

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101141 in Sachen

Haller Pratt Jenny
Allmendstrasse 10
3014 Bern

Antragstellende Partei

vertreten durch

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern

gegen

PATENT DESIGN ENGINEERING LTD
Road Town
TORTOLA
VG-Britische Jungferninseln

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Intellectual Property Avenue Sàrl
Rue du Pré-de-la-Fontaine 19
1242 Satigny - Genève

CH-Marke Nr. 663329 - DEREK PRATT

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

- Am 18.12.2019 reichte die antragstellende Partei gegen die Schweizer Marke Nr. 663329 "DEREK PRATT" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren:
 - Téléphones portables, téléphones intelligents portables, à savoir téléphones capables de transmettre des données, des voix et des images, d'accéder à l'internet, d'envoyer et de recevoir des télécopies et des messages électroniques; étuis pour téléphones et téléphones mobiles.*
 - Appareils et instruments à mesurer et marquer le temps; boîtiers de montres; chronographes; chronomètres; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; montres; montres-bracelets; mouvements de montres.*
 - Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières non compris dans d'autres classes; malles et valises; bagages; trousse de voyage; boîtes; sacs à main, sacs de voyage; sacs et pochettes pour l'emballage; porte-documents, porte-serviettes; portefeuilles, porte-monnaie; parapluies et parasols; cannes, sellerie.*
- Mit Verfügung vom 07.01.2020 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
- Mit Schreiben vom 17.04.2020 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
- Mit Verfügung vom 20.04.2020 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
- Mit Schreiben vom 04.05.2020 replizierte die antragstellende Partei innert Frist.
- Mit Verfügung vom 05.05.2020 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
- Mit Schreiben vom 29.07.2020 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
- Mit Verfügung vom 06.08.2020 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
- Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

- 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.
- 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).
- Gegen die am 10.09.2014 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 18.12.2019, abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).
- Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Lösungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.

III. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschantrag zu reagieren. Sie kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke anfechten und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen. Ferner hat sie die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4. ff.).
2. Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Löschantrag ab, ohne zu prüfen, ob die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Ferner wird nach Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG der Löschantrag abgewiesen, wenn die antragsgegnerische Partei den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Wird der Nichtgebrauch nur für einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so wird der Antrag gemäss Art. 35b Abs. 2 MSchG nur für diesen Teil gutgeheissen.

IV. Materielle Beurteilung

A. Lösungsgründe wegen Nichtgebrauchs

Nach Art. 35a Abs. 1 MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG gelöscht werden. Das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG gebraucht wird (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

B. 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. 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).
4. 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.).

5. 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).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. Die antragstellende Partei macht geltend, sie habe bei der Firma CompuMark eine In Use Examination in Auftrag gegeben betreffend die angefochtene Marke. Diese Recherche habe im Gebiet der Schweiz keine Benutzung der Marke "DEREK PRATT" gezeigt. Es würde einzig Hinweise auf gewisse Projekte betreffend einzelne der beanspruchten Waren geben. Blosser Projektideen würden hingegen für einen rechtserhaltenden Gebrauch nicht genügen.
12. Betreffend die von der antragsstellenden Partei eingereichten Beweismittel macht die löschungsantragsgegnerische Partei geltend, es sei einzig ein Recherchebericht zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ins Recht gelegt worden. Dabei sei die Recherche nur sehr punktuell durchgeführt worden und es sei zudem unterlassen worden, mit der Markeninhaberin Kontakt aufzunehmen. Entsprechend sei dieser Recherchebericht mangelhaft und vermöge somit den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht glaubhaft zu machen. Zudem könne bei lediglich einem Beweismittel nicht von einem Indizienbündel gesprochen werden, wie es das Institut in seinen Richtlinien darlege.
13. Die von der löschungsantragsstellenden Partei eingereichte Gebrauchsrecherche der Firma CompuMark vom 16.12.2019 weist folgenden Inhalt bzw. Schlussfolgerungen auf (vgl. Beilage 3 zum Löschungsantrag):
Informationen zur Markeninhaberin und zu ihrem Internetauftritt
14. Die Suche in mehreren Unternehmensdatenbanken sowie im Unternehmensregister der Britischen Jungferninseln lieferte keine Informationen über die Markeninhaberin. Auch eine Suche betreffend DEREK PRATT WATCHES, LLC blieb erfolglos.

