

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100076 in Sachen

Formula One Licensing B.V.
Rokin 55
1012 KK Amsterdam
NL-Niederlande

Antragstellende Partei

vertreten durch

Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30
P.O. Box 1067
8032 Zürich

gegen

GROUPE ACHOR SA
Rue Victor-Helg 18
2800 Delémont

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Probst Partner AG
Rechtsanwälte
Bahnhofplatz 18
8401 Winterthur

CH-Marke Nr. 335158 - Formula 1 ((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. Mit Schreiben vom 20.12.2017 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 335158 - "Formula 1 ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Es betrifft folgende Waren:

Klasse 14 Horlogerie (montres).

2. Mit Verfügung vom 29.12.2017 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 Verfügung vom 28.06.2018 wurde das Verfahren, auf Antrag der antragsgegnerischen Partei hin mit Zustimmung der antragstellenden Partei, auf unbestimmte Zeit sistiert.
4. Mit Schreiben vom 22.08.2018 ersuchte die antragstellende Partei um Aufhebung der Sistierung und Wiederaufnahme des Verfahrens.
5. Mit Verfügungen vom 24.08.2018 wurde die Sistierung aufgehoben und der antragsgegnerischen Partei eine neue Frist zur Einreichung einer Stellungnahme angesetzt.
6. Mit Schreiben vom 24.10.2018 reichte die antragsgegnerische Partei innert Frist ihre Stellungnahme ein.
7. Mit Verfügung vom 29.10.2018 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
8. Mit Schreiben vom 31.12.2018 replizierte die antragstellende Partei innert Frist.
9. Mit Verfügung vom 10.01.2019 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
10. Mit Schreiben vom 05.04.2019 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
11. Mit Verfügung vom 15.04.2019 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
12. 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 04.01.1985 im Schweizerischen Handelsblatt Nr. 2 publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben (vgl. www.swissreg.ch). Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 20.12.2017, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], 01.01.2019, Teil 7, Ziff. 2.4 unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2_019.pdf).

4. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Löschangebühren innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.
5. Das Vorbringen der antragsgegnerischen Partei, wonach kein Gebrauch für die Marken der antragstellenden Partei vorliege (vgl. II. 3.5.4 der Stellungnahme vom 24.10.2018 [nachfolgend Stellungnahme]), kann vorliegend nicht gehört werden. Gleiches gilt grundsätzlich mit der Vorgeschichte zum Löschanverfahren (vgl. II. 2. der Stellungnahme und II. 2. der Replik vom 31.12.2018 [nachfolgend Replik]). Das Löschanverfahren beschränkt sich in erster Linie auf die zwei Fragen, ob der Nichtgebrauch bzw. Gebrauch der vorliegend angefochtenen Marke glaubhaft gemacht wurde (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.2 ff.).
6. Den Ausführungen der antragsgegnerischen Partei, wonach der Anspruch auf Geltendmachung des Nichtgebrauchs verwirkt ist, da seit der Abmahnung und Einleitung des Löschanverfahrens mehr als zwei Jahre verstrichen sind, kann nicht gefolgt (vgl. N 33 der Duplik vom 05.04.2019 [nachfolgend Duplik]):
7. Die antragstellende Partei war seit der ersten Abmahnung vom 17.03.2015 stets in Kontakt mit der antragsgegnerischen Partei, führte Vergleichsverhandlungen und gab ihr zu verstehen, dass die angefochtene Marke infolge Nichtgebrauchs zu löschen sei (vgl. Beilagen 4, 6, 8, 9 unter IV. B. 13 hiervor). Auch während des Löschanverfahrens wurden Verhandlungen zwischen den Parteien geführt, weshalb das vorliegende Verfahren sistiert worden war (vgl. I. 3. hiervor). Da diese Vergleichsverhandlungen erfolglos blieben, wurde der Löschantrag eingereicht (vgl. N 22 ff. des Löschantrags vom 20.12.2017 [nachfolgend Löschantrag]) bzw. die Aufhebung des sistierten Löschanverfahrens beantragt (vgl. I. 4. hiervor). Anhand der fortdauernden Vergleichsverhandlungen konnte sich die antragsgenerische Partei, entgegen ihren Ausführungen (vgl. N 33 der Duplik) nicht in guten Treuen darauf verlassen, dass z.B. das vorliegende Verfahren nicht mehr eingeleitet werde.
8. Auch ist zu beachten, dass die Möglichkeit den Nichtgebrauch via Löschanverfahren geltend zu machen keiner Verwirkungsfrist unterliegt. Einzige Voraussetzung des Löschanverfahrens in zeitlicher Hinsicht ist, dass für die angefochtene Marke die Karenzfrist abgelaufen ist (vgl. den Wortlaut von Art. 35a MSchG und Ziff. 2.1.7.5 der Botschaft «Swissness»-Vorlage vom 18.11.2009 Nr. 09.086 unter <https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2009/8533.pdf>).
9. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass der qua ausserprozessuale Erklärung geltend gemachte Nichtgebrauch vom 17.03.2015 in erster Linie Einfluss auf den Zeitpunkt des Wiederauflebens des Markenrechts gemäss Art. 12 Abs. 2 MSchG hat. Zudem kann die ausserhalb des Verfahrens erfolgte Geltendmachung des Nichtgebrauchs Auswirkungen auf die Festlegung der fünfjährigen Zeitspanne haben, für welche der Gebrauch der Marke bzw. wichtige Gründe zu deren Nichtgebrauch glaubhaft zu machen sind (vgl. unter IV. B. 23 ff. nachfolgend).

