

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101652 in Sachen

Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware corporation)
4000 Warner Boulevard
91522 Burbank, CA
US-Vereinigte Staaten v. Amerika

Antragstellende Partei

vertreten durch

WEINMANN ZIMMERLI
Apollostrasse 2
Postfach
8032 Zürich

gegen

Julien Perdrizat
route du Merley 8
1233 Bernex

Nadège Perdrizat
rue Pedro-Meylan 3
1208 Genève

Antragsgegnerische Parteien

CH-Marke Nr. 625883 - CENTRAL PERK where we're your F R I E N D S ((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 29. September 2020 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 625883 "CENTRAL PERK where we're your F R I E N D S ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs;

Klasse 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés.

Klasse 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

Klasse 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence, à condition qu'elles ne soient pas comprises dans d'autres classes.

Klasse 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (compris dans cette classe), matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.

Klasse 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

Klasse 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

Klasse 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

2. Mit Verfügung vom 2. Oktober 2020 wurden die antragsgegnerischen Parteien aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Innert Frist wurde keine Eingabe gemacht.
3. Mit Verfügung vom 6. November 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 Löschungsantrag 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 13. Februar 2012 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h.

am 29. September 2020, 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 Löschangebühren innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.
4. Die antragsgegnerischen Parteien haben innert Frist keine Stellungnahme eingereicht, weshalb das Verfahren wie im Dispositiv vom 2. Oktober 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 antraggegnerischen Parteien innert Frist keine Stellungnahme eingereicht haben, ist die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke gemäss den Ausführungen der antragstellenden Partei die einzige Rechtsfrage, die vorliegend zu beurteilen ist.

IV. Materielle Beurteilung

A. Löschanträge 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 unbenutztem 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

einzigem 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, BBl 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.).
4. 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).
5. 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).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. Die antragstellende Partei reichte am 29. September 2020 frist- und formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Lösungsantrag ein. Vorliegend ist lediglich zu prüfen, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Lösungsantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 29. September 2015 und dem 29. September 2020 glaubhaft gemacht hat (vgl. III Ziff. 2 und IV. B. Ziff. 2 hiervor).
11. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei folgende Belege ins Recht:

- Beilage Nr. 1: Swissreg-Auszug CH-Marke Nr. 625 883 «Central Perk (fig.)»;
 - Beilage Nr. 2: Adressauskunft betreffend Nadège Perdrizat (Antragsgegnerin 1) vom 27. April 2020;
 - Beilage Nr. 3: Adressauskunft betreffend Julien Perdrizat (Antragsgegner 2) vom 27. April 2020;
 - Beilage Nr. 4: Schreiben von WEINMANN ZIMMERLI an Nadège Perdrizat vom 4. Mai 2020;
 - Beilage Nr. 5: Schreiben von WEINMANN ZIMMERLI an Julien Perdrizat vom 4. Mai 2020;
 - Beilage Nr. 6: Zustellnachweise;
 - Beilage Nr. 7: Schlussbericht der SMD Group vom 22. September 2020.
12. Die antragstellende Partei führt aus, dass ihr schon seit langem bekannt gewesen sei, dass die Antragsgegnerin bzw. deren Familie die zu löschende Marke in Zusammenhang mit einem Restaurationsbetrieb in Genf genutzt haben. Sie habe auch erfahren, dass dieser Betrieb schon seit Jahren nicht mehr existiere. Abklärungen hätten sodann ergeben, dass die Schliessung wohl schon im Jahr 2014 erfolgt sein müsse und dass die zu löschende Marke seither überhaupt nicht mehr verwendet worden sei (Gesuch, Ziff. 8). Diese Feststellung sei weiter dadurch bestätigt worden, dass die Antragsgegnerin auf die Schreiben der Antragstellerin vom 4. Mai 2020 nicht reagiert habe (Gesuch, Ziff. 9, Beilagen Nr. 4 – 6). Die Antragstellerin habe eine umfassende Gebrauchtrecherche durchführen lassen. Auch diese komme in ihrem Bericht zum Schluss, dass zwar deutliche Hinweise dafür bestehen, dass die Marke bis und mit 2014 als Bezeichnung für einen Restaurationsbetrieb in Genf genutzt worden sei. Darüber hinaus konnten keine Indizien auf eine aktuelle oder in der Vergangenheit liegende Benutzung der Marke ermittelt werden. Insbesondere seien keinerlei Hinweise dafür gefunden worden, dass die Marke jemals für andere Produkte als für Restaurationsdienstleistungen gebraucht wurde und dass die Marke über das Jahr 2014 hinaus für Restaurationsdienstleistungen gebraucht worden sei (Gesuch, Ziff. 10).
13. Die Schweizer Marke Nr. 625 883 «CENTRAL PERK where we're your F R I E N D S ((fig.))» der beiden Inhaber Julien Perdrizat aus Bernex und Nadège Perdrizat aus Genf wurde am 13. Februar 2012 für Waren der Klassen 8, 16, 18, 21, 22, 25 und 34 sowie für Dienstleistungen der Klassen 35 und 43 im Schweizer Register eingetragen (Beilage Nr. 1).
14. Die Tatsache allein, dass die Antragsgegner nicht auf die jeweiligen Schreiben der Antragsgegnerin (Beilagen Nr. 4 und 5) reagiert haben, in welchem auf den mutmasslichen Nichtgebrauch der angefochtenen Marke aufmerksam gemacht wurde, reicht keineswegs aus, um daraus entsprechende Schlüsse für einen effektiven Nichtgebrauch zu ziehen.
15. Die Antragstellerin hat sodann bei der Firma SMD Group Schweiz eine umfassende Gebrauchtrecherche durchführen lassen (Beilage Nr. 7). Die Recherchen betrafen die vorliegend interessierende Schweizer Marke Nr. 625 883 «CENTRAL PERK where we're your F R I E N D S ((fig.))» sowie die Schweizer Marke Nr. 634 218 «CENTRAL PERK», welche als Inhaberin Nadège Perdrizat aufführt.
16. In der Recherche wurden als erstes Firmen identifiziert, die mit einem der beiden Markeninhaber in Verbindung stehen. Über das öffentlich zugängliche Schweizer Firmenregister sowie über weitere Firmenverzeichnisse konnten die folgenden Firmen identifiziert werden:
- Adamir Sàrl (Anlage 1): Die beiden Markeninhaber Julien und Nadège Perdrizat waren beide geschäftsführende Gesellschafter dieser 2011 gegründeten Firma. Im Jahr 2017 gab Julien seine Position auf. Ferner wird eine Martine Perdrizat als Geschäftsführerin aufgeführt. Der Geschäftszweck ist angegeben als der «Kauf, Verkauf, Betrieb von öffentlichen Einrichtungen, insbesondere Cafés, Restaurants, Hotels und Handel mit Lebensmitteln und Gegenständen, die direkt oder indirekt mit diesen Sektoren in Verbindung stehen». Das Unternehmen ist an der Adresse rue Boissonnas 14, 1227 Les Acacias, Genf, Schweiz registriert und weiter aktiv.
 - Gengenie SA (Anlage 2): Diese Firma wurde im Jahr 1996 eingetragen. Mehrere Personen mit dem Familiennamen Perdrizat sind im Verlauf der Zeit mit dieser Firma in Verbindung gewesen: Louis Perdrizat als Mitglied des Verwaltungsrats von 2000 bis 2011, Julien Perdrizat als Mitglied des Verwaltungsrats von 2011 bis 2012, Nadège Perdrizat zunächst als Geschäftsführerin, dann als Mitglied des Verwaltungsrats von 2011 bis heute, sowie Martine Perdrizat als Geschäftsführerin von 2019 bis heute. Seit November 2014 ist die Firma an der Adresse rue de la Muse 2 in Genf eingetragen. Geschäftszweck der weiter aktiven Firma ist die «Schaffung, Handel, Betrieb und

Verwaltung von Restaurants, Cafés, Brasserien, Bars und ähnlichen Einrichtungen».

- Pedrix Sàrl (Anlage 3): Diese Firma wurde im Jahr 2012 eingetragen mit der Adresse rue de la Muse 2 in Genf. Im November 2014 wurde die Adresse geändert auf die rue Boissonnas 14, 1227 Les Acacias, Genf. Nadège Perdrizat ist als geschäftsführende Gesellschafterin genannt, Martine Perdrizat als Geschäftsführerin. Der Geschäftszweck ist registriert als «Kauf, Verkauf und Betrieb von öffentlichen Einrichtungen, insbesondere Cafés, Restaurants, Hotels und Geschäften, die Lebensmittel und Artikel in Bezug auf diese Sektoren verkaufen».
- Gastro Meulbes Perdrizat (Anlage 4): Diese Firma wurde im Jahr 2013 mit der Adresse rue Boissonnas, 14, C/o Ada, or Sàrl, 1227 Les Acacias, Genf registriert. Im Jahr 2015 wurde die Firma wieder gelöscht. Nadège Perdrizat war die Inhaberin des Unternehmens. Der Geschäftszweck war eingetragen als «Hotel- und Restaurantbedarf und –ausstattung».

Für keine der genannten Firmen konnte ein Internetauftritt ermittelt werden.

