

## Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100028 in Sachen

Victorinox AG  
Schmiedgasse 57  
6438 Schwyz

### Löschantragstellende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG  
Postfach 1772  
8027 Zürich

### gegen

FUJIAN HUAYING CASE&HANGBAG MATERIALS CO., LTD.  
HONGKUAN INDUSTRIAL VILLAGE,  
RONGQIAO ECONOMIC TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE  
CN-FUQING CITY, FUJIAN PROVINCE

### Löschantragsgegnerische Partei

vertreten durch

Meyer & Kollegen  
Ringstrasse 35c  
7000 Chur

CH-Marke Nr. 591007 - SWISSWIN ((fig.))

# SWISSWIN

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 01.06.2017 reichte die antragstellende Partei gegen die **CH-Marke Nr. 591007 - "SWISSWIN ((fig.))** (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung.
2. Mit Verfügung vom 08.06.2017 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
3. Mit Schreiben vom 16.08.2017 reichte die antragsgegnerische Partei innert Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 31.08.2017 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 23.10.2017 replizierte die antragstellende Partei innert Frist.
6. Mit Verfügung vom 25.10.2017 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 30.11.2017 reichte die antragstellende Partei unaufgefordert eine weitere Stellungnahme ein, die der antragsgegnerischen Partei am 06.12.2017 zugestellt wurde.
8. Innert Frist wurde von der löschungsantragsgegnerischen Partei keine Duplik eingereicht.
9. Mit Verfügung vom 16.05.2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
10. Mit Eingabe vom 18.05.2018 machte die löschungsantragsgegnerische Partei den Ersatz der Kosten der Gebrauchsrecherche in der Höhe von Euro 392.00 geltend.
11. 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 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).  
Gegen die am 15.09.2009 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 01.06.2017, seit längerem 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 Löschungsantrag wurde innert der vorgeschriebenen Frist und 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.

### III. 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. Gebrauch 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. 24 a 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).
3. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Lösungsantrag 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.). Im Rahmen des Lösungsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung des Gebrauchs gemäss 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. 5.4 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. 5.4.3).
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. 5.4.4).
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). Wird die Marke nur für einen Teil der

eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt. Die Benutzung für einen Teil der von der Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere vermag der Gebrauch für einzelne Produkte in der Regel nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5).

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. 5.4.6).
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. 5.4.1).
9. 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.
10. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei folgende Belege ins Recht:

- Benutzungsrecherche von Thomson Reuters vom 07.02.2017

Die Recherche zeigt auf, dass die Markeninhaberin keine Homepage führt. Weiter konnten zwar auf dem Internet ein paar Treffer zu "swisswin" gefunden werden; diese konnten aber nicht der Markeninhaberin zugeordnet werden.

Weiter erfolgte eine Befragung von Vertretern von Drittfirmen bezüglich der Marke "SWISSWIN". Es handelt sich dabei um die Unternehmen Swiss Bags, Odyssee, Koffer Frey, Manor, Kelly Maroquinerie sowie die Datenbank Codecheck. Nur drei der befragten Personen gaben an, dass sie die Marke kennen würden. Es würden aber unter dieser Marke keine Taschen mehr angeboten.

11. Demgegenüber legte die antragsgegnerische Partei zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke folgende Belege ins Recht:
  - Lieferschein und Ursprungszeugnis: aus diesem Dokument geht hervor, dass eine Swiss Bag Company Sàrl in Randogne 401 Rucksäcke an die Inhaberin der angefochtenen Schweizer Marke in Fuqing lieferte
  - Lizenz Dokument: eine an die Swiss Bag Company adressierte Lizenz zur Herstellung von mit der Marke "Swisswin" bezeichneten Rucksäcken.
  - Applicant details: ein in chinesischer Schrift gehaltenes Dokument, aus dem gemäss Angaben der Löschantragsgegnerischen Partei hervorgehen soll, dass die Xiangxing (Fujian) Bag & Luggage Group Ca Ltd. eine Teilhaberin der Markeninhaberin sei.
12. 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).

13. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Aus der Benutzungsrecherche von Thomson Reuters geht hervor, dass die Markeninhaberin weder eine eigene Homepage führt, noch dass die wenigen Internet-Treffer zum Suchbegriff "SWISSWIN" der Markeninhaberin zugeordnet werden können. Auch die Befragung von Drittfirmen lässt nicht den Schluss zu, dass das Zeichen "SWISSWIN" von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum gebraucht wurde. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen des eingereichten Rechercheberichts in Frage zu stellen.
14. Das Institut gelangt somit zum Schluss, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der Marke "SWISSWIN" (fig.) glaubhaft gemacht hat. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Löschantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 01.06.2012 und dem 01.06.2017, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. Teil 6, Ziff. 5.4.2).
15. Aus den zwei von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Belegen geht kein markenmässiger Gebrauch des Zeichens "SWISSWIN" für die Waren der Kl. 18 und 25 hervor.
16. Eine Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Die Marke muss zwar nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Sie muss aber so benützt werden, dass das Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren verstanden wird. Diese Voraussetzung ist in casu nicht erfüllt.
17. Aus dem Lieferschein und dem Ursprungszeugnis (Beilage 1) geht einzig hervor, dass 401 Rucksäcke schweizerischen Ursprungs aus der Schweiz exportiert wurden. Das streitgegenständliche Zeichen "SWISSWIN" wird dabei auf dem eingereichten Lieferschein nicht aufgeführt. Zwar zeigt das Ursprungszeugnis, dass es um "Swisswin – Backpacks" geht. Rückschlüsse auf den Markengebrauch lässt dieses Dokument aber nicht zu. Sowohl Lieferschein wie Ursprungszeugnis richten sich nicht an die Verbraucher. Es müssten denn auch Belege eingereicht werden, aus denen hervorgeht, wie das Zeichen "SWISSWIN" z.B. auf Prospekten, Etiketten, Verpackung oder direkt auf der Ware gebraucht wird, damit das Publikum das Zeichen als Mittel zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren verstehen kann. Solche Dokumente liegen nicht vor.
18. Zwar könnte ein rechtserhaltender Gebrauch auch bei Vorliegen einer Exportmarke gegeben sein (Art. 11 Abs. 2 MSchG; vgl. Richtlinien, Teil 6 Ziff. 5.4.1). Hingegen wäre es auch für den Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Exportmarke unerlässlich, dass die streitgegenständliche Marke funktionsgerecht gebraucht wird, was in casu nicht der Fall ist.
19. Die als Beilage 2 eingereichte "applicant details" enthält ebenfalls keinen Hinweis auf die angefochtene Marke "SWISSWIN" (fig.).
20. Es liegen somit keine Belege vor, die einen funktionsgerechten Gebrauch der Marke "SWISSWIN" (fig.) zeigen. Bei dieser Ausgangslage erübrigt es sich, die weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs zu prüfen.
21. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.
22. Der Löschantrag wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 591007 – "SWISSWIN" (fig.) 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). Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. 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. 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.
4. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. 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 2'400.00 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 447.00 (Euro 392.00 zum Tageskurs von 1.14 am 27.09.2018) zu entschädigen sind. Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr in der Höhe von CHF 800.00 zu ersetzen.





**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

F +41 31 377 77 78

info@ipi.ch | www.ige.ch

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1.  
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. **100028** wird gutgeheissen.
2.  
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. **591007** - "**SWISSWIN ((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 3'647.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.  
Dieser Entscheid wird den Parteien eröffnet.

Bern, 1. Oktober 2018

Freundliche Grüsse

Marc Burki

Widerspruchssektion

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.