

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101905 in Sachen

Schluep | Degen Rechtsanwälte
Falkenplatz 7
P. O. Box
3001 Bern

Antragstellende Partei

vertreten durch

Beat Marfurt
Fürsprecher und Notar
Muristrasse 69
3006 Bern

gegen

Invicta Watch Company of America, Inc.
a Florida Corporation
3069 Taft Street
Hollywood, Florida 33021
US-Vereinigte Staaten v. Amerika

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

TRADAMARCA, Humphrey & Co
Avenue du Prieuré 8
1009 Pully

CH-Marke Nr. 616163 - ALTUS

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 05.03.2021 reichte die antragstellende Partei gegen die Schweizer Marke Nr. 616163 - "ALTUS" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren:

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente.

2. Mit Verfügung vom 10.03.2021 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Stellungnahme einzureichen.
3. Nachdem die antragsgegnerische Partei innert zweimal erstreckter Frist keine Stellungnahme eingereicht hatte, schloss das Institut mit Verfügung vom 25.06.2021 die Verfahrensinstruktion.
4. Auf die einzelnen Ausführungen der antragstellenden 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 gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden. Die antragstellende Partei ist somit im vorliegenden Verfahren aktivlegitimiert (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2 unter www.ige.ch).
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 06.06.2011 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 05.03.2021, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.4).
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.
4. Die antragsgegnerische Partei hat innert Frist keine Stellungnahme eingereicht, weshalb das Verfahren, wie im Dispositiv der Verfügung vom 10.03.2021 (vgl. I. Ziff. 2 hiervor) 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. Macht die antragsgegnerische Partei, wie vorliegend, von ihrem Recht, sich zum Löschantrag vernehmen zu lassen, keinen Gebrauch, prüft das Institut lediglich, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Löschantrages, d.h. in casu für den Zeitraum zwischen dem 05.03.2016 und dem 05.03.2021, glaubhaft gemacht hat (vgl. nachfolgend IV. B. Ziff. 2). Sofern dies zutrifft, wird dem Antrag stattgegeben und die Marke gelöscht, ohne dass ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet und der Antragsgegnerin Gelegenheit geboten würde, den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. in diesem Sinn: Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

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). 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.). Die Glaubhaftmachung des Gebrauchs kann sich dabei auf das Fehlen jeglichen Gebrauchs der angefochtenen Marke beziehen oder auch nur auf das Fehlen einzelner Gebrauchskriterien gemäss Art. 11 MSchG (vgl. in diesem Sinn: Entscheid des Instituts im Lösungsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – Wirecard [fig.], abrufbar unter <https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/marken/nach-der-eintragung/gebrauch-der-marke/loeschungsverfahren-wegen-nichtgebrauchs>).
4. Die Parteien haben im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch beziehungsweise den Gebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch beziehungsweise Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.4.2).
5. Vorliegend stellt die antragstellende Partei gestützt auf ihre Nachforschungen und Recherchen fest, dass die Antragsgegnerin ihre Marke in der Schweiz in den letzten fünf Jahren und wahrscheinlich noch viel länger, nicht mehr benutzt habe. Eine Recherche auf "Google" nach "ALTUS" und "Invicta Watches Schweiz" habe keine Aktivitäten der antragsgegnerischen Partei in der Schweiz mit dem Zeichen "ALTUS" hervorgebracht. Die Suche nach "ALTUS" habe lediglich einzelne antiquarische Angebote von Drittanbietern auf Secondhand-Plattformen aufgezeigt. Ein relevanter markenmässiger Gebrauch der Marke durch die Markeninhaberin habe jedoch nicht festgestellt werden können. Auch auf der aktuellen Webseite der Antragsgegnerin sei die Marke nicht zu finden. Eine Anfrage bei der Federation of the Swiss Watch Industry (FH), ob ihr "ALTUS"-Uhren und deren Gebrauch in der Schweiz bekannt seien, habe ergeben, dass diese nur Kenntnis von älteren "ALTUS"-Uhrenmodellen habe und nicht wisse, ob noch Modelle dieser Marke in der Schweiz hergestellt würden. Weiter liege (Stand Januar 2021) auch keine Mitgliedschaft der Markeninhaberin bei der FH vor. Neben Belegen zu ihren eigenen Nachforschungen legt die Antragstellerin eine durch einen professionellen Rechercheanbieter durchgeführte Benutzungsrecherche ins Recht, mit welcher die Nichtbenutzung der verfahrensgegenständlichen Marke im massgeblichen Zeitraum ebenfalls belegt wird.
6. Die von der Firma CompuMark am 8. Januar 2021 durchgeführte Benutzungsrecherche für die Schweiz ("IN USE EXAMINATION") gelangt zum Schluss, dass kein Gebrauch der verfahrensgegenständlichen Marke im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz festgestellt werden könne. Die Nachforschungen hätten zwar eine frühere Verwendung der Marke "ALTUS" als Bezeichnung eines von der vorherigen Markeninhaberin, der Glycine Watch SA, hergestellten und vermarkteten Uhrensortiments aufgedeckt. Gemäss den Recherche-Ergebnissen sei das entsprechende Sortiment jedoch 2004 lanciert und gegen Ende 2012 aufgegeben worden. Dieses "ALTUS"-Sortiment sei die Wiederbelebung einer früheren Uhrenmarke gewesen, welche 1920 mit der Gründung der Genfer Firma ALTUS Montres entstanden sei. Diese Firma sei kurz nach dem zweiten Weltkrieg durch die Glycine Watch SA übernommen worden. Einigen Drittquellen zufolge sei die Herstellung der ursprünglichen ALTUS-Uhren bereits in den 1970er Jahren eingestellt worden. Im Rahmen der Recherche sei versucht worden, Kontakt zur jetzigen Inhaberin der angefochtenen Marke als auch zu deren Rechtsvorgängerin aufzunehmen, indessen seien die zahlreichen Anrufe nicht entgegengenommen worden. Weiter seien mehrere aktuelle und frühere Vertriebspartner der Glycine Watch SA in der Schweiz und Deutschland kontaktiert worden, deren Mitarbeiter jedoch angaben, die Marke "ALTUS" nicht zu kennen. Schliesslich sei Kontakt zu den folgenden unabhängigen sachbezogenen