15. Ein direkter Internetauftritt der Markeninhaberin konnte nicht gefunden werden. Hingegen wurden folgende Internetseiten der Uhrmacher Stewart Lesemann und Ron DeCorte identifiziert:

- www.derekprattwatches.com: relevante Informationen konnten auf dieser Webseite, die nur über begrenzte Inhalte verfügt, keine gefunden werden. Eine Verbindung zwischen DEREK PRATT WATCHES, LLC und der Markeninhaberin konnte nicht festgestellt werden.
- www.urbanjurgensen.com: gemäss dieser Webseite hat Derek Pratt bis zu seinem Tod 2009 bei Urban Jürgensen in Biel gearbeitet. Weitere relevante Informationen konnten keine aufgedeckt werden.
- Weiter betreibt Derek Pratt Watches, LLC folgendes Facebookprofil: <https://www.facebook.com/DerekWatches>. Dieses Profil enthält Videos, die ein Uhrwerk von Derek Pratt vorstellen. Weitere Beweise betreffend eine Kommerzialisierung der Marke DEREK PRATT, die auf dem Uhrwerk angebracht ist, konnten nicht ausgemacht werden. Zudem fehlt ein Bezug zur Schweiz.

Die Suche im Internet habe gezeigt, dass die Uhrmacher Stewart Lesemann und Ron DeCorte eine Armbanduhr unter der Marke DEREK PRATT entworfen hätten, welche das von Pratt erfundene Uhrwerk enthalte würde. Zwar würden Lesemann und DeCorte eine Webseite und ein Facebookprofil für diese Uhr betreiben, Hinweise für eine aktuelle oder frühere Kommerzialisierung würden hingegen nicht vorliegen. Hingegen würden die konsultierten Quellen darauf hinweisen, dass die Entwicklung der Uhr ein laufendes Projekt sei.

Kontakt zur Markeninhaberin wurde nicht aufgenommen. Hingegen wurde DEREK PRATT WATCHES, LLC kontaktiert und nach einer Nutzung der Marke DEREK PRATT gefragt. Eine Rückmeldung blieb aus. Ein Mitarbeiter von Urban Jürgensen erklärte, das Unternehmen verkaufe keine Produkte unter der Marke DEREK PRATT.

Sachbezogene Quellen / Marktforschung

Zu folgenden Informationsquellen wurde Kontakt aufgenommen:

- Mobile Zone (Handy- und Mobilgeräte, www.mobilezone.ch)
- Comparis (Preisvergleichportal für Handys, www.comparis.ch)
- Swiss Com (Mobilfunkanbieter, www.swisscom.ch)
- Digitec (Handytaschenhändler, www.digitec.ch)
- Manor (Uhrenhändler, www.manor.ch)
- Christ Swiss (Uhrenhändler, www.christ-swiss.ch)
- Baselworld (Messe der Uhren- und Schmuckindustrie, www.baselworld.com)
- Chrono24 (Online-Marktplatz für Uhren, www.chrono24.ch)
- Uhren Shop (Online-Marktplatz für Uhren, www.uhren-shop.ch)
- Business Montres & Joaillerie (Zeitschrift für die Uhrenbranche, www.businessmontres.com)
- Fondation Horlogere (Vereinigung der Uhrenbranche, www.fondationhorlogere.ch)
- Passion Horlogere (Zeitschrift für die Uhrenbranche, www.passion-horlogere.com)
- Swiss Info (Online-Portal für die Schweiz und Schweizer Produkte, www.swissinfo.ch)
- Watches & Wonders (Messe der Uhrenindustrie, Genf, Schweiz, www.watchesandwonders.com)
- Wöhrle (Lederwaren, www.leder-waren.ch)
- Uhrenband.ch (Uhrenarmband-Spezialist, www.uhrenband.ch)
- Raspe Uhren & Schmuck (Uhren, Uhrenbänder & Schmuck, www.raspe-uhren-schmuck.ch)
- Dosenbach (Einzelhändler von Handtaschen und Koffern, www.dosenbach.ch)
- Portemonaie (Portemonnaies und Lederwaren, www.portemonaie.ch)
- Bergzeit (Regenschirme, www.bergzeit.ch)