Auf der Plattform LinkedIn wurde ein Profil von Nadège Perdrizat (Anlage 5) gefunden. Dem Abschnitt «Berufserfahrung» dieses Profils ist zu entnehmen, dass Nadège Perdrizat von September 2012 bis Juli 2014 Geschäftsführerin von «Central Perk» war. Es sind drei aktuelle Tätigkeiten aufgeführt: Gründerin des Unternehmens «Pulse event» seit Juli 2018, Immobilienmaklerin beim Unternehmen «Perdrix» seit April 2020, sowie Geschäftsführerin bei Unternehmen «L'Atelier Geneva» seit Juni 2011. Die Firmennamen sind auf LinkedIn jeweils verlinkt und mit eigenen Profilen verbunden, von denen zumindest die Profile für «Central Perk», «L'Atelier Geneva» und «Pulse event» geöffnet werden konnten:

- Das verlinkte Profil «Central Perk» zeigt ein Unternehmen in Liverpool, Grossbritannien (Anlage 6). Die dort angegebene Website www.centralperkliverpool.com ist nicht aktiv und wurde auch nie im Internet-Archiv <http://web.archive.org/> gespeichert. Abgesehen von der Verlinkung auf LinkedIn konnten keine Hinweise darauf entdeckt werden, dass die Inhaber der gesuchten Marken mit der Unternehmung «CENTRAL PERK» in Grossbritannien verbunden waren oder sind.
- Das Profil «Pulse event» beschreibt das Unternehmen als Eventagentur (Anlage 11). Es befindet sich an der Adresse Rue Boissonnas 14 in Genf. Die angegebene Internetadresse www.pulse-event.ch ist ebenfalls nicht aktiv und wurde nie im Internet-Archiv gespeichert. Für dieses Unternehmen konnte ein Facebook-Profil gefunden werden, jedoch finden sich auch dort keine Hinweise auf eine Nutzung von «CENTRAL PERK».
- Das Profil für «L'Atelier Geneva» stellt dieses Unternehmen als Bar/Restaurant vor (Anlage 12). Als Gründungsdatum des Unternehmens ist das Jahr 2004 genannt, als Adresse die Rue Boissonnas 16 in Genf. Unter der für dieses Unternehmen genannten Internetadresse www.latelierlounge ist auch ein aktiver Auftritt zu finden (Anlage 13). Auf der Startseite ist direkt der Hinweis zu finden, dass das Geschäft am 17.09. (ohne Jahresangabe) wiederaufgenommen werde. Es konnte auf dem gesamten Internetauftritt keine Erwähnung von «CENTRAL PERK» gefunden werden. Ebenso wenig auf dem Facebook-Auftritt des «L'Ateliers».

Für den Markeninhaber Julien Perdrizat konnten keine Internetauftritte oder Profile in sozialen Netzwerken gefunden werden.

Über Suchmaschinen im Internet wurde nach «CENTRAL PERK» in Verbindung mit «Perdrizat», «Adamir», «Gengenie», «Perdrix», «Pulse event» oder «L'Atelier» gesucht. Ferner wurde nach «CENTRAL PERK» in Verbindung mit «Genf», «Génève» gesucht. Dabei konnten folgende relevanten Dokumente ermittelt werden:

- In diversen Verzeichnissen von touristischen Attraktionen wie Yelp, FOURSQUARE o.ä. wurden Einträge zu einem Café «CENTRAL PERK» in Genf gefunden. Viele der Einträge zeigen Fotos der Frontansicht, auf denen auch die Logo-Version der angefochtenen Marke mit dem Zusatz «where we're your F R I E N D S» zu sehen ist (Anlage 15). Dabei ist festzustellen, dass die jüngsten Rezensionen des Cafés aus dem Jahr 2014 stammen. Ferner wurden zwei Rezensionen gefunden, die davon

