

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100047 in Sachen

WIR Bank
Auberg 1
4002 Basel

Antragstellende Partei

vertreten durch

BOHEST AG
Holbeinstrasse 36-38
4051 Basel

gegen

Wirecard AG
Einsteinring 35
85609

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Schweizerhofquai 2
Postfach
6002 Luzern

IR-Marke Nr. 756090 - WIRE CARD ((fig.))



WIRE  CARD

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 15.12.2017 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 756090 - "WIRE CARD ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung.
2. Mit Verfügung vom 20.12.2017 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
3. Mit Schreiben vom 19.06.2018 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein. Sie beschränkte sich auf die Bestreitung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs.
4. Mit Verfügung vom 04.07.2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
5. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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.
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 05.06.2000 international registrierte und der Schweiz am 23.11.2000 notifizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 15.12.2017, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2019.pdf)
4. 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

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).

3. Wenn sich der Antragsgegner schliesslich, wie in casu, darauf beschränkt, die vom Antragsteller geltend gemachte Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der Marke zu bestreiten, ordnet das Institut keinen zweiten Schriftenwechsel an (vgl. Richtlinien in Markensachen, 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. 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. 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. 5.4 ff.).
4. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei folgende Belege ins Recht:
 - Auszug Geschäftsbericht 2005 der löschantragsgegnerischen Partei
 - 2 Pressemitteilungen aus dem Jahr 2010
 - Auszug aus einer Präsentation «Reinventing Payment – Since 1999» aus dem Jahr 2016 der löschantragsgegnerischen Partei
 - Terminbestätigung der löschantragsgegnerischen Partei betreffend eine Präsentation in Basel von November 2016.

Die antragstellende Partei macht insbesondere geltend, die angefochtene Wort-/Bildmarke werde nicht markenmässig in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht. Aus dem Geschäftsbericht, den Pressemitteilungen, der Präsentation und der Terminbestätigung gehe einzig ein firmenmässiger Gebrauch hervor. Überdies macht die antragstellende Partei geltend, dass die angefochtene Marke nicht wie eingetragen gebraucht worden sei.

5. Die antragsgegnerische Partei hat ihre Stellungnahme vom 19.06.2018 auf die Anfechtung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs beschränkt.



6. Diese Belege stammen aus einem zwischen den gleichen Parteien hängigen Widerspruchsverfahren, in dem die löschantragsgegnerische Partei (Widersprechende) diese als Beweis für die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (in diesem Verfahren die angefochtene Marke) einreichte.
7. Grundsätzlich könnten auch ausserhalb des relevanten Zeitrahmens datierte Belege sowie Geschäftsberichte, Pressemitteilungen oder Auszüge einer Präsentation geeignet sein, den Nichtgebrauch einer Marke glaubhaft zu machen. Auch ausserhalb des relevanten Zeitrahmens datierte Belege vermögen Auskunft betreffend Gebrauch oder den Unterbruch des Gebrauchs einer Marke zu geben. In Kombination mit weiteren Dokumenten könnten diese Belege glaubhaft machen, dass die angefochtene Marke nicht markenmässig gebraucht wurde. Das Gleiche gilt grundsätzlich auch für die Pressemitteilungen oder die eingereichte Präsentation. Solche Belege können beispielsweise auch Informationen bzgl. des Unterbruchs des Gebrauchs einer Marke enthalten.
8. Hingegen vermögen die von der Antragstellerin eingereichten Belege den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht glaubhaft zu machen. Die Antragstellerin behauptet nicht, dass die angefochtene Marke überhaupt nicht gebraucht worden sei. Sie beschränkt sich in einem ersten Schritt auf die Behauptung, dass die Marke in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht markenmässig und wie eingetragen gebraucht worden sei.
9. Um den Anforderungen von Art. 11 MSchG zu genügen, muss der Gebrauch markenmässig erfolgen, d.h. es ist entscheidend, dass das Zeichen nach den Umständen des Gebrauchs als Mittel zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen verstanden wird (vgl. Bernard Volken in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Auflage, Basel 2017, Art. 11 MSchG N 7). An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder Dienstleistungen fehlt es bei einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke. Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen dar. So gilt etwa die Verwendung des Firmennamens im Briefkopf von Lieferscheinen und Rechnungen nur dann als funktionsgerechter und markenmässiger Gebrauch für die gelieferte oder fakturierte Ware, wenn die mit dem Firmennamen übereinstimmende Marke auch in konkreten Liefer- oder Rechnungspositionen in einen direkten, sinngemässen Bezug zur Ware gesetzt wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
10. Hingegen gilt es in Bezug zu Dienstleistungen zu beachten, dass die Abgrenzung zwischen firmenmässigem und markenmässigem Gebrauch nicht immer klar ist, gerade wenn Marke und Firma identisch sind. In einem solchen Fall dürfte der Gebrauch in der Kopfzeile von Rechnungen und Lieferscheinen bzw. am unteren Rand einer Präsentation regelmässig markenmässig sein (vgl. zum Ganzen BVGer B-5902/2013, E. 5.6 – WHEELS / WHEELY).
11. Wohl zeigen die von der Antragstellerin eingereichten Belege einen Gebrauch der angefochtenen Marke im Sinne eines Hinweises auf die Markeninhaberin. Hingegen lassen die eingereichten Belege nicht den Schluss zu, dass nur ein rein firmenmässiger Gebrauch vorliegt, zumal z.B. auf jeder Seite der Präsentation unten rechts die angefochtene Marke aufgeführt ist. Letzteres kann denn auch als ein Indiz für einen markenmässigen Gebrauch der angefochtenen Marke in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesehen werden. Zudem fehlen Belege wie Rechnungen und Broschüren, die einen firmenmässigen Gebrauch zeigen und in denen die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klar durch andere Zeichen individualisiert werden (vgl. Entscheid des Instituts Nr. 13629, E. III.B.9 – LUTTI / DUTTI).
12. Die Pressemitteilungen sowie die Präsentation lassen weiter auch nicht den Schluss zu, dass die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen unter einem anderen Zeichen kommerzialisiert werden oder dass die Inhaberin der angefochtenen Marke ihre Aktivitäten im Bereich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beendet hätte bzw. dass sie in einem völlig verschiedenen Bereich tätig wäre.
13. Der Auszug aus dem Geschäftsbericht ist aufgrund seines Umfangs (nur zwei Seiten wurden eingereicht) wenig aussagekräftig. Zwar kann mit der Antragstellerin dafürgehalten werden, dass der Bericht an verschiedenen Stellen einen firmenmässigen Gebrauch des Zeichens zeigt. Hingegen ist auf dem Deckblatt unten gross das Zeichen "wirecard" angebracht, was für einen markenmässigen Gebrauch spricht. Somit

