

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 102658 in Sachen

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
76227 Karlsruhe
DE-Deutschland

Antragstellende Partei

vertreten durch

Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG (Bern)
Eigerstrasse 2
Postfach
3000 Bern 14

gegen

UCB BIOPHARMA SRL
Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles
BE-Belgien

Antragsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1289078 - Miveli

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 25.05.2022 reichte die antragstellende Partei gegen die internationale Registrierung Nr. 1289078 «Miveli» (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung hinsichtlich nachgenannter Waren.

Klasse 5: Produits et substances pharmaceutiques.

2. Mit sog. «Notification en application de la règle 23bis 1) RexC» der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen (GAFO, SR 0.232.112.21) wurde die antragsgegnerische Partei am 30.05.2021 vom Institut eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG, innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen. Innert Frist wurde keine Eingabe gemacht.
3. Mit Schreiben vom 04.07.2022 reichte die antragstellende Partei eine Vollmacht ein.
4. Mit Verfügung vom 05.09.2022 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
5. Auf Nachfrage des Instituts reichte die antragstellende Partei mit Schreiben vom 09.12.2022 die im Löschungsantrag angekündigte Kostennote ein.
6. 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 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 17.12.2015 international registrierte und der Schweiz am 25.02.2016 notifizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Am 02.02.2017 erliess das Institut die Erklärung über die Schutzgewährung (Regel 18^{ter} 1) AusfO), welche in der Gazette 2017/5 vom 16.02.2017 publiziert wurde. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 25.05.2022, bereits 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.
5. Die antragsgegnerische Partei, welche über keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz verfügt, hat innert der vom Institut angesetzten Frist kein Zustelldomizil bezeichnet, weshalb das Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt wurde und nachfolgend der Ausschluss der antragsgegnerischen Partei vom Verfahren verfügt wird (Art. 42 MSchG i.V.m. Art. 24b Abs. 2 MSchV und Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23bis AusfO (Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

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.
3. Macht die antragsgenerische Partei, wie vorliegend, von ihrem Recht, sich zum Löschungsantrag 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 Löschungsantrages, d.h. in casu für den Zeitraum zwischen dem 25.05.2017 und dem 25.05.2022, glaubhaft gemacht hat (vgl. nachfolgend IV. B. Ziff. 2). Sofern dies zutrifft, wird dem Antrag stattgegeben und die Marke (im Umfang des Löschungsantrags) gelöscht, ohne dass ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet und er 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 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). Der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke ist naturgemäss bedeutend schwieriger zu beweisen als deren Gebrauch (vgl. BGer 4A_515/2017, 3. 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.). 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: Entscheid des Instituts im Lösungsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – Wirecard [fig.], abrufbar unter <https://www.ige.ch>).
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). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
7. Eine Marke ist grundsätzlich so 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 geltend (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. Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (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. Vorliegend ist lediglich zu prüfen, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Löschungsantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 25.05.2017 und dem 25.05.2022 glaubhaft gemacht hat (vgl. III Ziff. 3 hiervor).
11. Die Löschungsantragstellerin verweist in ihrem Antrag insbesondere auf die zwei von ihr ins Recht gelegten Berichte der SMD Group. Bei der SMD Group handle es sich um einen spezialisierten Dienstleister im Bereich des Markenrechts, der über das nötige Know-how für Benutzungsrecherchen verfüge. Eine der Recherchen beziehe sich u.a. auf die Schweiz, die andere u.a. auf Deutschland (Antrag, 2.3., Ziff. 1). Im Rahmen dieser Recherchen seien zahlreiche Internet-Recherchen auf Seiten durchgeführt worden, die der Markeninhaberin zugeordnet werden können, sowie weiter auf Suchmaschinen und in Datenbanken mit Artikeln aus der Tages-, Wochen- und Fachpresse sowie einer Pharma-In-Use-Datenbank. Keine der Abklärungen habe Hinweise auf eine markenmässige Nutzung des Begriffs «Miveli» durch die Markeninhaberin zu Tage gefördert. Ergänzend wurden Startseiten und Suchabfragen der im Bericht der Markeninhaberin zugeordneten Webseiten eingereicht. Diese würden bestätigen, dass sich mit dem Suchbegriff «Miveli» keinerlei Treffer ergeben. Schliesslich würden auf die Schweiz und auf Deutschland bezogene, vollständige Google-Ergebnislisten vorgelegt. Auch diese würden keine Hinweise auf eine markenmässige Nutzung von «Miveli» für die beanspruchten Waren ergeben (Antrag, 2.3., Ziff. 2). Üblicherweise würden sich für pharmazeutische Produkte durch Internet-Recherchen Hinweise auf eine Markennutzung finden, sei es, weil die Produkte im Internet verkauft und beworben werden oder weil Nutzungsinformationen zur Verfügung gestellt werden (z.B. für Ärzte). Würden keinerlei einschlägige Hinweise ermittelt, sei dies ein klares Indiz für eine fehlende Markennutzung für diese Waren (Antrag, 2.3., Ziff. 3). Da es gemäss der Benutzungsrecherche auch in Deutschland an einer Benutzung dem der Streitmarke entsprechenden Zeichen fehle, könne auch eine Geltendmachung des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz nichts an der Tatsache ändern, dass es an einer rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke in der Schweiz fehle (Antrag, 2.3., Ziff. 5). Die Nichtbenutzung der Streitmarke sei damit glaubhaft gemacht.
12. Die Löschungsantragsgegnerin bestreitet die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht.
13. Die Antragstellerin reichte zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs folgende Unterlagen ein:
 - Beilage Nr. 2: Bericht der SMD Group vom 13. April 2022
 - Beilage Nr. 3: Bericht der SMD Group vom 26. Januar 2022
 - Beilage Nr. 4a: ucb.com: Startseite
 - Beilage Nr. 4b: ucb.com: Suchergebnis «Miveli»
 - Beilage Nr. 4c: ucbsuisse.ch: Startseite
 - Beilage Nr. 4d: ucbsuisse.ch: Suchergebnis «Miveli»
 - Beilage Nr. 4e: ucb.de: Startseite
 - Beilage Nr. 4f: ucb.de: Suchergebnis «Miveli»
 - Beilage Nr. 4g: Google-Recherche «Miveli», Schweiz
 - Beilage Nr. 4h: Google-Recherche «Miveli», Deutschland
14. Inhaberin der angefochtenen Marke ist die Firma UCB BIOPHARMA SRL aus Brüssel. Dem deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag zu UCB ist zu entnehmen, dass es sich hierbei um ein Pharma- und Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Brüssel handelt (Anlage 1 der Beilage Nr. 2). Weder dieser Artikel noch andere Sprachversionen des Wikipedia-Eintrags erwähnen den Begriff «Miveli». Der internationale Internetauftritt des Unternehmens findet sich unter www.ucb.com (Beilage Nr. 4a). Daneben wurden unter www.ucbsuisse.ch und www.ucbchina.com länderspezifische Internetauftritte gefunden. Für Belgien, Luxemburg und die Niederlande wurden hingegen keine länderspezifischen Internetauftritte des Unternehmens gefunden (Beilage Nr. 4b). Die genannten Internetauftritte weisen jeweils dieselbe Navigationsstruktur auf. Es werden auf allen Auftritten Informationen über das Unternehmen, dessen Aktivitäten sowie Produkte angeboten. Alle Auftritte wurden manuell, mittels der eingebauten Suchfunktion sowie über externe Suchmaschinen nach Erwähnungen von «Miveli» durchsucht. Es konnten dabei keine

