

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100001 in Sachen

Novitec Vertrieb von Ausrüstungen
für Kraftfahrzeuge und
Energieversorgungsanlagen GmbH
Alsbachstr. 1
D-66115 Saarbrücken

Antragstellende Partei

vertreten durch

Rentsch Partner AG
Fraumünsterstrasse 9
Postfach
8001 Zürich

gegen

Megapulse Australia Pty Ltd
11 Fortuna Court
4037 Eatons Hill QLD

Antragsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 813926 - MEGAPULSE (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 05.01.2017 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 813926 - "MEGAPULSE (fig.)" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren:
Klasse 9: Dispositif électronique de prévention de la sulfatation, destiné à toutes les batteries plomb/acide, dans toutes leurs utilisations.
2. Mit Schreiben vom 18.01.2017 wurde die in Australien domizilierte antragsgegnerische Partei vom Institut auf das Lösungsverfahren und die Pflicht zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils aufmerksam gemacht.
3. Nachdem sich die antragsgegnerische Partei nicht hatte vernehmen lassen, wurde sie mittels gemäss Haager Übereinkommen zugestellter Verfügung vom 18.04.2017 (vgl. nachfolgend II. Ziff. 4) aufgefordert, innert 30 Tagen ein Zustellungsdomizil zu bezeichnen oder einen Vertreter in der Schweiz zu benennen.
4. Mit Schreiben vom 31.07.2017 wurde ein Vertreter in der Schweiz benannt.
5. Am 24.08.2017 wurden dem Institut von den zuständigen australischen Behörden Dokumente zugestellt, aus denen hervorgeht, zu welchem Zeitpunkt die Eröffnung der Verfügung des Instituts vom 18.04.2017 gegenüber der antragsgegnerischen Partei erfolgt war.
6. Mit Verfügung vom 20.09.2017 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
7. Mit Schreiben vom 19.03.2018 teilte der Vertreter der antragsgegnerischen Partei dem Institut innert zweimal erstreckter Frist zur Stellungnahme mit, dass er sein Mandat mit sofortiger Wirkung niederlege.
8. Mit Verfügung vom 21.06.2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
9. 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 am 18.09.2003 international registrierte und der Schweiz am 11.12.2003 notifizierte angefochtene Marke wurde weder aus absoluten noch aus relativen Ausschlussgründen eine Schutzverweigerung erlassen. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 05.01.2017, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], 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 Lösungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.
4. Wenn eine Partei (oder ihr Vertreter) in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz verfügt, muss sie ein

Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG). Muss eine Partei ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen, so wird sie vom Institut in einem ersten Schritt mit einem informellen Schreiben, welches ihr direkt ins Ausland zugestellt wird, dazu aufgefordert. Kommt sie dieser Aufforderung nicht nach, erlässt das Institut eine formelle Verfügung mit der Aufforderung zu Bestellung eines Zustellungsdomizils unter Androhung der entsprechenden Säumnisfolgen. Die Art der Zustellung richtet sich nach dem Haager Übereinkommen (Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen, Abgeschlossen in Den Haag am 15. November 1965; SR 0.274.131) oder nach dem diplomatischen oder konsularischen Weg, wenn das Haager Übereinkommen nicht anwendbar ist. Handelt die Partei innerhalb der gesetzten Frist nicht, wird das Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt und im Endentscheid der Ausschluss der Partei vom Verfahren verfügt (Art. 24b Abs. 2 MSchV; Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3).