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. Nichtgebrauch 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).
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.).
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. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).
8. 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. 5.3.6).
9. 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. 5.3.1).
10. 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).
11. 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).
12. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke machte die antragstellende Partei geltend, dass für die angefochtene Marke keine Benutzung für die Waren der Klasse 14 festgestellt werden konnte. Dies gehe insbesondere anhand von zwei professionellen Benutzungsrecherchen im Abstand von zwei Jahren und den durchgeführten Internetrecherchen hervor (vgl. Beilage 5, Replikbeilage 1). So werde auf der Webseite der antragsgegnerischen Partei (www.groupe-achor.com) bzw. den dort enthaltenen Links (<https://www.yunik.swiss/shop/> und <http://mouvements.paqassi.com/nos-offres/>) keine Uhr mit der angefochtenen Marke vertrieben (N 15 des Lösungsantrags). Auch hätten in der Schweiz weder Bewerbungen der angefochtenen Marke festgestellt werden können noch eine anderweitige Präsenz auf dem Markt: Eine Google-Suche weise keine einzige markenmässige Benutzung auf. Sachbezogene Quellen, wie das grösste Uhrenportal der Schweiz <https://www.chrono24.ch>, würden ebenfalls keine Verwendung der angefochtenen Marke zeigen. Zudem sei die antragsgenerische Partei abgemahnt und der Nichtgebrauch geltend gemacht worden (Beilage 7, Replikbeilage 3). In den jeweiligen Antwortschreiben der antragsgegnerischen Partei sei ein Gebrauch der angefochtenen Marke nicht geltend gemacht worden (Beilagen 4, 6, 9, Replikbeilagen 4, 11, 12). Die antragsgegnerische Partei habe z.B. in den Antwortschreiben lediglich eine Kooperation mit der antragstellenden Partei vorgeschlagen, da sie verschiedene Uhrentypen herzustellen gedenke und verschiedene Projekte plane.
13. Die antragstellende Partei legte mit dem Lösungsantrag bzw. mit der Replik folgende Belege ins Recht:

Beilage 4	Schreiben der antragsgegnerischen Partei vom 17.11.2017
Beilage 5	professionelle Benutzungsrecherche Wolters Kluwer Corsearch vom 09.10.2017
Beilage 6	Schreiben der antragsgegnerischen Partei vom 09.11.2017
Beilage 7	Abmahnung der antragstellenden Partei vom 12.10.2017
Beilage 8	Absage der antragstellenden Partei vom 13.12.2017