- Keine dieser Quellen konnte einen Gebrauch der Marke DEREK PRATT durch die Markeninhaberin in der Schweiz bestätigen.
16. 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).
 17. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernde Benutzungsrecherche der Firma CompuMark als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche dargelegten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen sowie die Kontaktnahme und das Gespräch mit einem Mitarbeiter von Urban Jürgensen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält keinerlei Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten der Antragsgegnerin.
 18. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der CH-Marke Nr. 663329 "DEREK PRATT" in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche als glaubhaft. Entsprechend den Ausführungen der Antragstellerin besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke vom Markeninhaber in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren der Klassen 9, 14 und 18 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Weiter ist auch nicht ersichtlich, dass die Marke in der Schweiz beworben wurde. Dass der Recherchebericht unvollständig sei, wie die Antragsgegnerin behauptet, ist für das Institut nicht zu sehen. Insbesondere kann das Ausbleiben der Kontaktnahme mit der Markeninhaberin der Antragstellerin nicht zum Nachteil gereichen, insbesondere dann, wenn alle übrigen kontaktierten Quellen keine Hinweise auf einen rechtserhaltenden Markengebrauch liefern. Das von der antragsgegnerischen Partei vorgebrachte Argument, bei nur einem Beweismittel könne nicht von einem Indizienbündel gesprochen werden, verfängt nicht. Die durchgeführte Recherche deckt verschiedene Aspekte und Quellen ab. Sie trägt denn auch verschiedene Indizien zusammen, aufgrund derer auf den glaubhaft gemachten Nichtgebrauch der angefochtenen Marke geschlossen werden kann. Dass nur ein Beweismittel von der Antragstellerin eingereicht wurde bedeutet somit nicht, das Institut könne seine Beurteilung nicht auf ein Indizienbündel abstellen.
 19. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Lösungsantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 18.12.2014 und dem 18.12.2019, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2) bzw. wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.

C. Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke bzw. wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

20. Betreffend Glaubhaftmachung des Gebrauchs führt die antragsgegnerische Partei aus, Uhren mit der Marke DEREK PRATT seien in der Entwicklungsphase (vgl. Zeichnungen und Abbildungen in Beilage 2 zur Stellungnahme). Sie habe weiter die Stempora Sàrl beauftragt, das Projekt voranzutreiben (vgl. Beilage 3). Geplant sei, dass das Projekt zur Fabrikation und anschliessend zur Vermarktung in der Schweiz gelange. Damit liege zumindest der Beginn eines Markengebrauchs vor. Da die Entwicklung einer Uhr viel Zeit in Anspruch nehme und sich bei der Markeninhaberin nur eine Person um die Entwicklung kümmern könne, seien diese Umstände bei der Würdigung der Gebrauchsbelege entsprechend zu würdigen.
21. Dem Institut liegen einzig 11 Abbildungen von Uhren, welche die Marke DEREK PRATT tragen, vor. Diese Abbildungen vermögen glaubhaft zu machen, dass verschiedene Uhrenmodelle unter der Marke DEREK PRATT entwickelt wurden. Hingegen lassen diese Belege keine Rückschlüsse betreffend die Ernsthaftigkeit des Markengebrauchs zu. Denn nur ein Gebrauch, der darauf ausgerichtet ist, der Nachfrage des Marktes zu genügen, gilt als ernster Markengebrauch. Zu berücksichtigen sind dabei Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs. Dabei gilt ein Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen

wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden, nicht als ernsthaft (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3). In casu ist aufgrund der eingereichten Belege nicht einmal von einem Scheingebrauch auszugehen, weil die Antragsgegnerin überhaupt keinen Absatz der von ihr entwickelten Uhren geltend macht.

