

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 102018 in Sachen

Pharmalys Laboratories SA
Schochenmühlestrasse 2
6340 Baar

Antragstellende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

gegen

MTMS Holdings, LLC
c/o Corporation Service Company
2711 Centerville Road, Suite 400
Wilmington, Delaware 19808
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Baker & McKenzie Zurich
Holbeinstrasse 30
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 650472 - SwissLac ((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 06.05.2021 reichte die antragstellende Partei drei Löschanträge wegen Nichtgebrauchs gegen die CH-Marke Nr. 660277 - "SwissLac ((fig.))", die CH-Marke Nr. 640509 – "SwissLac (fig.) und gegen die CH-Marke Nr. 650472 – "SwissLac" (fig.) (nachfolgend: angefochtene Marke) ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die in diesem Verfahren angefochtene Marke Nr. 650472 ist für folgende Waren eingetragen:
 - 5 *Aliments et substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains; tous les produits précités de provenance suisse.*
 - 29 *Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; tous les produits précités de provenance suisse.*
 - 30 *Préparations faites de céréales; tous les produits précités de provenance suisse.*
2. Mit Verfügung vom 12.05.2022 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Stellungnahme einzureichen.
3. Mit Schreiben vom 16.08.2021 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 17.08.2021 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 18.11.2021 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
6. Mit Verfügung vom 22.11.2021 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
7. Da innert Frist von der antragsgegnerischen Partei keine Duplik eingereicht wurde, hat das Institut die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 08.03.2022 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 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).
3. Gegen die am 01.11.2013 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 06.05.2021, abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).
4. 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.

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.

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 unbenützlichem 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. 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 Nichtgebrauchs 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: Entscheidung des Instituts im Lösungsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – Wirecard [fig.], abrufbar unter <https://www.ige.ch>).
4. Die Lösungsantragstellerin führt in ihrem Antrag u.a. aus, eine von ihr in Auftrag gegebene Gebrauchtrecherche der Corsearch habe gezeigt, dass auf der Webseite www.liptisart.com Cerealien und Nahrungsergänzungsmittel angeboten würden, auf welchen die Wort-/Bildmarken der Antragsgegnerin ersichtlich seien. Die Webseite sei einzig in Englisch und Französisch verfügbar, früher in Deutsch und