- | | |
|------------------|--|
| Beilage 9 | E-Mail der antragsgegnerischen Partei vom 19.12.2017 |
| Replikbeilage 1 | In-Use-Verification von Thomson CompuMark 15.01.2015 inkl. Beilagen |
| Replikbeilage 2a | Auftrag für Benutzungsrecherche an Thomson CompuMark vom 08.01.2015 |
| Replikbeilage 2b | Bestätigung von Thomson Compumark vom 08.01.2015 |
| Replikbeilage 3 | Abmahnschreiben vom 17.03.2015 |
| Replikbeilage 4 | E-Mail der antragstellenden Partei vom 17.03.2015 |
| Replikbeilage 5a | Auftrag für Benutzungsrecherche an Wolters Kluwer / Corsearch vom 27.09.2017 |
| Replikbeilage 5b | Bestätigung von Wolters Kluwer / Corsearch vom 27.09.2017 |
| Replikbeilage 6 | entspricht Beilage 6 |
| Replikbeilage 7 | entspricht Beilage 4 |
| Replikbeilage 8 | entspricht Beilage 8 |
| Replikbeilage 9 | entspricht Beilage 9 |
| Replikbeilage 10 | E-Mail der antragstellenden Partei vom 09.01.2018 |
| Replikbeilage 11 | Schreiben der antragsgegnerischen Partei vom 25.04.2018 |
| Replikbeilage 12 | E-Mail der antragsgegnerischen Partei vom 20.07.2018 |
14. Die antragsgegnerische Partei bestreitet, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht hat. Entgegen den Ausführungen der antragstellenden Partei habe bereits eine Gebrauchsrecherche von 2015 aufgezeigt, dass die angefochtene Marke sehr wohl gebraucht werde. In diesem Recherchebericht werde festgehalten, dass (i) eine Mitarbeiterin der antragsgegnerischen Partei kontaktiert worden sei; (ii) diese betonte, dass die angegriffene Marke der antragsgegnerischen Partei gehöre und Uhren unter dieser Marke hergestellt und über die antragsgegnerische Partei erhältlich seien; (iii) sie eine E-Mail mit Fotos senden werde; (iv) sie auch tatsächlich solche Fotos und technische Beschreibungen von acht Uhrentypen an die Rechercheurin sandte; und (v) die angegriffene Marke auf den Uhren gezeigt werde und diesbezüglich sogar ein separates Dokument an die antragstellende Partei gesandt worden sei (vgl. II. 3.2 der Stellungnahme). Weiter weist die antragsgegnerische Partei darauf hin, dass die Hauptaktionärin, Frau Taillefumier, der antragsgegnerischen Partei von 2007 bis Juli 2015 an einem schweren Krebsleiden gelitten habe, welches sie in der Ausführung ihrer Aufgaben bei der antragsgegnerischen Partei stark einschränkt habe (vgl. II. 2 und 4.5 der Stellungnahme).
15. Die antragsgegnerische Partei legte zur Bestreitung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke folgenden Beleg ins Recht und verweist auf die Benutzungsrecherche von 2015 (Replikbeilage 1):
- | | |
|---------|--|
| Beleg 4 | Telefax vom 22.03.2015 mit Schlussfolgerung des Rechercheberichts aus dem Jahre 2015 |
|---------|--|
16. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Es ist anerkannt, dass (professionelle) Benutzungsrecherchen aussagekräftige Hinweise auf die Präsenz der Marke im Wirtschaftsverkehr liefern und geeignete Beweismittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs sind (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Bei professionellen Rechercheberichten handelt es sich, entgegen der Auffassung der antragsgegnerischen Partei, nicht um Parteibehauptungen (vgl. N 36 der Stellungnahme), sondern um Recherchen unabhängiger Unternehmen, welche gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung geeignet sind, den Nichtgebrauch einer Marke glaubhaft zu machen (vgl. BGer 4A_299/2017, E. 4.1 – *Abanca [fig.] / Abanka [fig.]* unter www.bvger.ch

- und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Genau solche professionellen Recherchen hat die antragstellende Partei erstellen lassen. Bereits die Gebrauchsrecherche von 2015 (Replikbeilage 1) zeigt auf, wie nachfolgend ausgeführt, dass sich schon damals keinerlei Hinweise auf eine Kommerzialisierung der angefochtenen Marke für Uhren der antragsgegnerischen Partei finden.
17. Die Recherche von 2015 ist nicht, wie von der antragsgegnerischen Partei vorgebracht (II. 3.5.1 der Stellungnahme), von schlechter Qualität, da die Recherche sich auf "watchmaking" (Uhrmacherei) beziehe und nicht auf Uhren. Dies ist die englische Übersetzung der registrierten "*horlogerie*" (vgl. www.pons.de; Suchabfragen vom 25.07.2019) und umfasst in dieser offenen Formulierung auch die strittigen "*montres*" (Uhren). Zudem ist bei einer Recherche eine Kontaktaufnahme mit der Markeninhaberin, entgegen der Auffassung der antragsgegnerischen Partei (vgl. II. 3.5.2 der Stellungnahme) nicht zwingend nötig, da es sich hierbei nicht um eine unabhängige Auskunft handeln würde.
 18. Die Recherche von 2015 (Replikbeilage 1) hält fest, dass die Benutzung der Wort-Bildmarke oder des Wortelements "Formula 1" in der Schweiz durch die antragsgegnerische Partei nicht von unabhängiger Seite habe bestätigt werden können (vgl. dort Schlussfolgerung). Die in dieser Recherche erwähnte isolierte Auskunft von einer Mitarbeiterin der antragsgegnerischen Partei und somit nicht von unabhängiger Seite abgegebene Auskunft, es würden solche Uhren verkauft, ganz ohne ein konkretes Angebot oder weitere Informationen, lässt nicht an der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs zweifeln. Denn die durch die Mitarbeiterin versandte undatierte Dokumentation lässt nicht auf eine Kommerzialisierung schliessen. Bei den Unterlagen handelt es sich weder um einen offiziellen Uhrenkatalog, noch wurde eine Preisliste mitgeschickt, welche auf eine konkrete Kommerzialisierung schliessen lassen könnte. Aus derartigen isolierten, nicht unabhängigen, undatierten Informationen aus dem Hause der antragsgegnerischen Partei kann nicht abgeleitet werden, die Marke sei benutzt worden. Entsprechend kam Thomson Compumark, entgegen der Darstellung der antragsgegnerischen Partei (vgl. II. 3.2 der Stellungnahme), zum Schluss, dass die Benutzung der angefochtenen Marke in der Schweiz durch die antragsgegnerische Partei nicht von unabhängiger Seite habe bestätigt werden können (vgl. Schlussfolgerung der Replikbeilage 1).
 19. Bereits 2015 wurden weder auf der Website der antragsgegnerischen Partei, noch auf verschiedenen Suchmaschinen Uhren mit der angefochtenen Marke gefunden, welche der antragsgegnerischen Partei hätten zugerechnet werden können. Auf einschlägigen Portalen wie chrono24.ch, wurden ebenfalls keine Hinweise auf eine Kommerzialisierung der Marke gefunden. Auch verschiedene weitere Informationsquellen wie Datenbanken und Zeitschriften im Uhrenbereich wurden kontaktiert und konnten keine Nutzung der Marke durch die antragsgegnerische Partei bestätigen. Die eigenen Recherchen der antragstellenden Partei aus dem Jahr 2017 bestätigen dies (vgl. N 15 ff. des Löschantrages). Gleiches gilt für die zweite professionelle Benutzungsrecherche aus dem Jahr 2017 (Beilage 5).
 20. Zudem ist von Bedeutung, dass es keine Spuren auf dem Internet zu den angeblich kommerzialiserten Artikeln der antragsgegnerischen Partei gibt. Selbst bei einer Kommerzialisierung von Uhren einzig durch Uhrengeschäfte (wie von der antragsgegnerischen Partei vorgebracht; vgl. II. 3.5.3 der Stellungnahme) ohne Online-Präsenz (was heutzutage selten ist), werden diese Uhren üblicherweise anschliessend auf Online-Plattformen wie chrono24.ch gehandelt (insbesondere als Occasionen).
 21. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen der antragstellenden Partei in Frage zu stellen. Das Institut gelangt zum Schluss, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht hat. Die Ausführungen der antragsgegnerischen Partei vermögen aus den vorgenannten Gründen an dieser Beurteilung nichts zu ändern.
 22. Wie bereits ausgeführt, mahnte die antragstellende Partei die antragsgegnerische Partei erstmals mit Schreiben vom 17.03.2015 ab und machte den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke geltend (Replikbeilage 3). Diese ausserprozessuale Geltendmachung des Nichtgebrauchs erfolgte rechtsgenügend, da aus dieser der Wille, die angefochtene Marke zu neutralisieren, klar hervorgeht, was von der antragsgegnerischen Partei nicht bestritten wird (vgl. Markus WANG, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N 42 zu Art. 12 MSchG und N 38, 39 der Stellungnahme).

