

## Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101529 in Sachen

JenaValve Technology, Inc.  
7545 Irvine Center Drive  
Irvine, CA 92618  
US-Vereinigte Staaten v. Amerika

### Antragstellende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG  
Postfach 1772  
8027 Zürich

### gegen

Medtronic, Inc.  
710 Medtronic Parkway  
Minneapolis, Minnesota 55432-5604  
US-Vereinigte Staaten v. Amerika

### Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

BUGNION SA  
Route de Florissant 10  
1206 Genève

CH-Marke Nr. 671949 - TRILOGY

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 16. Juli 2020 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 671949 «TRILOGY» (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren:

*Klasse 10: Equipements médicaux, à savoir calibreurs de valves et valves aortiques.*

2. Mit Verfügung vom 22. Juli 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. Innert Frist wurde keine Eingabe gemacht.
3. Mit Verfügung vom 4. 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 15. April 2015 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 16. Juli 2020, abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter [www.ige.ch](http://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.
4. Die antragsgegnerische Partei hat innert Frist keine Stellungnahme eingereicht, weshalb das Verfahren wie im Dispositiv der Verfügung vom 22. Juli 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 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 unbenützttem 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).

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).

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 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 während fünf Jahren vor Einreichung des Löschantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 16.07.2015 und dem 16.07.2020 glaubhaft gemacht hat (vgl. III. B. 2 hiavor).
11. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei folgende Belege ins Recht:
  - Beilage Nr. 1: Korrespondenz mit US-Vertretern der antragsgegnerischen Partei;
  - Beilage Nr. 2: Registerauszug US-Registrierung Nr. 3,636,844;
  - Beilage Nr. 3: Registerauszug US-Registrierung Nr. 86/344,730;
  - Beilage Nr. 4: Gebrauchsrecherche medtronic.com und google.ch vom 14. Juli 2020.
12. Die antragstellende Partei führt aus, dass sie die antragsgegnerische Partei bereits über ihre US-amerikanischen Vertreter auf die Lösungsreife zahlreicher Registrierungen mit der Bezeichnung TRILOGY hingewiesen und diese kontaktiert habe. Die antragsgegnerische Partei sei auf dieses Ansinnen nicht weiter eingegangen (vgl. Beilage Nr. 1).
13. Gleichzeitig hätten ihre US-amerikanischen Vertreter festgestellt, dass TRILOGY im US-amerikanischen Markt nicht verwendet worden ist und korrespondierende Registrierungen durch die antragsgegnerische Partei fallengelassen worden seien, namentlich die US-Registrierung Nr. 3,636,844 und die US-Anmeldung Nr. 86/344,730 (Beilagen Nr. 2 und 3).

Speziell zu berücksichtigen sei dabei, dass die angefochtene Marke mit Priorität der bereits fallengelassenen US-Registrierung Nr. 86/344,730 begründet worden sei. Diese US-Registrierung sei nachweislich aufgrund fehlenden Nachweises der Benutzung in der USA zurückgewiesen worden («Abandoned because no Statement of Use or Extension Request timely filed after Notice of Allowance was issued»). Auch wenn die Benutzungssituation einer Marke in verschiedenen Ländern unterschiedlich sein könne, spreche natürlich der fehlende Gebrauch im Hauptmarkt der antragsgegnerischen Partei klar dafür, dass TRILOGY auch in der Schweiz nicht mehr eingesetzt werde (vgl. Antrag, Ziff. 12).

14. Weiterführende Recherchen in der Schweiz hätten den Befund bekräftigt, dass die gegnerische Marke nicht in Gebrauch sei. So würden sich weder auf der firmeneigenen Webseite der antragsgegnerischen Partei noch über Suchmaschinen Hinweise, dass TRILOGY mit Bezug auf Waren in der Klasse 10 in Gebrauch ist, finden (Beilage Nr. 4).
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 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).
16. Die von der antragstellenden Partei vorgebrachte Tatsache, dass die angefochtene Marke mit Priorität der inzwischen fallengelassenen US- Registrierung Nr. 86/344,730 begründet wurde (vgl. Beilage Nr. 3 und Rn. 12 des Antrags), ist grundsätzlich kein Indiz für deren Nichtgebrauch in der Schweiz. Diese US-Registrierung wurde aufgrund fehlenden Nachweises der Benutzung *in den USA* zurückgewiesen [«Abandoned because no Statement of Use or Extension Request timely filed after Notice of Allowance was issued»]) und erlaubt keine direkten Rückschlüsse auf die Gebrauchssituation in der Schweiz.  

Hingegen hat die Antragstellerin zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke TRILOGY in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 10 vor Einreichung des Lösungsantrags eigene Recherchen auf der (schweizerischen) Webseite der Antragsgegnerin sowie mittels der Suchmaschine "google" durchgeführt, wobei sich weder auf der firmeneigenen Webseite der antragsgegnerischen Partei noch über die Suchmaschine Hinweise für einen aktuellen Gebrauch der strittigen Marke resp. dafür, dass TRILOGY in Verbindung mit Waren der Klasse 10 im massgeblichen Zeitraum in Gebrauch war, ergaben (vgl. Rn. 6 und 11 des Antrags, Beilage Nr. 4).
17. Aus der Beilage Nr. 1 (Emailverkehr) geht zwar lediglich hervor, dass die antragsgegnerische Partei ausführt, dass sie der Anfrage der antragstellenden Partei nicht stattgeben könne («unfortunately we are unable to grant this request, Mail vom 7. Juli 2020). Die Suchergebnisse (Beilage Nr. 4) belegen jedoch die von der antragstellenden Partei vorgetragene und belegte Begründung der Wahrscheinlichkeit der Nichtbenutzung der Marke TRILOGY in der Schweiz für den hier massgeblichen Zeitraum. Eine Google-Recherche zeigt, dass keine Benutzungshinweise im Internet mit Bezug auf die Schweiz ersichtlich sind (vgl. Rn. 6 des Antrags, Beilage Nr. 4). Bei dieser Google-Recherche zu der Markeninhaberin Medtronic, Inc. fehlen jeweils jegliche Hinweise zur Marke TRILOGY. Auch die Medtronic-Suchabfrage liefert keine Treffer für die Suchabfrage zu TRILOGY. Ebenso fehlt dieser Name in der Produkteinformation der antragsgegnerischen Partei betreffend Allgemeine Chirurgie und Elektrochirurgie (Beilage Nr. 4).
18. Aus den obgenannten Gründen bestehen keine Hinweise, dass die strittige Marke im massgebenden Zeitpunkt im Zusammenhang mit den registrierten Waren der Klasse 10 in der Schweiz gebraucht wurde. Zusammenfassend ergibt sich, dass nicht von einem Gebrauch der Marke TRILOGY durch die antragsgegnerische Partei ausgegangen werden kann. Insbesondere die durchgeführten Recherchen im Internet lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum gebraucht wurde. Die Recherchen enthalten 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.
19. 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 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 TRILOGY für die registrierten Waren der Klasse 10 vorliegt.

20. 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 CH 671949 - TRILOGY 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 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 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. 101529 wird gutgeheissen.
2.  
Die Schweizer Marke Nr. 671949 - "TRILOGY" wird gelöscht:
3.  
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.  
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
6.  
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 5. Januar 2021

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).