im Handelsregister eingetragen sei (vgl. Gesuch, Ziff. 6 und Beilage Nr. 3).

Die Antragsgegnerin sei eine GmbH mit Sitz in Zürich. Sie sei Markeninhaberin der Marke «SSBM Swiss School of Business and Management» (vgl. Gesuch, Ziff. 7, Beilagen Nr. 2 und 4).

Die Antragstellerin habe sowohl für die Schweiz als auch für Deutschland eine Benutzungsrecherche für die in Frage stehende Marke «SSBM Swiss School of Business and Management» durchführen lassen. Die Recherchen seien von der Firma CompuMark I Clarivate Analytics, einem anerkannten Rechtsinstitut, durchgeführt worden. Die Benutzungsrecherchen umfassten eine Internetrecherche, die Kontaktaufnahme zur Markeninhaberin sowie eine sachbezogene Quellen- und Marktforschung. Diese Nachforschungen hätten weder für die Schweiz noch für Deutschland einen aktuellen oder früheren Gebrauch der Marke «SSBM Swiss School of Business and Management» ergeben (vgl. Gesuch, Ziff. 8 f., Beilagen Nr. 5 und 6).

Die Antragsgegnerin betreibe die Webseite [www.sbs.edu](http://www.sbs.edu). Die Marke «SSBM Swiss School of Business and Management» werde auf dieser Website aktuell nicht erwähnt und sei auch in den letzten 20 Jahren, d.h. seit dem 1. März 2000, nie erwähnt worden (vgl. Gesuch, Ziff. 12).

Auch auf den Social-Media-Kanälen der Antragsgegnerin, so [www.facebook.com/SwissBusinessSchool](https://www.facebook.com/SwissBusinessSchool), [www.flickr.com/photos/sbs-swiss-business-school/](https://www.flickr.com/photos/sbs-swiss-business-school/), [www.linkedin.com/company/sbs-swiss-business-school/](https://www.linkedin.com/company/sbs-swiss-business-school/), [www.twitter.com/SBSEDU](https://www.twitter.com/SBSEDU), [www.instagram.com/sbs\\_swissbusinessschool/](https://www.instagram.com/sbs_swissbusinessschool/), konnte keinerlei Erwähnung der Marke «SSBM Swiss School of Business and Management» gefunden werden (vgl. Gesuch, Ziff. 12, Beilage Nr. 5: Benutzungsrecherche für die Schweiz, S. 2, 7-16).

Zudem sei für die Schweiz eine umgekehrte WHIOS und IP-Suche durchgeführt worden. Diese habe keine Domains zu Tage gebracht, deren Namen die Marke «SSBM Swiss School of Business and Management» beinhalten würden. Auch im Rahmen einer Internetrecherche unter der Verwendung verschiedener Suchmaschinen konnte keine Nutzung der Marke «SSBM Swiss School of Business and Management» durch die Markeninhaberin festgestellt werden (vgl. Gesuch, Ziff. 12, Beilage Nr. 5: Benutzungsrecherche für die Schweiz, S. 2, 7-16).

Die Ergebnisse der Benutzungsrecherchen für Deutschland würden sich mit denjenigen in der Schweiz decken. Es konnten keine Gebrauchsnachweise ermittelt werden. Zusätzlich konnte keinerlei Geschäftspräsenz der Antragsgegnerin in Deutschland festgestellt werden. Auch bei einer ergänzenden Internetrecherche unter Verwendung verschiedener Suchmaschinen konnte die Marke «SSBM Swiss School of Business and Management» nicht gefunden werden (vgl. Gesuch, Ziff. 12 und Beilage Nr. 6: Benutzungsrecherche für Deutschland, S. 2, 6-9).