23. Strittig ist jedoch die Frage für welche fünfjährige Zeitspanne die antragsgegnerische Partei den Gebrauch ihrer Marke bzw. wichtige Gründe zu deren Nichtgebrauch glaubhaft zu machen hat (vgl. Richtlinien Teil 7, Ziff. 4.2 mit Verweis auf Teil 6, Ziff. 5.4.2 m.w.H.).
24. Eine ausserhalb des Verfahrens erfolgte Geltendmachung des Nichtgebrauchs, namentlich im Rahmen der Korrespondenz zwischen den Parteien, gilt gemäss einem Teil der Lehre nicht als Behauptung des Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 32 MSchG, ist aber als Geltendmachung des Nichtgebrauchs nach Art. 12 Abs. 3 MSchG zu werten (Christoph WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht, Zürich 2002, N 25 zu Art. 12 und Christoph GASSER in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N 15 zu Art 32). Für einen anderen Teil der Lehre überzeugt die geforderte Nichtberücksichtigung einer in früherer Korrespondenz erhobene Nichtgebrauchseinrede nicht (vgl. Christoph GASSER, a.a.O., N 15 zu Art 32 und Bernard VOLKEN, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N 14 zu Art. 32; vgl. auch Markus WANG, a.a.O., N 50 ff. zu Art. 12).
25. Die vorgenannte in der Lehre umstrittene Frage, kann vorliegend offenbleiben, da die Belege, selbst bei Berücksichtigung beider Zeitspannen – die fünf Jahre vor der ausserprozessualen Geltendmachung des Nichtgebrauchs vom 17.03.2015 und die fünf Jahre vor der Einreichung des Löschantrags vom 20.12.2017 – bereits aus anderen Gründen ungenügend sind, den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft zu machen (vgl. nachfolgend).

