

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101779 in Sachen

DIWISA Distillerie Willisau SA
Menznauerstrasse 23
6130 Willisau

Antragstellende Partei

vertreten durch

RENTSCH PARTNER AG
Bellerivestrasse 203
Postfach
8034 Zürich

gegen

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.V.
Periferico Sur No. 8500
Tramo Morelia Chapala
Tlaquepaque, Jalisco
C.P. 45609, Mexico
MX-Mexiko

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach 1772
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 580037 - MALITO

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 09.12.2020 reichte die antragstellende Partei gegen die Schweizer Marke Nr. 580037 - "MALITO" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren:

Klasse 33: Agavenspirituosen mit der geschützten Ursprungsbezeichnung "Tequila".

2. Mit Verfügung vom 16.12.2020 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Stellungnahme einzureichen.
3. Nachdem die antragsgegnerische Partei innert zweimal erstreckter Frist keine Stellungnahme eingereicht hatte, schloss das Institut mit Verfügung vom 29.03.2021 die Verfahrensinstruktion.
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 gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden. Die antragstellende Partei ist somit im vorliegenden Verfahren aktivlegitimiert (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2 unter www.ige.ch)
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 am 05.12.2008 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 09.12.2020, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.4).
3. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Löschantragsgebühr 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 16.12.2020 (vgl. I. Ziff. 2 hiavor) 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. Macht die antragsgegnerische Partei, wie vorliegend, von ihrem Recht, sich zum Löschantrag vernehmen zu lassen, keinen Gebrauch, prüft das Institut lediglich, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Löschantrages, d.h. in casu für den Zeitraum zwischen dem 09.12.2015 und dem 09.12.2020, glaubhaft gemacht hat (vgl. nachfolgend IV. B. Ziff. 2). Sofern dies zutrifft, wird dem Antrag stattgegeben und die Marke gelöscht, ohne dass ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet und der Antragsgegnerin Gelegenheit geboten würde, den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. in diesem Sinn: Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

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, 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.). Die Glaubhaftmachung des Gebrauchs kann sich dabei auf das Fehlen jeglichen Gebrauchs der angefochtenen Marke beziehen oder auch nur auf das Fehlen einzelner Gebrauchskriterien gemäss Art. 11 MSchG (vgl. in diesem Sinn: Entscheid des Instituts im Lösungsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – Wirecard [fig.], abrufbar unter <https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/marken/nach-der-eintragung/gebrauch-der-marke/loeschungsverfahren-wegen-nichtgebrauchs>).

4. 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).
5. Vorliegend stellt die antragstellende Partei gestützt auf eine Gebrauchsrecherche vom 16. November 2020 fest, dass keinerlei Hinweise auf eine aktuelle oder in der Vergangenheit liegende Benutzung der angefochtenen Marke habe ermittelt werden können und die Marke in der Schweiz im massgeblichen Zeitraum offensichtlich nicht gebraucht worden sei.
6. In Anbetracht der Schlussfolgerungen in der Gebrauchsrecherche gelangt das Institut zum Schluss, dass die antragsstellende Partei das Fehlen eines den gesetzlichen Anforderungen genügenden rechtserhaltenden Gebrauchs in der Schweiz glaubhaft gemacht hat.

Im Rahmen der ins Recht gelegten Gebrauchsrecherche wurde das Firmenprofil der aktuellen Markeninhaberin, der Firma EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C., aus Tlaquepaque, Jalisco, Mexico, sowie das Profil von deren Dachgesellschaft, der Becele, S.A.B. de C.V. ermittelt. Auf Basis dieser Informationen wurde der Internetauftritt der Firmengruppe unter www.cuervo.com.mx betrachtet. Diese lediglich auf Englisch und Spanisch verfügbare Website und zwei weitere ermittelte Internetauftritte der Firmengruppe wurden sowohl manuell als auch mittels externer Suchmaschinen nach der angefochtenen Marke durchsucht, wobei keine entsprechenden Erwähnungen gefunden wurden, sondern lediglich Tequila-Produkte der Dachmarke "José Cuervo". Auch eine Untersuchung früherer Versionen der Internetauftritte im Internet-Archiv blieb erfolglos. Weiter wurden mittels Suchmaschinen im Internet Suchen nach "MALITO" in Verbindung mit "CAMICHINES", "Cuervo", "Becele" oder "Tequila", sowohl ohne geografische Begrenzung als auch unter Begrenzung auf die Schweiz (und Deutschland), durchgeführt, wobei ebenfalls keine relevanten Dokumente ermittelt werden konnten. Gleiches gilt hinsichtlich entsprechender Suchen über Datenbanken, die Artikel der Tages-, Wochen- und Fachpresse enthalten. Schliesslich wurden verschiedene Händler von Spirituosen in der Schweiz telefonisch kontaktiert, wobei insbesondere Händler ausgesucht wurden, bei denen festgestellt werden konnte, dass sie grundsätzlich Produkte der "Becele/Cuervo"-Firmengruppe vertreiben. Sämtliche der angefragten Händler kannten weder die Marke "MALITO" noch unter dieser Marke angebotene Spirituosen. In der Gebrauchsrecherche wird aufgrund der erwähnten Ermittlungen das Fazit gezogen, dass keine Hinweise auf eine aktuelle oder in der Vergangenheit liegende Benutzung der Marke durch deren Inhaberin oder mit ihr in Verbindung stehende Unternehmen in der Schweiz habe ermittelt werden können.

In Anbetracht dieser Ausführungen resp. aufgrund der ins Recht gelegten Gebrauchsrecherche gelangt das Institut zur Feststellung, dass die angefochtene Marke nicht gemäss Art. 11 MSchG gebraucht wird resp. im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.

7. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen der Antragstellerin in Frage zu stellen. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs resp. des Vorliegens wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch zu erbringen. Da ein solcher unterblieben ist bzw. sich die antragsgegnerische Partei nicht vernehmen liess, ist vorliegend aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen Marke für die registrierten Waren der Klasse 33 vorliegt. 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. Der Löschantrag wird demzufolge gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 lit. a e contrario MSchG) und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 580037 - MALITO nach Art. 35 lit. e MSchG 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 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 von CHF 800.00 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. 101779 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 580037 - "MALITO" 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.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 30. Juni 2021

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher
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 Rechtschrift 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).