Vorliegend wurde die antragsgegnerische Partei, welche über keinen Sitz in der Schweiz verfügt, zunächst mit informellem Schreiben vom 18.01.2017 auf die Pflicht zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils aufmerksam gemacht, und sodann, nachdem sie sich nicht hatte vernehmen lassen, am 18.04.2017 mittels gemäss Haager Übereinkommen zugestellter Verfügung aufgefordert, innert 30 Tagen ein Zustellungsdomizil zu bezeichnen oder einen Vertreter in der Schweiz zu benennen. Am 24.08.2017 wurden dem Institut von den zuständigen australischen Behörden Dokumente zugestellt, aus denen hervorgeht, zu welchem Zeitpunkt die Eröffnung der Verfügung des Instituts vom 18.04.2017 gegenüber der antragsgegnerischen Partei erfolgt war. Aufgrund dieser Dokumente kann davon ausgegangen werden, dass die Benennung eines Vertreters in der Schweiz rechtzeitig erfolgte.

5. Die in Australien domizilierte antragsgegnerische Partei benannte zwar innert der vom Institut angesetzten Frist einen Vertreter in der Schweiz, welcher jedoch in der Folge sein Mandat niederlegte (vgl. I. Ziff. 7 hiervor). In der Folge wurde von der Antragsgegnerin weder ein anderer Vertreter in der Schweiz benannt noch ein Zustellungsdomizil bezeichnet. Das Verfahren wird daher gestützt auf Art. 42 MSchG i.V.m. Art. 24b Abs. 2 MSchV unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt und nachfolgend der Ausschluss der antragsgegnerischen Partei vom Verfahren verfügt. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3).

III. 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. 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).

3. 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.). Im Rahmen des Lösungsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung 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 reichte am 05.01.2017 formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Löschantrag ein (vgl. II. Ziff. 3 hiervor). 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 während fünf Jahren vor Einreichung des Löschantrages, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 05.01.2012 und dem 05.01.2017, glaubhaft gemacht hat (vgl. III. B. Ziff. 2 hiervor).
5. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei im Wesentlichen eine Benutzungsrecherche vom 23.12.2016 durch die SMD Group Deutschland (<https://smd-group.info/home.aspx?LANG=DE>) mit folgendem Inhalt ins Recht:

5.1. Recherchen zur Markeninhaberin und deren Internetauftritt:

Über den Internetauftritt der Markeninhaberin resp. deren Muttergesellschaft (www.megapulse.net) sowie mittels Abfragen in Firmenprofil-Datenbanken wurde nach Hinweisen auf Bezugsmöglichkeiten und Vertriebspartnern in der Schweiz sowie nach Hinweisen auf einen Export von Waren der Markeninhaberin in die Schweiz gesucht. Dabei konnten in Europa lediglich Verbindungen zu schwedischen und norwegischen Firmen gefunden werden, während keine Hinweise auf einen Gebrauch der Marke in der Schweiz erkannt werden konnten. Lediglich über das Internet-Archiv (<http://web.archive.org>) konnte ein einzelner Hinweis gefunden werden: In der archivierten Version der Domain der Markeninhaberin vom 20. März 2012 wird eine Firma in Thun als Vertriebspartnerin in der Schweiz aufgeführt, in Kombination mit der Abbildung eines Produkts mit der Aufschrift "MEGAPULSE" und einem von der strittigen Marke abweichenden Logo. Weitere Hinweise auf Vertriebspartner bzw. Händler in der Schweiz konnten nicht ermittelt werden.

5.2. Recherchen zur strittigen Marke mittels Suchmaschinen im Internet:

Es wurden Suchen zu "MEGAPULSE" in Alleinstellung sowie in Verbindung mit "Batterie", "Akku" und ähnlichen Begriffen in deutscher und englischer Sprache sowie zusätzliche kombinierte Wort-/Bildsuchen durchgeführt. Dabei konnten im Zusammenhang mit in der Schweiz ansässigen Händlern zwar vereinzelte Hinweise auf ein Batteriepulser-Produkt mit der Bezeichnung "MEGAPULSE" ermittelt werden. Die Hinweise stehen jedoch durchwegs in Zusammenhang mit der deutschen Herstellerin "Novitec Vertrieb von Ausrüstungen für Kraftfahrzeuge und Energieversorgungsanlagen GmbH, DE-Saarbrücken". Bei Letzterer handelt es sich um die Antragstellerin im vorliegenden Lösungsverfahren, welche ihrerseits Inhaberin der IR-Marke Nr. 854 544 "MEGAPULSE" (u.a. für Batterieprodukte der Klasse 9) ist, welche in der Schweiz seit dem 24.02.2005 Schutz genießt. Eine rechtsgenüßliche Verbindung zur Antragsgegnerin konnte nicht festgestellt werden.