C. Gebrauch der Marke

26. Die antragsgegnerische Partei legte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke folgende Belege ins Recht:

Beleg 5	Fotografie der Uhrenkollektion Formula 1 (fig.)
Beleg 6	Fotografien einzelner "Formula 1 (fig.)"-Uhren
Beleg 7	Fotografie von zwei "Formula 1 (fig.)"-Uhren
Beleg 8	Vier Stück Uhren Formula 1 (fig.)
Beleg 9	Schreiben antragstellende Partei an "Luciana"
Beleg 10	Rechnung vom 25.06.2014 an Luciana Taillefumier
Beleg 11	Rechnung vom 04.03.2014 an Time City Holding
Beleg 12	Rechnung vom 15.02.2016 an Time City Holding
Beleg 13	Rechnung vom 16.12.2015 an Zeno Watch
Beleg 14	Rechnungen vom 20.07.2015 an Negotio Nymphsea Bijoux
Beleg 14A	Rechnung von United Time Works an Alain Beuret vom 08.08.2017
Beleg 15	Rechnung vom 22.12.2010 an Mirko Vucurevic
Beleg 16	Rechnung vom 06.10.2010 an Mirko Vucurevic
Beleg 17	diverse Rechnungen vom 08.12.2006 bis 06.04.2009

27. Die antragsgegnerische Partei bringt vor, dass es sich lange Zeit um ein familiengeführtes Unternehmen gehandelt habe. Gerade bei solchen kleinen Familienunternehmen dürften keine überspannten Anforderungen an den Markengebrauch, dessen Umfang und die Marktbearbeitung gestellt werden.

Ansonsten wäre ein rechtserhaltender Markengebrauch nur noch Grossunternehmen möglich. Das könne nicht Sinn und Zweck von Art. 11 und 12 MSchG sein (vgl. II. 4.3 der Stellungnahme).

28. Die Beurteilung des ernsthaften Markengebrauchs hängt immer von den jeweiligen Umständen des Einzelfalles ab. Beim Markeninhaber wird jeweils 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. Der Umfang des Gebrauchs hängt auch von der Art der Produkte ab (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3). Folglich wird grundsätzlich bei einem multinationalen Uhrenkonzern mit Massenartikeln eine umfangreichere Benutzung der Marke gefordert als bei einem kleinen familiengeführten Unternehmen.
29. Weiter weist die antragsgegnerische Partei darauf hin, dass sie derzeit über 300 Stück Uhren verfüge, welche mit der angegriffenen Marke gekennzeichnet seien sowie 14'000 weitere Exemplare, welche zur Kennzeichnung mit der Marke vorgesehen seien (vgl. N 67 der Stellungnahme). Als Beleg hierfür reiche sie Fotos von solchen Uhren sowie exemplarisch vier Stück dieser Uhren ein (Beleg 8). Dass sich die Kollektion von Uhren "Formula 1" (fig.) aus mindestens acht Typen (nämlich Ref 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140 und 141) zusammensetze, gehe aus den diversen eingereichten Rechnungen und Fotografien hervor. In den Rechnungen werde jeweils als "Ref." eine der oben genannten Nummern erwähnt, wobei danach auf die Marke der Uhr "Formula 1" (fig.) verwiesen werde. Die entsprechende Referenznummer sei auch auf den Fotografien der Uhren ersichtlich (II. 4.4.1 der Stellungnahme).
30. Die antragstellende Partei verweist auf die unter IV. B. 13. aufgeführten Unterlagen und lege zur Bestreitung des Gebrauchs und der wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke folgenden Beleg ins Recht:

Replikbeilage 13 Auszug aus dem Handelsregister zur antragsgegnerischen Partei vor deren Sitzverlegung und Firmenänderung

Ad Gebrauchsbelege

31. Einleitend wird an dieser Stelle nochmals erwähnt, dass die Belege in zeitlicher Hinsicht nicht gewürdigt werden (vgl. III. B. 23. hiervor), da diese, wie nachfolgend aufgezeigt, bereits aus anderen Gründen ungenügend sind, den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft zu machen.
32. Weiter ist zu beachten, dass an die Glaubhaftmachung des Gebrauchs grundsätzlich höhere Anforderungen gestellt werden, als an die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs (vgl. BGer 4A_515/2017, E. 2.3.2).
33. In Bezug auf die eingereichten Unterlagen zum Gebrauch verhält es sich wie folgt:

Ad Belege 5 bis 8 der Stellungnahme

34. Die Belege enthalten undatierte Fotografien von Uhren. Die angefochtene Marke ist nur auf dem Beleg 8 erkennbar ist. Es fehlen bei allen Abbildungen und den Uhren (Beleg 8) Hinweise, welche auf eine Kommerzialisierung im relevanten Gebiet schliessen lassen. Die Beilagen 5 bis 8 sind somit für sich alleine unbehilflich.

Ad Beleg 9 der Stellungnahme

35. Hierbei handelt es sich um einen undatierten und ohne Adresse versehenen Lieferschein an eine "Luciana" von einer "collezione formula uno". Dieses unvollständige Dokument sagt für sich alleine nichts über die Benutzung der verfahrensgegenständlichen Marke in der Schweiz aus.

Ad Beleg 10 der Stellungnahme

36. Dieses Dokument ist für sich alleine ebenfalls unbehilflich. Es zeigt eine Proforma-Rechnung ("proforme") vom 25.06.2014 an "Luciana Taillefumier". Einerseits hat die Rechnung als Proforma-Rechnung keine kommerzielle Bedeutung (wie darauf selbst wiedergegeben: "NO COMMERCIAL VALUE only for presentation"), und andererseits handelt es sich um einen internen Vorgang, weil die Rechnung an die Hauptaktionärin und Präsidentin des Verwaltungsrats der antragsgegnerischen Partei ausgestellt wurde.