- Arabisch. Eine anderweitige Benutzung habe nicht festgestellt werden können. Ohnehin gehe aus dieser Webseite eine Benutzung der Wortmarke nicht hervor. Eine Bestellung von Waren über diese Webseite sei zudem erfolglos geblieben. Zwar würden die auf dieser Webseite ersichtlichen Waren als Schweizer Produkte angepriesen. Ausser auf den Verpackungen würde hingegen jeglicher Hinweis zur Schweizer Herkunft fehlen. Die auf der Verpackung angeführte Webseite <http://swisslacnutritionnels.ch> sei zudem ausschliesslich in Arabisch gehalten und dort würden einzig schwere Baumaschinen, nicht aber Produkte der Kl. 29 und 30 angezeigt. Bei den auf www.liptisart.com angebotenen Cerealien und Nahrungsergänzungsmitteln handle es sich somit lediglich um ein Scheinangebot.
5. Die Löschantragsgegnerin bestreitet die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs. Die Beschränkung der Gebrauchsrecherche auf die Webseite www.liptisart.com sei nicht ausreichend, um den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft zu machen. Im Recherchebericht seien denn auch nicht alle Benutzungen der angefochtenen Marke aufgeführt worden. Auch auf der Webseite www.swisslacnutrition.info seien Produkte der streitgegenständlichen Marke zu finden. Zudem werde auf dieser Webseite die Wortmarke SWISSLAC prominent als Titel verwendet. Gestützt darauf könne geschlossen werden, dass der von der Antragstellerin eingereichte Recherchebericht nicht vollständig sei.
 6. Die von der Antragstellerin eingereichte Benutzungsrecherche der Corsearch vom 31.03.2021 und vom 27.04.2021 enthält zusammengefasst folgende Informationen (Beilagen 3 und 4 zum Löschantrag vom 06.05.2021):
 7. Die Markeninhaberin ist die MTMS Holdings, LLC mit Sitz in Wilmington, Delaware (US). Vorhergehende Inhaberin war die Liptis Switzerland SA.
 8. Bei einer Internetsuche konnte ein Gebrauch der Wortmarke SWISSLAC nicht festgestellt werden. Hingegen wurden auf der Webseite www.liptisart.com unter Verwendung der beiden Wort-/Bildmarken "Swisslac" (fig.) verschiedene Cerealien und Nahrungsergänzungsmittel angeboten. Eine Suche auf archivierten Seiten mit identischem Inhalt war einzig für den 04.08.2018 und den 1.07.2019 möglich. Eine Kontaktnahme mit dem Anbieter via die Webseite war nicht möglich.
 9. Auf der Webseite www.swisslac.com konnte auf einer archivierten Seite vom 18.12.2014 in koreanischer Sprache die Marke SWISSLAC aufgefunden werden. Der Inhaber dieser Seite konnte hingegen nicht eruiert werden. Zudem war die Domain www.swisslac.us nicht mit Inhalten belegt.
 10. Eine anderweitige Benutzung der angefochtenen Marke konnte nicht ausfindig gemacht werden.
 11. Schliesslich blieben zwei Warenbestellungen vom 01.04.2021 und vom 04.05.2021 erfolglos. Es wurden weder Bestellbestätigungen ausgelöst noch wurde die bestellte Ware geliefert. Weiter wird auf den Warenverpackungen, wie sie auf der Webseite www.liptisart.com aufgeführt sind, auf die Webseite <http://swisslacnutritionnels.ch> verwiesen. Auf dieser Webseite erscheint hingegen die angefochtene Marke nicht. Zudem werden dort einzig Baumaschinen angeboten.
 12. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche dargelegten Recherchen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren rechtserhaltend gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält denn auch keine Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten der Antragsgegnerin während des hier massgeblichen Zeitraums in der Schweiz.
 13. Die Parteien haben im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch, 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 wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich nicht 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).
 14. Es ist für das Institut wahrscheinlich, dass in der Schweiz in der relevanten Gebrauchsperiode kein rechtserhaltender Gebrauch der angefochtenen Marke stattgefunden hat. Dies gilt trotz der in der Benutzungsrecherche enthaltenen Hinweise auf die Webseite www.liptisart.com betreffend Cerealien und Nahrungsergänzungsmittel. Auch das Argument der löschantragsgegnerischen Partei, der

Recherchebericht sei nicht vollständig, weil die Webseite www.swisslacnutrition.info, auf der die angefochtene Marke aufgeführt sei, im Recherchebericht nicht erwähnt werde, vermag beim Institut keine ernsthaften Zweifel an der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs zu wecken. Gestützt auf die erfolgten Nachforschungen sowie die erfolglosen Bestellversuche hält es das Institut überwiegend für wahr, dass die beanspruchten Waren der Kl. 5, 29 und 30 in der Schweiz nicht angeboten werden.

15. Das Institut erachtet es deshalb insgesamt als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht zur Bezeichnung der von der angefochtenen Marke in Kl. 29 und 30 beanspruchten Waren rechtserhaltend gebraucht wurde.
16. Die Löschantragsgegnerin hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 06.05.2016 und dem 06.05.2021, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

C. Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke

17. Die antragsgegnerische Partei legte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke zusammen mit ihrer Stellungnahme folgende Belege ins Recht:
 - Auszug Webseite www.swisslacnutrition.info betreffend Gebrauch der Wortmarke SWISSLAC im Titel Beilage 2
 - Auszug Webseite www.swisslacnutrition.info betreffend Einschränkung der Waren auf Schweizer Herkunft Beilage 3
 - Auszug Webseite www.swisslacnutrition.info betreffend Bestellmöglichkeit von Ginkgo Biloba Dried Leaf Extract Beilage 4
 - Auszug Webseite www.swisslacnutrition.info betreffend Lieferbarkeit von SWISSLAC Produkten in der Schweiz Beilage 5
18. Sie bringt im Wesentlichen vor, auf der Webseite <https://swisslacnutrition.info> könnten SWISSLAC Produkte jederzeit standardmässig bestellt werden. Diese Möglichkeit habe seit 2017 durchgängig bestanden und gelte auch heute noch. Obwohl die SWISSLAC Produkte einzig in kleinen Mengen angeboten würden, spiele dies für den rechtserhaltenden Gebrauch keine Rolle, da für eine ernsthafte Nutzung ausreichend sei, dass die Produkte weiterhin angeboten würden. Auf der obgenannten Webseite würde zudem darauf hingewiesen, dass SWISSLAC Produkte auch in der Schweiz lieferbar seien.
19. 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). Dabei kann bei seltenen und teuren Waren bereits eine vereinzelt Benützung dem Erfordernis des ernsthaften Gebrauchs genügen.
20. Die angefochtene Marke ist für Waren der Kl. 5, 29 und 30 geschützt. Bei den Waren der Kl. 29 und 30 handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen ein umfangreicherer Gebrauch zu erwarten ist als bei seltenen Luxusartikeln (vgl. BSK MSchG–Bernard Volken, Art. 11 N. 86). Aber auch die Waren der Kl. 5 dienen dem täglichen Gebrauch und werden von den Abnehmern regelmässig nachgefragt. Konkrete Verkaufszahlen betreffend die beanspruchten Waren wurden von der antragsgegnerischen Partei nicht nachgewiesen.
21. Zwar kann auch der Gebrauch in der Werbung rechtserhaltend wirken. Entscheidend ist dabei, ob der Werbung ein konkretes Angebot zugrunde liegt und Umfang, Dauer und Kosten der Werbekampagne der Branchenüblichkeit entsprechen (vgl. BSK MSchG–Bernard Volken, Art. 11 N. 93 mit Verweis auf SHK MSchG–Wang, Art. 11 N. 68). Die Antragsgegnerin hat hingegen weder Werbeunterlagen eingereicht noch Angaben betreffend Umfang einer Werbekampagne gemacht. Sie hat einzig Auszüge aus der Webseite www.swisslacnutrition.info eingereicht, aus der ein markenmässiger Gebrauch der angefochtenen Marke hervorgehe.

22. Hingegen genügt gemäss Praxis die blossе Präsenz im Internet bzw. die Möglichkeit, Produkte über eine Webseite bestellen zu können nicht, um den ernsthaften Gebrauch nachweisen zu können (vgl. BGer, sic! 2009, 268, E. 2.1 – Gallup). Vielmehr muss belegt werden, dass die Website von den Verkehrskreisen im massgeblichen Zeitraum konsultiert und entsprechende Waren tatsächlich nachgefragt worden sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4 mit Verweis auf BVGer B-2910/2012, E. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER).
23. Die antragsgegnerische Partei vermag mit den eingereichten vier Webseitenauszügen hingegen weder zu belegen, dass die Webseite von Schweizer Abnehmern konsultiert wurde noch vermag sie nachzuweisen, dass über die Webseite tatsächlich Waren nachgefragt wurden. Das von der Antragsgegnerin aufgeführte Argument, wonach es für den rechtserhaltenden Gebrauch genüge, dass auf der Webseite eine Bestellmöglichkeit aufgeführt sei, entspricht denn auch nicht einer minimalen Marktbearbeitung.
24. Da es bereits am Erfordernis der Ernsthaftigkeit fehlt, müssen die weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs betreffend die Waren der Kl. 5, 29 und 30 nicht geprüft werden.
25. Das Institut erachtet es deshalb 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 (Art. 35b Abs. 1 e contrario MSchG) und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke 650472 nach Art. 35 lit. e MSchG 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. 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.
5. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel durchgeführt. Zu beachten gilt es vorliegend, dass die antragstellende Partei drei nahezu gleichlautende Anträge auf Löschung von drei Marken der antragsgegnerischen Partei gestellt hat. Da ihr dadurch ein geringerer Aufwand erwachsen ist, rechtfertigt es sich, die Parteientschädigung angemessen zu reduzieren. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 800.00 für die Vertretung als angemessen. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidend und somit notwendig. Hingegen musste die Gebrauchsrecherche für die drei Löschanträge nur einmal durchgeführt werden, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 640.00 in jedem der drei Verfahren zu einem Drittel, also CHF 214.00 entschädigt werden (vgl. Löschantrag vom 06.05.2021 sowie Eingabe vom 14.06.2022). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 1813.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 102018 wird gutgeheissen.
2.
Die Schweizer Marke Nr. 650472 – "SwissLac" ((fig.)) wird gelöscht.
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1814.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 22. Juni 2022

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).