berichten, dass das Café geschlossen worden sei. Eine Rezension auf FOURSQUARE aus dem November 2014 sagt aus, dass das Café seit zwei Monaten geschlossen sei. Eine andere Rezension auf "monnuaage" aus dem Jahr 2016 beschreibt, dass die Autorin versucht habe, das Café aufzusuchen, dort aber eine Mitteilung vorfand, dass dort bald ein neues Geschäft aufmachen werde. Bei keiner der Rezensionen konnten irgendwelche Hinweise auf spezifische Produkte mit der Bezeichnung «CENTRAL PERK» jenseits der gastronomischen Bewirtung gefunden werden. Auf einigen der Einträge war auch ein Link zu einer Homepage des Cafés angegeben, www.centralperk.ch. Unter dieser Adresse konnte aktuell kein Internetauftritt gefunden werden. Über das Internet-Archiv konnte festgestellt werden, dass die Seite zuletzt im Januar 2012 archiviert wurde. Die bei dieser Gelegenheit ebenfalls ermittelte Seite www.central-perk.ch, aktuell ebenfalls nicht mehr erreichbar, wurde bis Dezember 2014 archiviert (Anlage 16). Dabei war die letzte Archivierung vom Dezember 2014 bereits die einer nicht mehr funktionierenden Website (Anlage 17). Die letzte funktionsfähige Website wurde vom Mai 2014 (www.central-perk.ch) bzw. vom Januar 2012 (www.centralperk.ch) gefunden (Anlage 18). Bei beiden Versionen der Webseiten war von «Franchise» die Rede. Eine der entsprechenden Unterseiten konnte aufgerufen werden und es wurde festgestellt, dass hier Franchisenehmer gesucht wurden, die aufgefordert wurden, Nadège Perdrizat zu kontaktieren (Anlage 19). Es konnten keine Hinweise auf zu dem Zeitpunkt existierende Franchise-Niederlassungen gefunden werden. Auch konnten keine Hinweise auf bestimmte Waren mit der Bezeichnung «CENTRAL PERK» gefunden werden, die über die Restauration hinausgehen.

- Es wurde eine Berichterstattung über einen Rechtsstreit aus den Jahren 2000/2001 zwischen Louis Perdrizat und Time Warner über die Bezeichnung «CENTRAL PERK» gefunden (Anlage 20). Aus der Berichterstattung geht hervor, dass Louis Perdrizat den Streit gewonnen habe. In der Entscheidung wurde auch die Information gefunden, dass die Firma Gengenie SA, deren alleiniger Verwalter Louis Perdrizat damals war, zu diesem Zeitpunkt in Genf ein Café mit der Bezeichnung «CENTRAL PERK» betrieben habe.

17. Über Datenbanken, die Artikel der Tages-, Wochen- und Fachpresse enthalten, wurde ebenfalls nach «CENTRAL PERK» in Verbindung mit «Perdrizat», «Adamir», «Gengenie», «Perdrix», «Pulse event» oder «L'Atelier» gesucht. Auch hierbei konnten keine relevanten Artikel ermittelt werden.

Die SMD Group kommt in ihrem Bericht vom 22. September 2020 zum Schluss, dass zwar deutliche Hinweise dafür bestehen, dass die Marke bis und mit 2014 als Bezeichnung für ein Café in Genf genutzt worden sei. Darüber hinaus konnten keine Indizien auf eine aktuelle oder in der Vergangenheit liegende Benutzung der Marke ermittelt werden. Insbesondere seien keinerlei Hinweise dafür gefunden worden, dass die Marke jemals für andere Produkte als für Restaurationsdienstleistungen gebraucht wurde und dass die Marke über das Jahr 2014 hinaus für Restaurationsdienstleistungen gebraucht worden sei.

18. Aus den obgenannten Gründen bestehen keine Hinweise, dass die strittige Marke im massgebenden Zeitpunkt im Zusammenhang mit den registrierten Waren und Dienstleistungen der Klassen 8, 16, 18, 21, 22, 25, 34, 35 und 43 in der Schweiz gebraucht wurde. Zusammenfassend ergibt sich, dass nicht von einem Gebrauch der Marke «CENTRAL PERK where we're your F R I E N D S ((fig.))» durch die antragsgegnerische Partei ausgegangen werden kann.
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 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).
20. 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 Lösungsantrags (insbesondere anhand der Beilage Nr. 7) glaubhaft gemacht und das Institut kommt daher zum Schluss,

dass die angefochtene Marke im hier massgebenden 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 «CENTRAL PERK where we're your F R I E N D S ((fig.))» vorliegt.

21. 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 (Art. 35b Abs. 1 MSchG e contrario) und die Eintragung der angefochtenen Marke Nr. 625 883 «CENTRAL PERK where we're your F R I E N D S ((fig.))» nach Art. 35 lit. e MSchG wegen Nichtgebrauchs 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 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 (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 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 EUR 500.00 (CHF 550.00 zum Tageskurs von 1,10 vom 24.02.2021) entschädigt werden (vgl. Gesuch, Ziff. 15). Zudem haben die antragsgegnerischen Parteien der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'550.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 101652 wird gutgeheissen.

2.

Die Schweizer Marke Nr. 625883 - "CENTRAL PERK where we're your F R I E N D S ((fig.))" wird gelöscht.

3.

Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

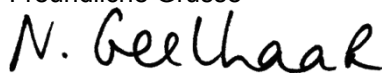
Die antragsgegnerischen Parteien haben der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'550.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr sowie Kosten für die Gebrauchsrecherche) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 24. Februar 2021

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar
Markenabteilung

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).