Ein solch innenbetrieblicher Vorgang vermag den Anforderungen an einen gewerbmässigen marktgeneigten Gebrauch nicht zu genügen (vgl. BGer 4A_515/2017, E. 2.5.3 und Markus WANG, a.a.O., N 48 zu Art. 11).

Ad Beleg 11 der Stellungnahme

37. Diese Beilage zeigt wieder eine "Proforma"-Rechnungskopie ("Facture proforme", "NO COMMERCIAL VALUE ONLY FOR CUSTOM") vom 04.03.2014 an die TIME CITY HOLDING LTD in Hong Kong, auf der die verfahrensgegenständliche Marke nicht abgebildet oder erwähnt ist. Es scheint sich um eine "Proforma"-Rechnung ohne kommerzielle Bedeutung für eine Musterware zu handeln (vgl. das Wort "Echantillon" über der Liste in der Mitte). Ob die aufgelisteten Waren mit der angefochtenen Marke versehen waren, lässt sich nicht nachprüfen. Selbst wenn es sich um solche Uhren handeln würde, so würde es sich nicht um einen Sachverhalt bzw. eine Marktbearbeitung auf Schweizer Territorium handeln. Es handelt sich hierbei um eine Exportsendung nach Hong Kong. Aus dieser isolierten "Proforma"-Rechnungskopie ohne kommerzielle Bedeutung kann jedoch noch keine Exportmarke angenommen werden, zumal Formula 1 Uhren der antragsgegnerischen Partei gemäss Beleg 15, 16 auch in der Schweiz verkauft wurden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1; Markus WANG, a.a.O., N 55 zu Art. 11 Abs. 2 MSchG). Weiter weist die "Proforma"-Rechnungskopie ohne kommerzielle Bedeutung eine geringe Menge von 7 Uhren zu einem Totalwert von CHF 1'200.00 aus.
38. Dieser Totalwert wie auch die Werte auf den Belegen 13 (13 Uhren zum Totalwert von CHF 1'544.40), 14 (8 Uhren einschliesslich 3 Uhrenbänder, 4 Uhrenboxen, 4 Uhrenetuis zum Totalwert von CHF 2'229.00), 15 (43 Uhren einschliesslich 23 Uhrenetuis zum Totalwert von CHF 4'735.50), 16 (28 Uhren zum Totalwert von CHF 3'258.10) vermögen den Anforderungen an den ernsthaften Gebrauch der Marke nicht zu genügen. Letzterer ist anhand des Umfangs und der Häufigkeit der Benutzung der Marke für die strittigen Waren zu bemessen. Dazu gehören z.B. Verkäufe, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden (vgl. IV. B. 4 hiervor). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den strittigen Uhren aufgrund der ausgewiesenen Verkaufspreise nicht um Luxusuhren mit einem begrenzten Abnehmerkreis handelt, die nur in geringer Stückzahl verkauft werden und für welche geringe Verkäufe geeignet sind, den ernsthaften Gebrauch glaubhaft zu machen. Vorliegend fehlt es folglich aufgrund der geringen Stückzahl an verkauften Uhren im massgeblichen Zeitraum an einer ernsthaften wirtschaftlichen Betätigung. Zudem lassen die Rechnungen (Belege 11, 13, 14, 15, 16) keine Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der Verkehrskreise schliessen, welche für die Beurteilung, ob ein ernsthafter markenmässiger Gebrauch vorliegt, ausschlaggebend sind (vgl. IV. B. 5 hiervor).

Ad Beleg 12 der Stellungnahme

39. Dieses Dokument zeigt eine Kopie einer Rechnung mit Datum vom 15.02.2016 an die TIME CITY HOLDING LTD in Hong Kong. Diese Rechnung stellt entgegen der Ausführungen der antragsgegnerischen Partei in N 86 ff. der Stellungnahme keinen neuen Sachverhalt bzw. eine neue Lieferung dar, sondern nur die effektive Rechnung an den gleichen Adressaten in Hong Kong, die offenbar in der Folge der "Proforma"-Rechnung gemäss des soeben erwähnten Belegs 11 ausgestellt wurde (nun mit Zahlungsfrist). Entsprechend findet sich oben über der Liste der Waren auf der Rechnung im Beleg 12 die Aussage "notre proforme du 04.03.2014" (entspricht dem Rechnungsdatum im Beleg 11 hiervor) und es handelt sich um exakt die gleichen Artikel und Preise. Es liegt nahe, dass die antragsgegnerische Partei hier Warenmuster an einen Händler in Hong Kong schickte, welche mit Beleg 12 in Rechnung gestellt wurden. Zudem ist wie im Beleg 11 auch im Beleg 12 die angefochtene Marke weder abgebildet noch erwähnt. Hier kann auch kein Gebrauch als Exportmarke gemäss Art. 12 Abs. 2 MSchG angenommen werden. Denn Exportmarken dürfen nicht für die Schweiz bestimmt sein (vgl. Markus WANG, a.a.O., N 55 zu Art. 11 Abs. 2 MSchG), was vorliegend nicht der Fall ist. Formula 1 Uhren wurden auch in der Schweiz verkauft (Belege 15, 16).

