

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100016 in Sachen

KOHLER CHOCOLATES GmbH
Bürglistrasse 33
8820 Wädenswil

Antragstellende Partei

vertreten durch

VISCHER AG
Schützengasse 1
Postfach 5090
8021 Zürich

gegen

Peter Marc-Olivier
Graben 8
Postfach 1402
6301 Zug

Antragsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 590687 - PETER

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 09.03.2017 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 590687 "PETER" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die angefochtene Marke umfasst folgende Waren und Dienstleistungen:
 - 29 *Viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles comestibles, graisses comestibles.*
 - 30 *Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.*
 - 43 *Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.*
2. Mit Verfügung vom 12.04.2017 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 20.10.2017 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 27.10.2017 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 03.01.2018 replizierte die antragstellende Partei innert Frist.
6. Mit Verfügung vom 11.01.2018 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
7. Da die Antragsgegnerin innert Frist keine Duplik einreichte, hat das Institut mit Verfügung vom 04.03.2018 die Verfahrensinstruktion geschlossen.
8. 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 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).
3. Das gegen die angefochtene Marke durchgeführte Widerspruchsverfahren wurde mit Entscheid vom 02.11.2010 abgeschlossen. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 09.03.2017, 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 Löschungsantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Löschungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschungsantrag ist folglich einzutreten.

III. Nicht substantiierte Vorbringen der antragsgegnerischen Partei

1. Die antragsgegnerische Partei beantragt die Löschung der Schweizer Marke Nr. 693778 "Peter's" (fig.), deren Inhaberin die Antragstellerin ist, mit der Begründung, dass diese Marke mit der in diesem Verfahren

- angefochtenen Marke klanglich ähnlich sei. Entsprechend verstosse die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 693778 "Peter's" (fig.) gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d sowie gegen Art. 3 MSchG.
2. Soweit dieser Antrag über den im Löschungsgesuch definierten Streitgegenstand hinausgeht (vgl. dazu BVGer B-4767/2012, Ziff. 1.3 und die oben zitierten Verweise), ist der Antrag des Antragsgegners auf Löschung einer Marke der Klägerin unzulässig.
 3. Weiter macht die antragsgegnerische Partei geltend, dass der Antrag auf Löschung ihrer Marke "null und nichtig" sei, da Art. 13 MSchG ihr ein absolutes Recht an der angefochtenen Marke verleihe.
 4. Zwar macht der Antragsgegner zu Recht geltend, dass die Eintragung einer Marke ihrem Inhaber das absolute Recht verleiht, sie im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren und Dienstleistungen zu benutzen (vgl. Art. 13 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 MSchG). Dieses absolute Recht ist jedoch insofern eingeschränkt, als es am Ende der in Art. 12 Abs. 1 MSchG vorgesehenen Karenzfrist nur besteht, sofern die Marke gemäss Art. 11 MSchG gebraucht wird. Wird die Marke nicht gebraucht, kann ihr Inhaber sein absolutes Recht an der Marke nicht mehr geltend machen (vgl. Art. 12 MSchG). Nach Ansicht des Bundesgerichts kann die Marke dann Gegenstand eines Löschungsantrags vor den Zivilgerichten oder vor dem Institut sein (siehe TF 4A_299/2017, Ziff. 3.1 und 3.2 - ABANKA [Abb.]/ABANCA [Abb.]).
 5. Folglich kann sich der Beklagte nicht auf das absolute Recht aus der Eintragung seiner Marke berufen, um dem Antrag auf Löschung wegen mangelnder Benutzung, der Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist, zu widersprechen. Die einzigen Mittel, um den Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung zu verhindern, sind unten in Kapitel IV aufgeführt.
 6. Schliesslich macht der Löschungsantragsgegner verschiedene andere Bestimmungen des Markenschutzgesetzes geltend, um den Löschungsantrag abzuweisen. Abgesehen von der Tatsache, dass diese Bestimmungen für den vorliegenden Fall irrelevant sind, kann den Ausführungen des Löschungsantragsgegners aus den gleichen Gründen wie in Bezug zu Art. 13 MSchG aufgeführten Argumentation nicht gefolgt werden.

IV. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschungsantrag 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 Löschungsantrag 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 Löschungsantrag 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.