22. Gemäss Praxis muss eine minimale Marktbearbeitung nachgewiesen werden. Dafür komme alle Massnahmen in Betracht, die auf den Absatz der fraglichen Produkte zielen (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin – Markus Wang, Art. 11 MSchG N 71). Erfolgte Verkäufe unter der fraglichen Marke müssen zwar nicht zwingend nachgewiesen werden. Hingegen müssten auf eine geplante Markteinführung zielende Werbemassnahmen als ernsthaft qualifiziert werden können. Die antragsgegnerische Partei hat hingegen weder Werbeunterlagen noch anderweitige Belege eingereicht, die daraus schliessen lassen können, dass die angefochtene Marke DEREK PRATT aus der Sicht der massgebenden Abnehmerkreise über eine längere Zeitspanne eine minimale Marktbearbeitung erfahren hat. Ein ernsthafter Markengebrauch ist bei dieser Sachlage klar zu verneinen. Es erübrigt sich somit, das Vorliegen der weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs zu würdigen.
23. Schliesslich gilt es an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die alleinige Absicht zur zukünftigen Nutzung einer Marke für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht genügt (vgl. Ausführungen in der Duplik, S. 2 betreffend die Projekte der Markeninhaberin).
24. Die antragsgegnerische Partei macht weiter geltend, es würden wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. Die Markeninhaberin bestehe aus einem Gesellschafter, Hovig Simonian. Herr Simonian hätte in den letzten Monaten gesundheitliche Probleme gehabt, die ihn an der Arbeit gehindert hätten (vgl. Beilagen 5 und 6, 7-A und 7-B). Herr Simonian sei am 22.05.2019 hospitalisiert worden. Es sei ihm somit nicht mehr möglich gewesen, die Entwicklung der Uhren und deren Kommerzialisierung voranzutreiben. Auch die Organisation der weiteren Entwicklungsschritte sei ihm nicht möglich gewesen. Es würden somit hinreichende Gründe für den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke vorliegen.
25. Bei Vorliegen wichtiger Gründe weist das Institut den Löschungsantrag ab (Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG). Umstände, die unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften betr. die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Marke geschützt ist, werden als triftige Gründe für die Nichtbenutzung anerkannt (Art. 19 Abs. 1 TRIPS). Diese Ausnahmebestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen nur solche Gründe, die völlig ausserhalb des Einflussbereiches des Markeninhabers liegen. Technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem Markeninhaber zuzurechnen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4).
26. Soweit Gründe vorliegen, auf welche der Markeninhaber keinen Einfluss hat bzw. von denen er im Zeitpunkt der Hinterlegung keine Kenntnis hatte und die für ihn auch nicht absehbar waren, ist aufgrund einer Interessenabwägung und unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, ob ein Gebrauch der Marke unter den gegebenen Umständen, falls überhaupt möglich, zumutbar war (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin, Markus Wang, Art. 12 MSchG N 22 mit weiteren Verweisen).
27. Einerseits führt die Antragsgegnerin aus, als alleinigem Gesellschafter liege die gesamte Entwicklungsarbeit bei Herrn Simonian. Nach dessen Erkrankung sei somit eine Weiterentwicklung der Uhren sowie der Start einer Kommerzialisierung nicht mehr möglich gewesen. Andererseits kann Beilage 3 zur Stellungnahme der Antragsgegnerin entnommen werden, dass die von ihr beauftragte Stempora Sàrl, und insbesondere Nadim Taher, bereits 2016 mit der Entwicklung und dem Marketing betreffend Uhren mit der Marke DEREK PRATT beauftragt wurde. Eine Arbeitsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters der Markeninhaberin in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 kann somit nicht als wichtigen Grund für den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke gewertet werden, wenn bereits 2016 eine Drittfirma mit der Projektentwicklung beauftragt worden ist. Damit ist auch der Hinweis der Antragsgegnerin, dass eine unplanmässige längere Abwesenheit als wichtigen Grund geltend kann, falls der Geschäftsinhaber unersetzlich sei, in casu widerlegt (Stellungnahme, S. 6 mit Verweis u.a. auf Fezer, Markenrecht, § 26 N. 43).
28. Zusammenfassend ergibt sich aufgrund der ins Recht gelegten Belege, dass einerseits die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht hat, und es andererseits der antragsgegnerischen Partei nicht gelungen ist, den Gebrauch dieser Marke in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Das Institut hält

daher fest, dass vorliegend der Tatbestand des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG erfüllt ist und die antragsgegnerische Partei infolgedessen ihr Markenrecht verloren hat. Der Löschantrag wird daher gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 e contrario MSchG) und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 663329 gemäss Art. 35 lit. e MSchG 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).
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. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein zweifacher 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. Im Übrigen wurden von der Antragstellerin für die Benutzungsrecherche keine Kosten geltend gemacht. Hingegen hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 3'200.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Löschantrag im Verfahren Nr. 101141 wird gutgeheissen.
2. Die Schweizer Marke Nr. 663329 "DEREK PRATT " wird gelöscht.
3. Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 13. November 2020

Freundliche Grüsse



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

M. Burki

Marc Burki

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).