Die telefonische Kontaktaufnahme mit der Markeninhaberin seitens des Rechercheinstituts habe ergeben, dass die Antragsgegnerin weder in der Schweiz noch in Deutschland eine Aus- oder Weiterbildungsinstitution unter dem Namen «SSBM Swiss School of Business and Management» betreibe oder Dienstleistungen unter dieser Marke anbiete. Zusätzlich wurde bestätigt, dass die Antragsgegnerin in Deutschland tatsächlich geschäftlich nicht aktiv sei (vgl. Gesuch, Ziff. 13, Beilage Nr. 5: Benutzungsrecherche für die Schweiz, S. 17 und Beilage Nr. 6: Benutzungsrecherche für Deutschland, S. 10).

Sowohl für die Schweiz als auch für Deutschland sei eine sachbezogene Quellen- und Marktforschung durchgeführt worden. In der Schweiz sei mit den nachstehenden Informationsquellen Kontakt aufgenommen worden, um die Angaben der Markeninhaberin zu überprüfen:

- Bildungsmesse (Messe für Aus- und Weiterbildung, Zürich, Schweiz, [www.schoolexpo.ch](http://www.schoolexpo.ch))
- Zebi (Bildungsmesse, Luzern, Schweiz, [www.zebi.ch](http://www.zebi.ch))
- Eduwo (Suchportal für Aus- und Weiterbildung, [www.eduwo.ch](http://www.eduwo.ch))
- Ausbildung-Weiterbildung (Online-Portal für Aus- und Weiterbildung, [www.ausbildung-weiterbildung.ch](http://www.ausbildung-weiterbildung.ch))
- Berufsberatung (Informationsportal für Berufe und Ausbildung, [www.berufsberatung.ch](http://www.berufsberatung.ch))
- Weiterbildung (Informationsportal für Weiterbildung, [www.weiterbildung.ch](http://www.weiterbildung.ch))
- Salon des Métiers et de la Formation (Messe für Bildung und Training, Lausanne, Schweiz, [www.metiersformation.ch](http://www.metiersformation.ch))
- Swissdidac (Messe für Aus- und Weiterbildung, Bern, Schweiz, [www.swissdidac-bern.ch](http://www.swissdidac-bern.ch))

- Swiss Journal of Education Science (Fachzeitschrift für Bildungswissenschaftler, [www.bop.unibe.ch/sjer](http://www.bop.unibe.ch/sjer))
- ZFU International Business School (Wirtschaftshochschule, [www.zfu.ch](http://www.zfu.ch))
- St. Galler Business School (Wirtschaftshochschule, [www.sgbs.ch](http://www.sgbs.ch))
- SVEB (Schweizer Verband für Weiterbildung, [www.alice.ch](http://www.alice.ch))
- Bildung Schweiz (Informationsportal für Weiterbildung, [www.bildung-schweiz.ch](http://www.bildung-schweiz.ch))
- Women in Business (Magazin für die Geschäftswelt, [www.womeninbusiness.ch](http://www.womeninbusiness.ch))
- Handelszeitung (Zeitung für die Geschäftswelt, [www.handelszeitung.ch](http://www.handelszeitung.ch))
- Basler Berufs- und Weiterbildungsmesse (Messer für Weiterbildung, Basel, Schweiz, [www.basler-berufsmesse.ch](http://www.basler-berufsmesse.ch))
- Berufsmesse Zürich (Messe für Grund- und Weiterbildung, Zürich, Schweiz, [www.berufsmessezuerich.ch](http://www.berufsmessezuerich.ch))
- Bnbaden (Bildungsnetzwerk, [www.bnbaden.ch](http://www.bnbaden.ch))
- Bilan (Zeitschrift für die Geschäftswelt, [www.bilan.ch](http://www.bilan.ch))
- Education Suisse (Informationsportal für Bildungsmöglichkeiten in der Schweiz, [www.educationsuisse.ch](http://www.educationsuisse.ch))

Keine dieser Quellen konnte den Gebrauch der Marke «SSBM Swiss School of Business and Management» durch die Antragsgegnerin in der Schweiz bestätigen (vgl. Gesuch, Ziff. 14.1 und Beilage Nr. 5: Benutzungsrecherche für die Schweiz, S. 18f.).