V. 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). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind insbesondere folgende Beweismittel geeignet, die Nichtbenutzung einer Marke glaubhaft zu machen: ein Benutzungsrecherchebericht, aus dem hervorgeht, dass Lieferfirmen und Händler befragt worden sind, Werbematerial und andere kommerzielle oder produktbezogene Dokumente, Rechercheergebnisse und Informationen von Fachleuten, die für die betreffende Branche repräsentativ sind (BGer 4A_299/2017, Punkt 4.1 - ABANKA [Abb.]/ABANCA [Abb.]).
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. Die antragstellende Partei macht geltend, der Antragsteller habe die Marke seit der Registrierung nicht zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verwendet. 2016 und 2017 habe dieser zwar gegenüber den Medien bestätigt, die Marke in Zukunft zu gebrauchen, sie aber bislang nicht in Gebrauch genommen. Dass der Gesuchsgegner nicht aktiv auf dem Markt präsent sei, hätten auch etablierte Schokoladeproduzenten bestätigt. Die als Reaktion auf das Abmahnschreiben zugestellten Warenproben können höchstens interne Testprodukte darstellen. Auch bezüglich der übrigen in den Kl. 29, 30 und in Kl. 43 beanspruchten Waren und Dienstleistungen hätte eine Internetrecherche keine Hinweise auf einen rechtserhaltenden Gebrauch ergeben.
5. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke reichte die antragstellende Partei insbesondere folgende Belege ein:

Beilage 3	Artikel aus Le Régional vom 26. Januar 2017 "150 ans de chocolat au lait Cette invention veveysanne qui a adouci le monde" (farbliche Hervorhebungen)
Beilage 4:	Artikel 24heures.ch vom 12. November 2016 "Un Vaudois traque l'année de naissance du chocolat" (farbliche Hervorhebungen)
Beilage 5	Luzerner Zeitung vom 10. April 2016 "Schoggi-Erbe zwingt Nestlé in die Knie" (farbliche Hervorhebungen)
Beilage 6	Bestätigung durch Hr. René Hug, Geschäftsleiter der Karl Hug AG
Beilage 7	Bestätigung durch Hr. Daniel Gisler, Verkaufsberater und Projektleiter der Karl Hug AG Confiserie
Beilage 8	Bestätigung durch Fr. Kathrin Brugger, Verwaltungsrätin und Leiterin Kommunikation Finca La Amistad, Leiterin Kommunikation und Stv. Leiterin Nachhaltigkeit Chocolats Halba (Division COOP)
Beilage 9	Google-Treffer für "PETER" und "Schokolade" ("Chocolat")
Beilage 10	Google-Treffer für "PETER" und "Kakao" ("Cacao")
Beilage 11	Abmahnschreiben des Gesuchsgegners erhalten am 27. Februar 2017
Beilage 12	Abmahnschreiben des Gesuchsgegners erhalten am 3. März 2017

- | | |
|------------|--|
| Beilage 13 | Aufnahmen der zugestellten Warenproben (Vorder- und Rückansicht sowie Absender auf Karton) |
| Beilage 14 | Zefix-Treffer "PETER Swiss Chocolate Company" |
| Beilage 15 | Google-Treffer "PETER" und "Fleisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle, Speisefette" ("Viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles comestibles, graisses comestibles") |
| Beilage 16 | Google-Treffer für "PETER" und "Kaffee, Tee, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis" ("Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir"). |
| Beilage 17 | Google-Treffer für "PETER" und "Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen" ("Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire") |
6. Inhaber der angefochtenen Marke ist Marc-Olivier Peter. Zwar führt der Gesuchsgegner auf seinen Schreiben an die Antragstellerin die "PETER Swiss Chocolate Company" als Inhaberin der angefochtenen Marke auf (vgl. Beilage 13). Eine Firma lautend auf diesen Namen gibt es hingegen nicht (vgl. Beilage 14; vgl. auch Recherche im Zentralen Firmenindeix, auf www.zefix.ch, abgerufen am 01.12.2020). Die durchgeführten Recherchen auf der Internet-Suchmaschine Google zum Suchbegriff "PETER" in Verbindung mit den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Kl. 29, 30 und 43 ergeben keine Hinweise auf einen Gebrauch der angefochtenen Marke durch den Markeninhaber (Beilage 15, 16 und 17). Auch die spezifische Suche nach PETER in Verbindung mit *Schokolade* und *Kakao* zeigte keine Treffer (Beilage 15.?).
 7. Die von der Antragstellerin kontaktierten Informationsquellen, Vertreter der Karl Hug AG Confiserie, von Finca La Amistad und der Chocolats Halba (Division COOP) haben bestätigt, dass unter der Marke PETER vom Gesuchsgegner keine Schokoladewaren in der Schweiz angeboten würden.
 8. 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).
 9. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen vom Markeninhaber in der Schweiz im relevanten Zeitraum gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält keinerlei Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten der Antragsgegnerin oder einer Vertriebsfirma in der Vergangenheit respektive während des hier massgeblichen fünfjährigen Zeitraums in der Schweiz.
 10. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der CH-Marke Nr. 590687 "PETER" in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten Belege als glaubhaft. Entsprechend den Ausführungen der Antragstellerin besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke vom Markeninhaber in der Schweiz im relevanten Zeitraum für Waren und Dienstleistungen der Kl. 29, 30 und 43 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Weiter ist auch nicht ersichtlich, dass die Marke in der Schweiz beworben wurde.