lässt auch der Auszug aus dem Geschäftsbericht nicht den Schluss zu, dass die angefochtene Marke einzig rein firmenmässig gebraucht wurde.

14. Ähnliches gilt auch für die Terminbestätigung (Beilage 7). Die in der ersten Zeile zum Begriff "subject" gewählte Formulierung "Besuch von Wirecard" lässt wohl auf ein firmenmässiges Verständnis schliessen. Hingegen geht aus dem Text hervor, dass Dienstleistungen im Bereich Online- und Offline-Bezahlmöglichkeiten angeboten werden. Die angefochtene Marke wird hingegen nicht aufgeführt. Daraus kann nun aber nicht der Schluss gezogen werden, die antragsgegnerische Partei verwende "wirecard" nicht markenmässig bzw. nur rein firmenmässig oder sie hätte gar ihr Dienstleistungsangebot im relevanten Bereich eingestellt. Zudem ist nicht klar, ob die Terminbestätigung überhaupt von der Inhaberin der angefochtenen Marke stammt. Vielmehr lässt der Satz "Grundsätzlich würden wir gerne verstehen welches Portfolio an Online- und Offline-Bezahlmöglichkeiten Sie anbieten" den Schluss zu, dass es sich um eine Terminbestätigung eines Kunden der löschungsantragsgegnerischen Partei handelt. Bei dieser Ausgangslage wäre die Terminbestätigung zum vornherein nicht geeignet, einen fehlenden markenmässigen Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft zu machen.
15. Zwar dürfen an die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs keine zu strengen Anforderungen gestellt werden (vgl. auch III. B. Ziff. 2 hiervor). Hingegen sind einzelne wenige Belege, die teilweise einen möglichen firmenmässigen Zeichengebrauch zeigen, ungenügend um den Nichtgebrauch i.S.v. Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG i.V.m. Art. 24a lit. d MSchV glaubhaft zu machen. Die Antragstellerin hätte somit weitere Belege einreichen müssen, die den Schluss nahelegen würden, dass ein markenmässiger Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz nicht wahrscheinlich ist (wie zum Beispiel ein Recherchebericht).
16. Weiter macht die Antragstellerin geltend, die Belege würden keinen Gebrauch der Wort-/Bildmarke "WIRE CARD" (fig.) zeigen. Es fehle somit an einem Gebrauch der angefochtenen Marke so wie hinterlegt.
17. Als Beleg für die Glaubhaftmachung dieser Behauptung stützt sich die Antragstellerin auf die gleichen Belege, die auch für den behaupteten rein firmenmässigen Gebrauch eingereicht wurden, nämlich den Auszug aus dem Geschäftsbericht, zwei Pressemitteilungen, den Auszug einer Präsentation sowie eine Terminbestätigung.
18. Diese Belege sind in casu nicht ausreichend, um glaubhaft zu machen, dass die Marke nicht so wie hinterlegt gebraucht worden ist. Bei den in Ziff. 17 aufgelisteten Belegen handelt es sich nicht um "klassische" Gebrauchsbelege wie Rechnungen, Preislisten, Werbematerial, aus denen der effektiv erfolgte Markengebrauch hervorgehen könnte. Es liegen denn auch keine weiteren Beweismittel vor wie z.B. Auszüge des Internetauftritts der antragsgegnerischen Partei, aus denen hervorgeht, dass die Marke mit einer anderen grafischen Gestaltung oder gar ohne Grafik gebraucht wird. Weiter hat die Antragstellerin keine eigenen Recherchen betreffend den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke angestellt. Es wäre somit an der Antragstellerin gewesen, weitere Belege einzureichen, die den Schluss nahelegen würden, dass ein Gebrauch der angefochtenen Marke so wie geschützt in der Schweiz nicht wahrscheinlich ist.
19. 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, 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 wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich nicht 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).
20. Unter Verweis auf die vorstehende Würdigung gelangt das Institut zum Schluss, dass die ins Recht gelegten Belege den Nichtgebrauch der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 742 807 - WIRE CARD (fig.) nicht glaubhaft machen. Entsprechend ist der Lösungsantrag abzuweisen.

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 Lösungsantrag 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.
3. Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen.
4. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Im Lösungsverfahren Nr. 100046 gegen die internationale Registrierung Nr. 756 090 hat die obsiegende antragsgegnerische Partei eine nahezu identische Stellungnahme eingereicht. Es rechtfertigt sich deshalb, in beiden Lösungsverfahren eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 600.00 für die Vertretung als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 100047 wird abgewiesen
2.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die antragstellende Partei hat der antragsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 600.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 26. März 2019

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.