

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 102895 in Sachen

Qredo Ltd
Kemp House 152-160 City Road
Islington
EC1V 2NX London
GB-Grossbritannien

Antragstellende Partei

vertreten durch

CMS von Erlach Partners AG
Räffelstrasse 26
Postfach
8022 Zürich

gegen

Crypto Investments Ltd.
17, Avenue de l'annonciade
98000 Monaco
MC-Monaco

Antragsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1183990 - Q (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 21.09.2022 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 1183990 "Q (fig.)" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen geschützt:

36 *Services de transactions financières, à savoir mise à disposition de transactions commerciales et options de paiement, sécurisées, par le biais d'un numéro de téléphone portable et d'un numéro d'identification personnel; services financiers, à savoir approvisionnement en ligne de comptes espèces à partir de porte-monnaie électroniques prépayés, de comptes bancaires et de comptes de cartes de crédit; services financiers, à savoir services de microcrédit; services financiers, à savoir mise à disposition d'une monnaie virtuelle destinée à être utilisée par les membres d'une communauté en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial; services financiers, à savoir services d'échange de devises, de marchandises, d'instruments financiers dérivés, de produits à taux d'intérêt et de fonds propres, par le biais de systèmes Internet et intranet.*
2. Mit Notification en application de la Règle 23bis 1) RexC» vom 28.09.2022 wurde die antragsgegnerische Partei vom Institut aufgefordert, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
3. Da innert Frist weder ein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnet noch ein Vertreter benannt wurde, schloss das Institut mit Verfügung vom 05.01.2023 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 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 07.03.2014 international registrierte und der Schweiz am 01.05.2014 notifizierte nachträgliche Schutzausdehnung wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 21.09.2022, 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 (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, 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. Da die antragsgegnerische Partei vom Verfahren ausgeschlossen wird, ist in diesem Verfahren einzig zu prüfen, ob der Nichtgebrauch durch die antragsstellende Partei glaubhaft gemacht wird. Ist dies der Fall, so wird der Löschantrag gutgeheissen. Falls der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wird, dann weist das Institut den Löschantrag ab (vgl. Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG).

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. 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. Die Lösungsantragstellerin führt in ihrem Antrag aus, die Markeninhaberin habe ihren Sitz in Monaco. Es gäbe keine Hinweise, wonach die Inhaberin in der Schweiz über eine Niederlassung oder einen Sitz verfüge. Die angefochtenen Dienstleistungen in Klasse 36 würden, wenn überhaupt, online angeboten. Die Webseite der Markeninhaberin (<http://cryptoinvestments.ltd>) sei hingegen noch nicht fertiggestellt. So seien z.B. die "Terms & Conditions" noch nicht fertig ausformuliert. Zudem werde die angefochtene Marke