C. Gebrauch der angefochtenen Marke

11. Um den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft zu machen, legt der Antragsgegner in seiner Stellungnahme vom 16. Oktober 2017 die folgenden Beweise vor:
 - Ein Aktionsplan "Aktionsplan während der Planungsphase", bestehend aus vier Phasen, vom 18. Juni 2009 (Schaubilder 10.1 bis 10.4);
 - Eine Bescheinigung über einen Schaden (Wasserschaden durch ein durchlässiges Rohr) an einem Raum in Auvèrnier vom 16. Oktober 2017 (Anlage 11.1);
 - Eine Vertraulichkeitsvereinbarung vom 11. August 2010 zwischen dem Antragsgegner und der Heller Druck AG, Cham (Beilagen 12.1 bis 12.7);
 - Eine Vertraulichkeitsvereinbarung vom 6. September 2010 zwischen dem Antragsgegner und der Koprìnt AG, Alpnach (Beilagen 13.1 bis 13.7);
 - Briefe vom 23. Mai, 6. Juni und 2. Juli 2010 von Gruyère Maître Confiseur Sàrl, in Epagny, zuhanden des Antragsgegners (Beilagen 14.1 bis 14.4);
 - Ausschnitt aus der Zeitung "le régional" vom 1. März 2017 (Beilagen 15.1 und 15.2);
 - Eine persönliche Einladung für den Antragsgegner für die Eröffnungsnacht der Weltschokoladen- und Kakaoschau 2017 am 27. Oktober 2017 in der Region Paris (Exponate 15.2 bis 15.4).
12. Darüber hinaus behauptet der Antragsgegner in seiner Stellungnahme, dass er mit der angefochtenen Marke in den letzten fünf Jahren einen Umsatz von ca. CHF 12'000.00 pro Jahr erzielt habe und dass diese Gewinne in das Kapital seiner Firma investiert worden seien, die mehrere Marken besitze. Schliesslich präzisiert er, dass er am "InnoPark"-Programm teilnehme.
13. Das Institut hält eingangs fest, dass die antragsgegnerische Partei in ihrer Antwort vom 20.10.2017 eine Vielzahl weiterer Dokumente vorgelegt hat (z.B. Presseartikel, die sich auf Nestlé oder ihren Kampf mit Nestlé beziehen, Statuten der Nestlé Suisse SA, Rechnungen eines Nestlé-Geschäfts in Cham und Rechnungen von Nespresso, die ihr zur Kenntnis gebracht wurden). Diese Beweise sind für die Frage der ordnungsgemässen Benutzung der angefochtenen Marke nicht relevant, so dass sie in der Folge nicht berücksichtigt werden.
14. Der Antragsteller ist der Ansicht, dass die vom Antragsgegner vorgelegten Beweise und seine Behauptungen bezüglich des Umsatzes, der Überschwemmung der Geschäftsräume und der Wahl der Geschäftspartner die Benutzung der angefochtenen Marke nicht glaubhaft machen.
15. Der Antragsgegner behauptet, die angefochtene Marke für Schokoladenprodukte zu benutzen; einzelne Warenmuster (vier Produkte) enthalten ein Etikett mit der Aufschrift "PETER@KOHLER@Swiss Chocolate Company", das auf der Rückseite oder unter der Verpackung des Produkts erscheint. Diese Muster lassen vermuten, dass Schokolade unter einem Zeichen hergestellt wird, das den Bestandteil "PETER" enthält, obwohl es keinen Beweis für die Existenz einer Schokoladenfabrik oder von Werbung für Produkte gibt, die unter der angefochtenen Marke vermarktet werden. Unter der Annahme einer ausreichenden Benutzung dieses Produkts, die insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Ernsthaftigkeit der Benutzung zu prüfen sein wird (vgl. infra Kap. 13), ist daher in diesem Stadium zu prüfen, ob diese Benutzung dem einen oder anderen der im Register eingetragenen Produkte entspricht.
16. Aus dem Register geht hervor, dass die angefochtene Marke für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 29 (z. B. Fleisch, Fisch, Geflügel, Konfitüren, Milchprodukte), 30 (z. B. Kaffee, Kakao, Gebäck und Süßwaren), und 43 (z. B. Restaurant- und Beherbergungsdienstleistungen) und nicht speziell für Schokolade eingetragen ist. Es ist daher zu prüfen, ob die mögliche Benutzung der angefochtenen Marke für Schokolade unter die eine oder andere dieser eingetragenen Waren fällt (die sogenannte Subsumtionsfrage, vgl. Richtlinien, Teil 6, Kap. 5.3.5.1).
17. Gemäss Rechtsprechung stellt der Nachweis des Gebrauchs einer Marke für Schokolade nicht auch einen Gebrauch für Kakao dar (BVGer B-7562/2016, E. 5.3.3 – MERCI / Merci [fig.]). Die angefochtene Marke ist auch für die Angabe "Konditoreiwaren" in Klasse 30 eingetragen. Nach der Rechtsprechung umfasst die weit gefasste allgemeine Angabe "confiserie" eine breite Palette von Waren, darunter auch Schokoladeprodukte (BVGer B-1686/2012, Rn. 5.2 - CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]). Somit könnte die mögliche Verwendung der angefochtenen Marke für

