

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101452 in Sachen

Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
10153 New York
US-Vereinigte Staaten v. Amerika

Antragstellende Partei

vertreten durch

Baker & McKenzie Zurich
Holbeinstrasse 30
8034 Zürich

gegen

Suisse Life Science SA
Piazza A. Dante, 7
6900 Lugano

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Studio Legale Notarile VELO
Palazzi Gargantini
Riva Albertoli 1
6900 Lugano

CH-Marke Nr. 667655 - LA CLINIQUE COSMETIC SURGERY ((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 3. Juni 2020 reichte die antragstellende Partei gegen die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 667655 «LA CLINIQUE COSMETIC SURGERY ((fig.))» (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Dienstleistungen:

Klasse 44: *Servizi di agricoltura, di orticoltura e di silvicoltura.*

2. Mit Verfügung vom 9. Juni 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. In der Folge wurde die Frist bis zum 9. September 2020 verlängert. Innert (erstreckter) Frist ist keine Stellungnahme eingegangen.
3. Mit Verfügung vom 21. September 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 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).
Gegen die 22.12.2014 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 3. Juni 2020, 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 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). 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 antragsgegnerische Partei innert Frist keine Stellungnahme eingereicht hat, 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. 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. 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 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). 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).
3. 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, BBI 1991 I 1, S. 26).
4. 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.).
5. 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).

6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. Die antragstellende Partei reichte am 16. Juli 2020 frist- und formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Löschantrag ein. 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 glaubhaft gemacht hat (vgl. III. B. 2 hiavor).
12. Die antragstellende Partei legt zur Begründung folgende Belege ins Recht:
 - Beilage Nr. 2: Auszug Swissreg Marke Nr. 667 655 LA CLINIQUE COSMETIC SURGERY (fig.) vom 27. Mai 2020;
 - Beilage Nr. 3: Google Suchergebnisse LA CINIQUE SURGERY;
 - Beilage Nr. 4: Auszug Handelsregisteramt des Kantons Tessin;
 - Beilage Nr. 5: Schreiben an Perani & Partners, Mailand vom 6. Mai 2020.
13. Die antragstellende Partei führt aus, dass die antragsgegnerische Partei die streitgegenständliche Marke nach ihrer Kenntnis seit der Veröffentlichung auf Swissreg nicht ernsthaft benutzt habe. Die fehlende Markennutzung sei basierend auf die von der Antragstellerin durchgeführten online Recherchen deutlich ersichtlich. Weder eine exakte Recherche nach den Wortelementen «LA CLINIQUE SURGERY» noch eine gelockerte Suche nach diesen resultierten in einem Ergebnis, das auf einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke hinweisen würde. Es seien nämlich keine Treffer angezeigt worden, die alle diese Wortelemente aufweisen würden. Auch eine Bildersuche basierend auf der Hinterlegung auf Swissreg habe zu keinen Ergebnissen geführt (vgl. Beilage Nr. 3).
14. Ferner macht die antragstellende Partei geltend, dass sich die antraggegnerische Partei bereits am 28. Mai 2014 – vor der Veröffentlichung der streitgegenständlichen Marke – umfirmiert habe und dass sie schliesslich am 29. Mai 2017 aus dem Handelsregister gelöscht worden sei. Diese Löschung der Markeninhaberin stelle einen weiteren, überzeugenden Hinweis auf das Fehlen des Markengebrauchs dar (Beilage Nr. 4). Damit ergebe sich, dass die Markenregistrierung Nr. 667 655 LA CLINIQUE COSMETIC SURGERY (fig.) nicht rechtserhaltend benutzt worden und dass das Recht an ihr erloschen sei. Dies habe sie mit Schreiben vom 6. Mai 2020 auch direkt geltend gemacht (Beilage Nr. 5).
15. 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 gebrauchtsweise gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich nicht gebrauchtsweise 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).

16. Die Schweizer Marke Nr. 667 655 LA CLINIQUE COSMETIC SURGERY (fig.) der Inhaberin Suisse Life Science SA aus Lugano wurde am 22. Dezember 2014 für die Dienstleistungen *Servizi di agricoltura, di orticoltura e di silvicoltura* (Klasse 44) ins Schweizer Register eingetragen (Beilage Nr. 2).
17. Die Suchergebnisse (Beilage Nr. 3) «LA CLINIQUE SURGERY (fig.)» belegen jedoch die von der antragstellenden Partei vorgetragene und belegte Begründung der Wahrscheinlichkeit der Nichtbenutzung der Marke «LA CLINIQUE COSMETIC SURGERY (fig.)» in der Schweiz. Eine Google-Recherche zeigt, dass keine Benutzungshinweise im Internet mit Bezug auf die Schweiz ersichtlich sind (vgl. Beilage Nr. 3). Bei diesen Google-Recherchen fehlen jeweils jegliche Hinweise zur Marke «LA CLINIQUE COSMETIC SURGERY (fig.)» sowie auch jegliche Hinweise auf die Hinterlegerin. Auch eine Bildersuche führte zu keinem Ergebnis.
18. Insbesondere die Tatsache, dass die Markeninhaberin bereits am 29. Mai 2017 aus dem Handelsregister gelöscht wurde, ist ein Indiz auch für deren Nichtgebrauch (vgl. (Beilage Nr. 4), bzw. dass die angefochtene Marke durch der antragstellende Partei nicht benützt ist (vgl. Art. 11 Abs. 3 MschG).
19. Aus den obgenannten Gründen bestehen keine Hinweise, dass die strittige Marke im massgebenden Zeitraum im Zusammenhang mit den registrierten Dienstleistungen der Klasse 44 gemäss Art. 11 MSchG gebraucht wurde. Zusammenfassend ergibt sich, dass nicht von einem Gebrauch der Marke «LA CLINIQUE COSMETIC SURGERY (fig.)» durch die antragsgegnerische Partei ausgegangen werden kann.
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 Löschantrags 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 «LA CLINIQUE COSMETIC SURGERY (fig.)» für die registrierten Dienstleistungen der Klasse 44 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 nach Art. 35 lit. e 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 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).



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

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. 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. Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'000.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 101452 wird gutgeheissen.
2.
Die Schweizer Marke Nr. 667655 - "LA CLINIQUE COSMETIC SURGERY ((fig.))" wird gelöscht.
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die antagsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteienschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 22. Dezember 2020

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar
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).