Im Rahmen der Benutzungsrecherche für Deutschland sei zur Überprüfung der Angaben der Markeninhaberin mit den nachstehenden Informationsquellen Kontakt aufgenommen worden:

- Jobmesse (Messe für Weiterbildung und Arbeitsuchende, Hamburg, Deutschland, [www.weiter24.de](http://www.weiter24.de))
- Didacta (Bildungsmesse, Köln, Deutschland, [www.didacta-koeln.de](http://www.didacta-koeln.de))
- Bildungsmesse Berlin (Bildungsmesse, Berlin, [www.bildungsmesse-berlin.com](http://www.bildungsmesse-berlin.com))
- Ausbildung (Online-Portal für Ausbildung, [www.ausbildung.de](http://www.ausbildung.de))
- Azubiyo (Online-Portal für Ausbildung, [www.azubiyo.de](http://www.azubiyo.de))
- Einstieg (Online-Portal für Ausbildung, [www.einstieg.com](http://www.einstieg.com))
- Ausbildung.net (Informationsportal für Ausbildung, [www.ausbildung.net](http://www.ausbildung.net))
- aUBI-plus (Ausbildungsportal, [www.aubi-plus.de](http://www.aubi-plus.de))
- Perspektiven Finden (Ausbildungsmagazin, [www.perspektiven-finden.com](http://www.perspektiven-finden.com))
- Jump! (Ausbildungsmagazin, [www.jump-ausbildung.de](http://www.jump-ausbildung.de))
- Azubi+ (Ausbildungsmagazin, [www.azubiplus.de](http://www.azubiplus.de))
- Private Business School for Economics & Management ([www.whu.edu](http://www.whu.edu))
- BBB (Bildungsverband, [www.bildungsverband.info](http://www.bildungsverband.info))
- Weiterbildung (Informationsportal für Weiterbildung, [www.weiterbildung.de](http://www.weiterbildung.de))
- Deutscher Weiterbildungstag (Veranstaltung zur Weiterbildung, [www.deutscher-weiterbildungstag.de](http://www.deutscher-weiterbildungstag.de))
- BWV (Bildungsverband, [www.bwv.de](http://www.bwv.de))
- Handelsjournal (Zeitschrift für den Handel, [www.handelsjournal.de](http://www.handelsjournal.de))
- Manager Magazin (Zeitschrift für Management, [www.manager-magazin.de](http://www.manager-magazin.de))
- Sales Marketing (Messe für die Marketing-Branche, München, Deutschland, [www.sales-marketing-messe.de](http://www.sales-marketing-messe.de))
- WUMM (Werbe- und Marketingmesse, Würzburg, Deutschland, [www.wumm.biz](http://www.wumm.biz))

Keine dieser Quellen habe den Gebrauch der Marke «SSBM Swiss School of Business and Management» durch die Antragsgegnerin in Deutschland bestätigen können (vgl. Gesuch, Ziff. 14.21 und Beilage Nr. 6: Benutzungsrecherche für die Schweiz, S. 11).

Zudem habe die Antragstellerin die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 21. April 2020 aufgefordert, die Marke wegen Nichtgebrauchs löschen zu lassen. Die Antragsgegnerin habe die Marke bis heute nicht gelöscht (vgl. Gesuch, Ziff. 9, Beilage Nr. 7).

15. Die Schweizer Marke Nr. 614 927 «SSBM Swiss School of Business and Management» der Inhaberin SBS Swiss Business School GmbH aus Kloten wurde am 5. Mai 2011 für die Dienstleistungen *Aus- und Weiterbildung* (Klasse 41) ins Schweizer Register eingetragen (Beilage Nr. 2).
16. Die Benutzungsrecherchen vom 6. April 2020 (Beilagen Nr. 5 und 6) belegen die von der antragstellenden

Partei vorgetragene und belegte Begründung der Wahrscheinlichkeit der Nichtbenutzung der Marke «SSBM Swiss School of Business and Management» in der Schweiz:

Die Begutachter kommen zum Schluss, dass die SBS Swiss Business School ([www.sbs.edu](http://www.sbs.edu)) eine in Zürich ansässige Bildungsinstitution ist, welche akademische Kurse im Bereich International Management, Finanz, Marketing und Betriebswirtschaft anbietet. Die SBS verfügt über zwei Forschungszentren und arbeitet mit mehreren internationalen Partnereinrichtungen zusammen (Beilage Nr. 5, S. 5f.; Beilage Nr. 6, S. 2). Die ausführliche Untersuchung konnte jedoch keinen aktuellen oder früheren Gebrauch der Marke «SSBM Swiss School of Business and Management» in der Schweiz nachweisen. Die Marke wird auch auf der Website bzw. den Social-Media-Kanälen des Inhabers nicht erwähnt und die durchgeführte Open-Source-Recherche hat keine relevanten Hinweise auf ihre Nutzung im schweizerischen öffentlichen Bereich geliefert (Beilage Nr. 5, S. 2; Beilage Nr. 6, S. 2).

Es wurde darauf hingewiesen, dass die Nachforschungen eine Wirtschaftshochschule namens «Swiss School Of Business and Management» ([www.ssbm.ch](http://www.ssbm.ch)) ergeben haben, welche vorgeblich Standorte in Genf und Zagreb betreibt. Es konnte jedoch keine Verbindung zwischen dieser Einrichtung und dem Markeninhaber festgestellt werden (Beilage Nr. 5, S. 2). Die genannte Domain wurde früher von einer anderen gleichnamigen Schule besessen, welche angeblich über Bildungszentren in Pieterlen (Bern) und Zug verfügt hat. Die Gesellschaft hinter dieser Schule wurde 2017 aufgelöst und es konnten keine Beweise dafür gefunden werden, dass die Schule jemals aktiv war. Zudem wurden auch keine Verbindungen zwischen diesem Unternehmen und dem Markeninhaber gefunden (Beilage Nr. 5, S. 2, S. 7, S. 15f.).

Eine Mitarbeiterin der SBS Swiss Business School teilte dem Begutachter sodann mit, dass die Swiss Business School keine Aus- oder Weiterbildungsinstitution unter dem Namen «SSBM/SWISS SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT» anbiete (Beilage Nr. 5, S. 17). Sie fügte hinzu, dass Swiss Business School auch keine Dienstleistungen unter der Marke anbiete.

Es konnte keine Benutzung der Marke «SSBM Swiss School of Business and Management» durch den Inhaber in der Schweiz von unabhängiger Seite bestätigt werden (vgl. Beilage Nr. 5, S. 18; Beilage Nr. 6, S. 2).

Auch eine Untersuchung der Inhalte der Social-Media-Kanäle der Markeninhaberin hat keine Nutzung der Marke «SSBM Swiss School of Business and Management» aufgedeckt (betreffend Informationsquellen: Beilage Nr. 5, S. 7; Beilage Nr. 6, S. 6, S. 11).

Zudem wurde eine Internetrecherche unter Verwendung verschiedener Suchmaschinen durchgeführt. Auch dabei wurde die Marke «SSBM Swiss School of Business and Management» des Markeninhabers nicht gefunden (Beilage Nr. 5, S. 11; Beilage Nr. 6, S. 11).

17. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die antragstellende Partei hat anhand der Beilagen des Löschantrags glaubhaft gemacht und das Institut kommt daher zum Schluss, dass die Schweizer Marke «SSBM Swiss School of Business and Management» im hier massgebenden Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.

Dies lässt sich insbesondere aus der ergebnislos gebliebenen Umfrage des Nachforschungsberichts, welche bei den massgebenden Ausbildungs- und Weiterbildungsinstitutionen durchgeführt wurde, sowie dem fehlenden Auftritt der Marke auf den jeweiligen Social-Media-Kanälen der Markeninhaberin sowie den konkreten Aussagen einer Mitarbeiterin der Markeninhaberin, dass die Antragsgegnerin in der Schweiz keine Aus- oder Weiterbildungsinstitution unter dem Namen «SSBM Swiss School of Business and Management» betreibe, ableiten. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Anzeichen für eine anderweitige Schlussfolgerung gibt es nicht. 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 «SSBM Swiss School of Business and Management» für die registrierten Dienstleistungen der Klasse 41 vorliegt.