5.3. Suche in Datenbanken:

Über Datenbanken, die Artikel der deutschsprachigen sowie der internationalen Tages-, Wochen- und Fachpresse enthalten, wurde nach "MEGAPULSE" in Alleinstellung sowie in Verbindung mit "Batterie" und ähnlichen Begriffen gesucht. Es konnten keine relevanten Treffer ermittelt werden.

5.4. Telefonische Kontaktnahme mit der Markeninhaberin:

Mehrfache Versuche, die Inhaberin über die in ihrer Webseite angegebene Rufnummer zu erreichen, blieben erfolglos.

5.5. Telefonische Nachfrage bei der im Internet-Archiv ermittelten Thuner Vertriebspartnerin (vgl. 5.1. hiervor):

Der zuständige Mitarbeiter teilte mit, dass die Firma zwar entsprechende Produkte führe, eine Lieferung jedoch erst per Ende Januar 2017 eintreffe (N.B.: Datum Löschantrags ist der 5.1.2017), weil sich diese noch "auf dem Container" befinde. Es wurde darauf hingewiesen, dass das Produkt früher benötigt werde und gefragt, ob es denn in der Schweiz keine weiteren Bezugsmöglichkeiten gebe. Die Frage nach weiteren Bezugsmöglichkeiten wurde ausdrücklich verneint.

Und bringt vor, dass mit dem Recherchen-Bericht rechtsgenügend dokumentiert werde, dass für den fraglichen Zeitraum keine Benutzungshinweise zu finden seien. Mit der Recherche sei somit im Einklang mit der Praxis glaubhaft gemacht, dass die angefochtene Marke in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht werde und folglich in der Schweiz keinen Schutz mehr genieße.

6. 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).
7. 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 Deutschland dargelegten Recherchen, Kontaktnahmen bzw. erfolglosen Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum gebraucht wurde. Aufgrund eines einzigen Hinweises auf einen Vertriebspartner in der Schweiz kann nicht von einem ernsthaften Gebrauch der Marke ausgegangen werden. Dies umso mehr, als der Hinweis aus einer archivierten Version der Domain der Markeninhaberin aus dem Jahr 2012 stammt, die genannte Firma in der aktuellen Webseite der Markeninhaberin nicht mehr aufgeführt ist und diese auf Anfrage hin nicht in der Lage war, einer entsprechenden Kaufanfrage unmittelbar nachzukommen. Die Benutzungsrecherche enthält zudem auch keine Hinweise auf konkrete Verkaufstätigkeiten der Vertriebsfirma in der Vergangenheit respektive während des hier massgeblichen fünfjährigen Zeitraums. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der IR-Marke Nr. 813 926 "Megapulse" (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 für die beanspruchten Waren der Klasse 9 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.
8. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen des eingereichten Rechercheberichts 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 Klasse 9 vorliegt.
9. 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 und die angefochtene Marke nach Art. 35a Abs. 1 MSchG wegen Nichtgebrauchs 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). Da das Löschungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine (pauschale) Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. 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. Im Übrigen wurden von der Antragstellerin für die Benutzungsrecherche keine Kosten geltend gemacht. Hingegen 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 2'000.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.

2.

Der Löschantrag im Verfahren Nr. 100001 wird gutgeheissen.

3.

Der internationalen Registrierung Nr. 813926 - "MEGAPULSE (fig.) wird der Schutz in der Schweiz verweigert (sog. Déclaration selon la règle 18ter.4 du règlement d'exécution commun [GAFO]).

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, 7. Juni 2019

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).