Informationsquellen aufgenommen worden, um die durch die Nachforschungen gewonnenen Informationen zu überprüfen:

- Aurubis (Online-Schmuck- und Uhrengeschäft, Schweiz, www.aurubis.ch)
- Helen Kirchhofer (Online-Uhrengeschäft, Schweiz, www.helenkirchhofer.ch)
- Espace Temps (Luxus-Uhrengeschäft, Genf, Schweiz, <https://espacetemps.ch>)
- Horlogerie Desbiolles (Handwerkliches Uhrengeschäft, Genf, Schweiz, www.artisanhorloger.ch)
- Sovogue (Online-Uhrenshop, Schweiz, www.sovogue.ch)
- Baselworld (Schweizer Uhrenmesse, Basel, Schweiz, www.baselworld.com)
- Zalando (Online-Shop für Uhren, Schweiz, <http://fr.zalando.ch>)
- Jelmoli (Online-Shop für Uhren, Schweiz, www.jelmoli-shop.ch)
- Letta (Uhren- und Schmuckhändler, Buchs, Schweiz, www.letta-buchs.ch)
- Louis Frey (Uhren- und Schmuckhändler, Basel, Schweiz, www.freyuhrenbasel.ch)
- Spinner-Schweiz (Uhrenvertrieb, Basel, Schweiz, www.spinnler-schweizer.ch)
- Bolliger (Uhren- und Schmuckhändler, Aargau, Schweiz, www.bolliger-uhren.ch)
- Max Affolter (Uhren- und Schmuckhändler, Zürich, Schweiz, www.affolter-uhren.ch)
- Somazzi (Uhrenvertreiber, Lugano, Schweiz, www.somazzi-orologeria.ch)
- Preziosi (Uhren- und Schmuckhändler, Lugano, Schweiz, www.preziosi.ch)
- Bieri Giorgio (Uhrenvertreiber, Lugano, Schweiz, www.bierigiorgio.ch)
- Eredi-Bonaglia (Uhren- und Schmuckhändler, Lugano, Schweiz, www.eredi-bonaglia.ch)
- Watchcenter (Uhrenhändler, Lugano, Schweiz, <http://watchcenter.ch>)
- Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (www.fhs.swiss)
- Goldor (Fachzeitschrift für die Schmuck- und Uhrenbranche, www.goldor.ch)

Keine dieser Quellen habe sachdienliche Angaben über die Nutzung der Marke "ALTUS" durch die Markeninhaberin in der Schweiz machen können.

7. In Anbetracht der Ausführungen der antragstellenden Partei und der Schlussfolgerungen in der Gebrauchsrecherche gelangt das Institut zum Schluss, dass die antragsstellende Partei das Fehlen eines den gesetzlichen Anforderungen genügenden rechtserhaltenden Gebrauchs in der Schweiz glaubhaft gemacht hat und die angefochtene Marke nicht gemäss Art. 11 MSchG gebraucht wird resp. im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.
8. 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 resp. des Vorliegens wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch zu erbringen. Da ein solcher unterblieben ist bzw. sich die antragsgegnerische Partei nicht vernehmen liess, ist vorliegend aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen Marke für die registrierten Waren der

Klasse 14 vorliegt. 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 lit. a e contrario MSchG) und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 6'16163 - "ALTUS" gemäss Art. 35 lit. e MSchG 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. 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 CHF 861.00 entschädigt werden (vgl. Kostennote zum Löschantrag vom 05.03.2021). 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 2'861.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 101905 wird gutgeheissen.
2.
Die Schweizer Marke Nr. 616163 - "ALTUS" wird gelöscht.
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'861.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 10. Oktober 2021

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

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).