Schokoladeprodukte einen Gebrauch für eine Unterkategorie der Produktgruppe "confiserie" glaubhaft machen, falls die übrigen Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs ebenfalls erfüllt wären.

18. Andererseits zeigt eine Prüfung aller vom Beklagten vorgelegten Benutzungsnachweise keinen Gebrauch in Bezug zu sämtlichen anderen eingetragenen Waren und Dienstleistungen. Aus diesem Grund ist das Institut der Ansicht, dass der Antrag gutzuheissen ist und die angefochtene Marke zumindest in Bezug auf die folgenden Waren und Dienstleistungen gelöscht werden kann:

Klasse 29: Alle eingetragenen Waren.

Klasse 30: *Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.*

Klasse 43: alle eingetragenen Dienstleistungen.

19. Es bleibt daher zu prüfen, ob die übrigen Gebrauchsvoraussetzungen im Sinne von Art. 11 MSchG betreffend die Ware *confiserie* erfüllt sind.

Ernsthafter Gebrauch

20. 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.
21. Um als ernsthaft zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz, wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).
22. Im vorliegenden Fall gibt es in den Akten nichts, was die Existenz einer Schokoladenfabrik (Herstellungsort) oder von Verkaufsstellen für Schokoladeprodukte der angefochtenen Marke in der Schweiz belegen würde. Der Antragsgegner hat keine Rechnung vorgelegt, aus der das Verkaufsvolumen seiner Produkte ersichtlich wäre. Er macht lediglich geltend, dass er mit der angefochtenen Marke einen Jahresumsatz von CHF 12'000.00 erwirtschaftet, ohne jedoch einen entsprechenden Nachweis zu erbringen. Es trifft wohl zu, dass der Antragsgegner aufgrund der verschiedenen vorgelegten Beweise offenbar mit potenziellen Geschäftspartnern in Kontakt steht, mit denen er Vertraulichkeitsvereinbarungen abgeschlossen hat. Auch aus dem "Aktionsplan" (Beilagen 10.1 bis 10.4) geht hervor, dass er 2009 einen Plan zur Aufnahme der Produktion von Schokoladenprodukten ausgearbeitet hat. Zwar veranschaulichen diese Dokumente tendenziell die Absicht, die angefochtene Marke in Zukunft zu benutzen, doch erfüllt dies nicht die Voraussetzung der ernsthaften Benutzung der fraglichen Marke. Tatsächlich werden die vorbereitenden Handlungen, wie sie vom Antragsgegner vorgenommen wurden (Geheimhaltungsvereinbarungen, Partnersuche, Aktionsplan), nicht als geeignet angesehen, das Recht an der Marke aufrechtzuerhalten (vgl. MARKUS WANG, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin, Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, Nr. 50 zu Art. 11). Wenn die Absicht, die Marke zu benutzen, während der Dauer der Karenzfrist nach Art. 12 Abs. 1 MSchG noch ausreichend ist (vgl. WANG, a.a.O., Nr. 6 zu Art. 12), ist dies nach Ablauf der Karenzfrist nicht mehr der Fall.
23. In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen ist das Institut der Auffassung, dass der Antragsgegner mangels einschlägiger Belege die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke für Schokolade nicht glaubhaft gemacht hat.

Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

