

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100668 in Sachen

NISHI, Takao
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9, Kanda-Tsukasacho,
Chiyoda-ku
Tokyo 101
JP-Japan

Antragstellende Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Vorderberg 11
8044 Zürich

gegen

Octapharma AG
Seidenstrasse 2
8853 Lachen

Antragsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 643447 - inoviq

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 17.04.2019 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 643447 "inoviq" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung.
2. Mit Verfügung vom 25.04.2019 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. Innert der vom Institut angesetzten Frist hat die antragsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht.
4. Mit Verfügung vom 10.06.2019 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
5. 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 gemäss 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. Gegen die am 14.05.2013 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 17.04.2019, 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. 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.
3. Die antragstellende Partei reichte am 17.04.2019 formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Löschungsantrag ein (vgl. II. Ziff. 3 hiavor). 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 17.04.2014 und dem 17.04.2019, glaubhaft gemacht hat (vgl. nachfolgend IV. B. Ziff. 2).

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, dass die von ihr in Auftrag gegebene Benutzungsrecherche in der Schweiz keine Benutzung der angefochtenen Marke zeige. Auch die telefonische Kontaktnahme mit der Antragsgegnerin sowie die Kontaktierung weiterer Informationsquellen habe keine Hinweise auf eine Benutzung ergeben.
5. Zur Glaubhaftmachung dieses Sachverhalts legte die antragstellende Partei folgenden Beleg ins Recht:
- Benutzungsrecherche (in use examination) durch CompuMark vom 14.03.2019 (Beilage 3)
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 sowie die eingereichte Benutzungsrecherche als glaubwürdig und kohärent. Die von der antragstellenden Partei eingereichte

Gebrauchsrecherche hält fest, dass auf den von der Antragsgegnerin betriebenen Webseiten www.octapharma.ch und www.octapharma.com kein Gebrauch der angefochtenen Marke "inoviq" festgestellt werden konnte. Weiter zeigte auch eine Internetsuche mittels verschiedener Search Engines keine Resultate betreffend einen Gebrauch des Zeichens "inoviq".

8. Die telefonische Kontaktnahme von CompuMark mit einer Vertreterin der Markeninhaberin erbrachte ebenfalls keine Hinweise betreffend einen Markengebrauch in der Schweiz.
9. Folgende zusätzlichen Informationsquellen wurde von CompuMark beigezogen:
 - Swiss Biotech Day (pharmaceutical and biotechnology conference, Basel, Switzerland, <http://swissbiotechday.ch>)
 - Biotech Outsourcing Strategies (pharmaceutical R&D conference, Basel, Switzerland, www.bio2bevents.com)
 - Swiss Medical Weekly (medical journal, Muttenz, Switzerland, <https://smw.ch>)
 - Revue Médicale Swiss (medical journal, Chêne-Bourg, Switzerland, www.revmed.ch)
 - Swiss Medical Forum (medical journal, Muttenz, Switzerland, <https://medicalforum.ch>)
 - Le Fait Médical (medical news magazine, Lausanne, Switzerland, <http://www.lefaitmedical.ch/fr>).
 - Swiss Health Magazine (health magazine, Lucerne, Switzerland, <https://swisshealthmagazine.ch>)
 - Swiss Medic (Swiss medical database, Bern, Switzerland, www.swissmedic.ch)
 - Swiss Medical Informatics (medical journal, Muttenz, Switzerland, <https://medical-informatics.ch>)
 - Health Care and Health Management (health and medical conference, Zürich, Switzerland, <http://health.alliedacademies.com>)
 - Pharmacology and Toxicological Studies (pharmaceutical and medical conference, Zürich, Switzerland, <http://pharmacology.alliedacademies.com>)
 - Medical & Health Science (health and medical conference, Zürich, Switzerland, <http://researchfora.com/Conference2019/Switzerland/ICMHS>)
 - astrea APOTHEKE (healthcare magazine, Zug, Switzerland, www.astrea-apotheke.ch)
 - Invivo (medicine and healthcare magazine, Lausanne, Switzerland, www.invivomagazine.com)
 - Swiss Association of Pharmaceutical Professionals (professional organisation, Bern, Switzerland, <https://swapp.ch>)
 - Swiss Society of Pharmaceutical Medicine (professional organisation, Zürich, Switzerland, www.sgpm.ch)
 - Pharmasuisse (Swiss Pharmacy Association, Bern-Liebefeld, Switzerland, www.pharmasuisse.org)
 - Interpharma (Researching Pharmaceutical Companies Association, Basel, Switzerland, www.interpharma.ch)
 - SVKH (Swiss Association for Complementary Medicinal Products, Bern, Switzerland, www.svkh.ch)
 - Swiss Federal Office of Public Health (government organization, Bern, Switzerland, www.bag.admin.ch)
10. Keine dieser Informationsquellen konnte den Gebrauch der Marke "inoviq" in der Schweiz bestätigen.
11. Die von der Antragstellerin durchgeführten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin resp. einer legitimierten Drittpartei (im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG) in der Schweiz im relevanten Zeitraum für Waren der Kl. 5 gebraucht wurde. Weiter ist auch nicht ersichtlich, dass die Marke in der Schweiz beworben wurde. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der Schweizer Marke Nr. 643447 "inoviq" in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche als glaubhaft.



12. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen der Antragstellerin in Frage zu stellen. Der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke ist somit durch die Vorbringen sowie die eingereichten Beweismittel der Antragstellerin glaubhaft gemacht. Es wäre folglich an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs zu erbringen. Da ein solcher unterblieben ist, hält das Institut 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 Schweizer Marke Nr. 643447 "inoviq" nach Art. 35 lit. e i.V.m Art. 35b Abs. 1 MSchG wegen Nichtgebrauchs 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 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. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidungsrelevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von EUR 781.00 (CHF 841.00 zum Tageskurs von 1,077 vom 06.09.2019) entschädigt werden. Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'841.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 100668 wird gutgeheissen.
2.
Die Schweizer Marke Nr. 643447 - "inoviq" wird gelöscht.
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2841.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 6. September 2019

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).