Ad Beleg 13 der Stellungnahme

40. Auf der Rechnung vom 16.12.2015 an Maison ZENO WATCH sind wiederum keine Hinweise auf die angefochtene Marke zu sehen. Im Schreiben vom 03.07.2015 und der E-Mail vom 09.12.2018 ist zwar eine "marque Formula" erwähnt. Das Schreiben vom 03.07.2015 scheint jedoch unvollständig, fehlt doch die Adresse des Empfängers, und scheint der Beginn des Textes ebenfalls nicht abgedruckt. Auch wurde im ersten Satz die "1" hinter "Formula" handschriftlich ergänzt. Es handelte sich hier eher um eine Lieferung von Mustern (jeweils nur eine Uhr). Denn in der Folge erklärte man sich in der E-Mail vom 09.12.2015

damit einverstanden, die erwähnten Uhren unter dem Selbstkostenpreis ("prix de revient") zu verkaufen, sofern gewisse Mengen abgenommen würden. Dieser Beleg dokumentiert eine isolierte Mustersendung und vermag nicht den ernsthaften Vertrieb von Uhren im Wirtschaftsverkehr unter der angefochtenen Marke glaubhaft zu machen (vgl. IV. C. 35 hiervor).

Ad Beleg 14 der Stellungnahme

41. Das Dokument vom 20.07.2015 zeigt auf der zweiten Seite eine "PROFORMA"-Rechnung ("Facture - PROFORMA") ohne kommerzielle Bedeutung. Bei den übrigen Rechnungen wurden die Waren offenbar in Kommission gegeben (Empfangsbestätigungen auf Seite 1 von Beleg 14: "Ricevete in commissione"). Belege über getätigte Verkäufe liegen keine vor. Folglich vermögen auch diese Unterlagen keinen Gebrauch im Wirtschaftsverkehr bzw. einen ernsthaften Gebrauch in der Schweiz aufzuzeigen.

Ad Beleg 14A der Stellungnahme

42. Diese Rechnung über erste Entwicklungsdienstleistungen bezüglich einer Uhr sagt nichts über die konkrete Kommerzialisierung eines konkreten Produktes auf dem Markt aus. Es handelt sich lediglich um reine Vorbereitungshandlungen. Solche Vorbereitungshandlungen sind für sich alleine nicht rechtserhaltend (vgl. Bernard VOLKEN, in Basler Kommentar MSchG, 3. Auflage, N 63 zu Art. 11; Markus WANG, a.a.O., N 50 zu Art. 11).

Ad Beleg 15 und 16 der Stellungnahme

43. Einzig auf dem Beleg 15 (Rechnung vom 22.12.2010 an Mirko Vucurevic) ist die Marke "Formula 1" erwähnt. Es geht um zwei Uhren im Wert von jeweils CHF 330.00. Es ist nicht die angefochtene Wort-/Bildmarke, sondern nur die Wortmarke Formula 1 genannt. Selbst wenn diese Nennung als genügend für den Gebrauch der abweichenden, angefochtenen Marke angesehen würde, so handelt es sich hierbei lediglich um einen isolierten Verkauf von zwei Uhren des tieferen Preissegments. Daraus kann nicht abgeleitet werden, die angefochtene Marke sei für die hier relevanten Uhren im tieferen Preissegment ernsthaft gebraucht worden (vgl. auch IV. C. 35 hiervor).