24. Der Antragsgegner legt einen Schadensausweis für ein Gebäude in Auvornier vor. Er weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass diese Archive überflutet worden sind, so dass er nicht die üblichen Dokumente vorlegen kann. Der Antragsgegner macht somit implizit das Bestehen von wichtigen Gründen für den Nichtgebrauch geltend.



25. In diesem Zusammenhang stellt das Institut zunächst fest, dass der Schadensausweis keine Angaben über die Art der überfluteten Räumlichkeiten enthält. Die antragsgegnerische Partei legt auch keine Beweise vor, um die Funktion der fraglichen Räumlichkeiten, nämlich die Aufbewahrung ihrer Archive, zu belegen.
26. Darüber hinaus gilt es festzustellen, dass die Zerstörung eines Archivraums ohnehin kein Hindernis für die Benutzung der angefochtenen Marke darstellt (siehe Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4).
27. Sollte schliesslich die Behauptung des Antragsgegners, er könne wegen der Überschwemmung keinen Benutzungsnachweis erbringen, als Beweisangebot interpretiert werden, gilt es Folgendes festzuhalten: das Institut kann, ohne dabei in Willkür zu fallen, auf weitere Instruktionsschritte verzichten, wenn der greifbare Sachverhalt es ihm bereits erlaubt hat, sich eine Meinung zu bilden, und wenn auch zusätzliche Benutzungsnachweise, die der Antragsgegner noch vorlegen könnte, das Institut nicht dazu veranlassen könnten, seine Meinung zu ändern (BGE 130 II 425, E. 2.1, BGE 125 I 127, E. 6c/cc in fine, BGE 124 I 208, E. 4a und die dort zitierten Urteile; BVGer B-1076/2012, E. 7.1). Da jedoch die von der antragstellenden Partei eingereichten Internetrecherchen eine Nichtbenutzung der angefochtenen Marke durch den Antragsgegner glaubhaft machen und der Antragsgegner während des relevanten Zeitraums (d.h. in den fünf Jahren vor der Einreichung des Löschantrages) keine Beweise für eine ernsthafte Tätigkeit ausserhalb der Suche nach Geschäftspartnern vorgelegt hat, ist das Institut der Meinung, dass das Beweisangebot des Antragsgegners nicht in der Lage sein wird, seine Meinung zu ändern. Schliesslich liegt der fragliche Vorfall mehr als zwei Jahre zurück, so dass der Antragsgegner im Laufe des Verfahrens Gelegenheit hatte, die entsprechenden Beweise für die Benutzung vorzulegen, was er nicht getan hat.
28. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Der Löschantrag wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke 590687 "PETER" vollumfänglich 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 praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein zweifacher 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 2'400.00 für die Vertretung als angemessen. Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 3'200.00 zugesprochen.



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g

CH-3003 Bern

T +41 31 377 77 77

info@ipi.ch | www.ige.ch

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 100016 wird gutgeheissen.

2.

Die Schweizer Marke Nr. 590687 "PETER" wird gelöscht.

3.

Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 1. Dezember 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).