Erwähnungen des Begriffs «Miveli» ermittelt werden (Beilage Nr. 4c). Auch über das Internet-Archiv <http://web.archive.org> wurden frühere Versionen der oben erwähnten Internetauftritte in Stichproben untersucht. Dabei konzentrierte man sich auf die letzten fünf Jahre. Trotz umfangreicher Suche konnte keine Erwähnung des Begriffs «Miveli» ermittelt werden. Auch über Suchmaschinen im Internet wurde nach «Miveli» gesucht, sowohl in Alleinstellung als auch in Verbindung mit dem Begriff «UCB». Dabei wurden die Recherchen auf Belgien, Niederlande, Luxemburg, Schweiz und China konzentriert. Es konnte auch bei diesen Recherchen keine relevanten Dokumente ermittelt werden (vgl. Beilage Nr. 4g). Über Datenbanken, die Artikel der Tages-, Wochen und Fachpresse enthalten (Beilage Nr. 4c), wurde ebenfalls nach dem Begriff «Miveli» gesucht, sowohl in Alleinstellung als auch in Verbindung mit dem Begriff UCB. Es konnten wiederum keine Treffer ermittelt werden.

Der Recherchebericht bezogen auf die Schweiz (Beilage Nr. 2) kommt zum Schluss, dass keinerlei Hinweise auf eine aktuelle oder in der Vergangenheit liegende Benutzung der gesuchten Marke «Miveli» ermittelt werden konnte.

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. Aufgrund der eingereichten Rechercheunterlagen ist es für das Institut wahrscheinlich, dass in der Schweiz in der relevanten Gebrauchsperiode kein rechtserhaltender Gebrauch der angefochtenen Marke durch die Inhaberin der angefochtenen internationalen Registrierung stattgefunden hat. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt somit als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht zur Bezeichnung der von der angefochtenen Marke in der Klasse 5 beanspruchten Waren rechtserhaltend gebraucht wurde.
17. Da sich die löschungsantragsgegnerische Partei nicht am Verfahren beteiligt hat und demnach auch keine Gebrauchsbelege eingereicht wurden, ist der Lösungsantrag gutzuheissen und der internationalen Registrierung Nr. 1289078 «Miveli» der Schutz in der Schweiz zu verweigern.

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. 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.



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

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.

- 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 Parteienschädigung 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 entscheidend relevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 1480.80 (d.h. von Euro 1451.80 zum Tageskurs von 1.02 vom 12.12.2022) entschädigt werden (vgl. Nachreichung zum Löschantrag vom 09.12.2022). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr in der Höhe von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 3'480.80 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Löschantrag im Verfahren Nr. 102658 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr.1289078 - "Miveli" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren definitiv verweigert (sog. Invalidation selon la règle 19 du règlement d'exécution commun [AusfO]).
4.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'480.80 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23bis AusfO über die WIPO eröffnet.

Bern, 14. Dezember 2022

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

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).