

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101292 in Sachen

Immobilien Basel-Stadt
Rechtsdienst & Baurechte
Frau Filiz Yilmaz
Fischmarkt 10, Postfach
4001 Basel

Antragstellende Partei

gegen

Jeannette Messerli
Clarastrasse 36
4058 Basel

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Rosinante GmbH
Klybeckstrasse 1 b
4057 Basel

CH-Marke Nr. 617075 - Restaurant Erbkönig

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 28.02.2020 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 617075 "Restaurant Erlkönig" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung.
2. Mit Verfügung vom 01.04.2020 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
3. Da innert Frist von der antragsgegnerischen Partei keine Stellungnahme eingereicht wurde, schloss das Institut mit Verfügung vom 12.05.2020 die Verfahrensinstruktion.
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 07.07.2011 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 28.02.2020, 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.

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. 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 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.).
4. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke machte die antragstellende Partei geltend: die Marke "Restaurant Erbkönig" werde bereits seit fünf Jahren nicht rechtserhaltend gebraucht. Eine Internetsuche nach "Restaurant Erbkönig" zeige keinen Treffer für ein Restaurant mit diesem Namen in der Schweiz. Die einzigen Zeitungsartikel, die zu einem Restaurant Erbkönig existieren, würden aus dem Jahr 2011 stammen. Nach Beendigung des Pachtverhältnisses durch die Einwohnergemeinde der Stadt Basel liess Frau Jeannette Messerli die Marke "Restaurant Erbkönig" zwar schützen, sie habe diese aber seither nicht mehr rechtserhaltend gebraucht. Belege, die den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen würden, wurden hingegen keine eingereicht.
5. Die von der antragstellenden Partei vorgebrachten Argumente sprechen wohl für einen Nichtgebrauch der angefochtenen Marke in den letzten fünf Jahren vor Stellung des Lösungsantrags. Zwar wird nicht jeder Anbieter von Verpflegungsdienstleistungen über einen Internetauftritt verfügen. Die Nichtpräsenz im Internet ist hingegen ein Element, das für den Nichtgebrauch einer angefochtenen Marke spricht. Auch die letztmalige Erwähnung im Jahr 2011 in den Medien kann als Indiz für den Nichtgebrauch im relevanten Zeitrahmen gewertet werden. Hingegen ist die Auflösung des Pachtvertrages kein Indiz für den Nichtgebrauch, da Verpflegungsdienstleistungen unter der angefochtenen Marke auch an einem anderen Ort in der Schweiz angeboten werden können.
6. Wie oben in Ziff. 2 erwähnt, hat die antragstellende Partei den Nichtgebrauch mittels Belegen glaubhaft zu machen. Sie hat hierzu geeignete Beweismittel einzureichen (Art. 24a lit. e MSchV). U.a. können folgende Belege eingereicht werden (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1):
 - Handelsregisterauszug (in Kombination mit anderen Beweismitteln)
 - von einem Drittunternehmen erstellter Gebrauchsrecherchenbericht

- Auszug von Internetsuchanfragen (z.B. auf der Suchmaschine) einschliesslich Suchanfragen in den Internetarchiven zum Gebrauch (oder Nichtgebrauch) während des fraglichen Zeitraums
 - Bestätigung des Gebrauchs durch Dachorganisationen
7. Da sich beim Lösungsverfahren zwei Parteien gegenüberstehen und das Institut die Aufgabe hat, diese gleich und gerecht zu behandeln (Art. 29 Abs. 1 BV), unterstehen diese Verfahren auch dem Grundsatz der Waffengleichheit. Gemäss diesem Prinzip muss jede Partei eine vernünftige Möglichkeit erhalten, ihre Argumente unter Bedingungen vorzutragen, die sie nicht in eine klar nachteilige Position gegenüber ihrem Gegner versetzt.
 8. Folglich und aufgrund der Verhandlungsmaxime führt das Institut im Rahmen von Lösungsverfahren kein eigentliches Beweisverfahren durch, weil verhindert werden muss, dass die Abklärungen des Instituts die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen würden. Vermag eine Partei die Tatsache, aus der sie Rechte für sich ableitet (z.B. die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke) nicht rechtsgenügend nachzuweisen, hat sie in Anwendung von Art. 8 ZGB die Folgen zu tragen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.3 mit Verweis auf BVGer B-40/2013, E. 2.2 – EGATROL / EGATROL).
 9. Da die antragstellende Partei den behaupteten Nichtgebrauch der angefochtenen Marke somit nicht mit Hilfe von Beweismitteln glaubhaft gemacht hat, wird der Lösungsantrag gemäss Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG abgewiesen.

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. Hat die antragsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Die antragsgegnerische Partei hat sich nicht am Verfahren beteiligt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Entsprechend wird der antragsgegnerischen Partei keine Parteientschädigung zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 101292 wird abgewiesen
2.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 20. August 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).