18. 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. Der Löschantrag wird demzufolge gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 MSchG e contrario) und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 614 927 «SSBM Swiss School of Business and Management» nach Art. 35 lit. e MSchG wegen Nichtgebrauchs vollumfänglich gelöscht.

#### IV. Kostenverteilung

1. Die Lösungsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 35a Abs. 3 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Löschantrag hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Lösungsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Auf die Frage nach der Entschädigung der Kosten für die Gebrauchsrecherche findet die Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) Anwendung. Gemäss Art. 8 Abs. 2 dieser Verordnung sind Art. 8 bis 13 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE; SR 173.320.2) sinngemäss auf die Parteientschädigung anwendbar. Gemäss Art. 8 Abs. 1 VGKE umfasst die Parteientschädigung die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. Sowohl Art. 8 Abs. 2 VGKE wie auch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren sehen jedoch vor, dass unnötiger Aufwand bzw. unnötige Kosten nicht entschädigt werden. Weiter bestimmt Art. 13 lit. a VGKE, dass notwendige Auslagen der Partei ersetzt werden, soweit sie CHF 100.00 übersteigen.
5. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein 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.
6. Weiter war die Gebrauchsrecherche in der Schweiz 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 für die Schweiz geltend gemachten Kosten von EUR 797.00 (CHF 860.75 zum Tageskurs von 1,08 vom 19.01.2021) entschädigt werden (vgl. ergänzendes Schreiben vom 13.01.2021).

Auch die Gebrauchsrecherche für Deutschland wird mit EUR 797.00 fakturiert. Es stellt sich die Frage, ob diese Recherche notwendig war und somit zu entschädigen ist. Grundsätzlich ist, wie bereits erwähnt (vgl. III. Ziff. 9 hiervor), ein Gebrauch in der Schweiz erforderlich. Beim auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland gestützten Gebrauch in Deutschland handelt es sich um einen Ausnahmetatbestand, welcher nur zum Tragen kommt, wenn die betreffende Marke in *beiden* Staaten geschützt ist (vgl. zum Ganzen auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Die Antragsgegnerin verfügt, soweit aus den Akten ersichtlich, über keine Marke respektive entsprechenden Markenschutz in Deutschland. Dies wird im Übrigen von der Antragstellerin auch weder behauptet noch belegt. Sie erwähnt in ihrem Antrag bezüglich der Deutschland-Recherche lediglich, dass ein Gebrauch in einem der beiden Staaten auch im anderen als rechtserhaltend gelte (vgl. Gesuch, Ziff. 11). Die Gebrauchsrecherche für Deutschland erweist sich somit aufgrund der Aktenlage als unnötig und ist von der Antragsgegnerin entsprechend nicht zu entschädigen. Vor diesem Hintergrund und in Anwendung der obgenannten Kriterien, werden der antragstellenden Partei lediglich die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche für die Schweiz in der Höhe von 797.00 EUR geltend gemachten Kosten entschädigt.





**IGE | IPI**

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum**

**Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle**

**Istituto Federale della Proprietà Intellettuale**

**Swiss Federal Institute of Intellectual Property**

Stauffacherstrasse 65/59 g

CH-3003 Bern

T +41 31 377 77 77

info@ipi.ch | www.ige.ch

Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Löschungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei somit eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'860.75 (einschliesslich Ersatz der Löschungsgebühr sowie der Kosten für die Gebrauchsrecherche in der Schweiz) zugesprochen.



**IGE | IPI**

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g

CH-3003 Bern

T +41 31 377 77 77

info@ipi.ch | www.ige.ch

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

**1.**

Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 101415 wird gutgeheissen.

**2.**

Die Schweizer Marke Nr. 614927 «SSBM Swiss School of Business and Management» wird gelöscht.

**3.**

Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

**4.**

Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'860.75 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr sowie Kosten für die Gebrauchsrecherche) zu bezahlen.

**5.**

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 19. Januar 2021

Freundliche Grüsse

Nadine Geelhaar

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).