- "Q" (fig.) auf ihrer Webseite nicht abgebildet. Eine Bildersuche betreffend die Marke "Q" (fig.) habe lediglich einen Treffer ergeben, wobei die Marke in Farbe als Logo der App "Quisk Customer" verwendet werde, die keine Verbindung zur Antragsgegnerin aufweise.
5. Die Antragstellerin reichte zusammen mit ihrem Löschantrag vom 21.09.2022 folgende Belege zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ein:
 - Beilage 2 Ausdruck der Website <http://cryptoinvestments.ltd> vom 21. September 2022
 - Beilage 3 Bildersuche für "Q (fig.)" vom 21. September 2022
 - Beilage 4 Apple App Store Auszug von "Quisk Customer" vom 21. September 2022
 - Beilage 5 Google Play Store Auszug von "Quisk Customer" vom 21. September 2022
 6. Diese Webseitenauszüge vermögen den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht glaubhaft zu machen. Zwar weist die Antragstellerin mit Beilage 2 nach, dass eine Webseite mit der Domain <http://cryptoinvestments.ltd> am 21.09.2022 nicht fertiggestellt war und auf den Webseitenauszügen die streitgegenständliche Marke nicht enthalten ist. Weiter zeigt sie auf, dass eine Bildersuche im Internet betreffend die angefochtene Marke einzig einen Treffer ergibt, der die Verwendung der Marke für ein Produkt mit dem Namen "Quisk Customer" zeigt (Beilage 3). Zudem zeigen die Auszüge aus dem Apple App Store sowie aus Google Play Store, dass diese App "Quisk Customer" von der Advanced Integrated Systems Limited angeboten wird und eine Verbindung zur Antragsgegnerin nicht auszumachen ist.
 7. Zwar handelt es sich beim Nichtgebrauch um einen Negativsachverhalt, der mittels Belegen kaum direkt glaubhaft gemacht werden kann (vgl. oben IV. B. Ziff. 2). Von einem Indizienbündel, auf das sich das Institut bei der Beurteilung des Nichtgebrauchs jeweils stützt, kann bei dieser Beweislage hingegen nicht gesprochen werden. Die Tatsache, dass die Webseite mit der Domain <http://cryptoinvestments.ltd> am 21.09.2022 noch Lücken aufwies und die angefochtene Marke nicht zeigte, kann zwar als ein Indiz für den Nichtgebrauch gewertet werden. Für eine Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs genügt dies hingegen noch nicht. Ganz im Gegenteil geht aus diesem Beleg hervor, dass die antragsgegnerische Partei Finanzdienstleistungen anbietet bzw. anbieten will (vgl. die Einträge betreffend "Investment Plans" "3 DAYS", "YEAR" usw.). Zudem kann aus diesem Webseitenauszug nicht darauf geschlossen werden, dass die Markeninhaberin in der Schweiz gerade nicht aktiv sei. Dies gilt auch in Kombination mit der Bildersuche sowie den Auszügen aus dem Apple App Store sowie dem Google Play Store.
 8. Weitere Abklärungen betreffend die Präsenz der Markeninhaberin im Internet fehlen. Es ist denn auch nicht unüblich, dass Markeninhaber über verschiedene Domainnamen mit entsprechenden Webseiten verfügen. Ob die Crypto Investments Ltd. über weitere Webseiten verfügt, geht aus den eingereichten Belegen nicht hervor. Weiter gilt es zu beachten, dass unter der angefochtenen Marke nicht einzig webbasierte Finanzdienstleistungen angeboten werden. Die angefochtene Marke beansprucht auch Finanzdienstleistungen, die explizit über Mobiltelefone angeboten werden oder Kreditdienstleistungen, deren Erbringung nicht an das Internet gebunden sind. Eine Bewerbung dieses Angebots muss somit nicht zwingendermassen über das Internet erfolgen, mit anderen Worten, die fehlende Internetpräsenz kann noch nicht das Fehlen des Gebrauchs glaubhaft machen. Das Beiziehen von sachbezogenen Quellen wie einschlägige Zeitschriften oder Magazine, die Kontaktnahme mit Mitbewerbern bzw. Finanzdienstleistern oder mit der Markeninhaberin selber hätten weitere Indizien betreffend das Fehlen des Nichtgebrauchs liefern können.
 9. Zwar muss die antragstellende Partei im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" machen. Die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bedeutet nicht, dass das Institut von der Richtigkeit der Argumente der Gesuchstellerin überzeugt ist; das Institut muss lediglich über genügend objektive Elemente verfügen, damit der Nichtgebrauch eine gewisse Wahrscheinlichkeit aufweist, ohne ausschliessen zu müssen, dass es auch anders sein könnte (vgl. BGer 4A_464/2022, E. 3.2 - Trillium).
 10. In casu liegen gestützt auf die eingereichten Belege nicht genügend objektive Elemente vor, die für die Wahrscheinlichkeit des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke sprechen. Die Möglichkeit, dass die angefochtene Marke im relevanten Zeitraum benutzt wurde, erscheint mangels gegenteiliger Elemente ebenso wahrscheinlich. Der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke ist somit nicht glaubhaft gemacht.
 11. Da der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht glaubhaft gemacht wurde, ist der Löschantrag gemäss Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG abzuweisen.



IV. Kostenverteilung

1. Die Löschungsgebühr 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. Wird bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 24b Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird die antragsgegnerische Partei vom Verfahren ausgeschlossen und ihr auch bei Abweisung des Löschantrags keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Da die antragsgegnerische Partei weder ein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnete noch einen Vertreter benannte, wird ihr keine Parteientschädigung zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 102895 wird abgewiesen
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Es werden keine Parteikosten gesprochen.
5.
Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} AusFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 4. April 2023

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).