Ad Beleg 17 der Stellungnahme

44. Alle Rechnungen der Sammelbeilage 17 datieren von 2006 bis 2009 und fallen nicht in die zwei hier grundsätzlich relevanten Gebrauchszeitspannen vom 17.03.2010 und 17.03.2015 bzw. 20.12.2012 und 20.12.2017 (vgl. IV. B. 23 hiervor), weshalb sie grundsätzlich unbehilflich sind.
45. In ihrer Stellungnahme führt die antragsgegnerische Partei aus, sie verfüge über 14'300 Uhren der angefochtenen Marke (vgl. dort N 107). Gleichzeitig sagt sie in N 67, sie verfüge über 300 Uhren, welche mit der angegriffenen Marke versehen sind, sowie 14'000 weitere Exemplare, welche zur Kennzeichnung mit der Marke vorgesehen sind.
46. Es ist anzunehmen, dass die antragsgegnerische Partei nicht 14'300 Uhren mit der Marke an Lager hat, sondern 300 mit der angefochtenen Marke versehene Uhren und 14'000 nicht mit einer Marke versehene Uhren. Doch selbst aus einem Lagerbestand von 14'300 Uhren kann für sich alleine nicht abgeleitet werden, eine Marke sei rechtserhaltend gebraucht worden. Ein passives Warten auf Zufallsbestellungen genügt nicht, um einen ernsthaften Gebrauch der Marke anzunehmen (vgl. Markus WANG, a.a.O., N. 70 zu Art. 11 m.w.H.). Es braucht vielmehr eine ernsthafte Kommerzialisierung des Zeichens. Zudem lässt der Lagerbestand keine Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der Verkehrskreise schliessen, welche für die Beurteilung, ob ein ernsthafter markenmässiger Gebrauch vorliegt, ausschlaggebend sind (vgl. IV. B. 5 hiervor). Auch die Planung verschiedener Uhrenprojekte seitens der antragsgegnerischen Partei (vgl. IV. B. 12 hiervor) ist für sich alleine unbehilflich, da dies noch keine konkrete wirtschaftliche Tätigkeit darstellt. Für den Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs ist überdies unerlässlich, dass die streitgegenständliche Marke funktionsgerecht gebraucht wird, was in casu allein aufgrund des Lagerbestands nicht glaubhaft ist. Zudem fehlen weitere Belege, welche aufzeigen, dass das angefochtene Zeichen im massgebenden Zeitraum vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung der strittigen Waren verstanden wird (vgl. IV. B. 6 hiervor).



47. Folglich liegen, wie oben ausgeführt, keine Belege vor, die den (ernsthaften und funktionsgerechten) Gebrauch der angefochtenen Marke zeigen. Bei dieser Ausgangslage erübrigt es sich, die weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs zu prüfen.

Ad wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

48. Die antragsgegnerische Partei trägt sinngemäss vor, dass Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. Sie weist darauf hin, dass die Hauptaktionärin, Frau Taillefumier, der antragsgegnerischen Partei von 2007 bis Juli 2015 an einem schweren Krebsleiden gelitten habe, welches sie in der Ausführung ihrer Aufgaben bei der antragsgegnerischen Partei stark einschränkt habe (vgl. II. 2 und 4.5 der Stellungnahme).
49. Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann der Markeninhaber sein Markenrecht trotz Nichtgebrauchs geltend machen (Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 MSchG). Als wichtige Gründe gelten nur Umstände, welche unabhängig vom Willen des Markeninhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke darstellen. Hierunter fallen zum Beispiel Einfuhrbeschränkungen oder staatliche Vorschriften betreffend die konkreten Waren (Art. 19 Abs. 1 TRIPS [Abkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums]; SR 0.632.20). Diese Ausnahmebestimmung ist jedoch eng zu handhaben (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4). Technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem Markeninhaber zuzurechnen und genügen nicht, um einen wichtigen Grund für den Nichtgebrauch zu rechtfertigen.
50. Der vorgebrachte Grund stellt im Lichte vorgenannter Ausführungen kein zwingendes Hindernis für den Gebrauch der Marke dar. Seit 2003 war der Ehemann von Frau Taillefumier (André Taillefumier) für das Unternehmen einzelzeichnungsberechtigt, und seit Juni 2013 dessen einzelzeichnungsberechtigter Verwaltungsrat. Auch gab es weitere Verwaltungsräte (vgl. Replikbeilage 13) und andere Angestellte. Folglich war das Unternehmen durch die Krankheit von Frau Taillefumier nicht handlungsunfähig gewesen. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass Frau Taillefumier über ein technisches Spezialwissen verfügte, ohne welches die Marke nicht hätte kommerzialisiert werden können. Bei der antragsgegnerischen Partei handelt es sich zudem eine Aktiengesellschaft, d.h. einer eigenen Rechtsperson. Die Geschäftsfähigkeit einer Aktiengesellschaft hängt nicht von den bei ihr arbeitenden Personen ab. Es ist gerade der Sinn einer juristischen Person, unabhängig von den natürlichen Personen zu sein. Folglich ist vorliegend kein wichtiger Grund für den Nichtgebrauch gegeben.
51. 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. Der Löschantrag wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke 335158 "Formula 1" (fig.) vollumfänglich gelöscht.

V. 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). 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).
3. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein doppelter 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 2'400.00 für die Vertretung als angemessen. Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Da keine Kosten



für die professionellen Benutzungsrecherchen geltend gemacht wurden, wird der antragstellenden Partei insgesamt eine Entschädigung in der Höhe von CHF 3'200.00 zugesprochen

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Löschungsantrag im Verfahren Nr. 100076 wird gutgeheissen.

2.

Die Schweizer Marke Nr. 335158 - "Formula 1 ((fig.))" wird gelöscht:

3.

Die Löschungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Löschungsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 30. August 2019

Céline Blank-Emmenegger
Widerspruchssektion

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).