

## Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100041 in Sachen

Jaguar Land Rover Limited  
Abbey Road  
CV3 4LF Whitley  
GB-Coventry

### antragstellende Partei

vertreten durch

Dr. Gregor Bühler, Dr. Richard Stäuber und/oder Philippe Baumann  
Homburger AG  
Prime Tower  
Hardstrasse 201  
8005 Zürich

### gegen

ehemalige Inhaberin:  
Pantherwerke Aktiengesellschaft  
Alter Postweg 190,  
D-32584 Löhne

aktuelle Inhaberin:  
Leader-96 EOOD  
Sedyanka Str. 19  
BG-4003 Plovdiv

### antragsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 237285 - Jaguar

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 06.10.2017 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 237285 "Jaguar" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren:

*Klasse 12 Vélocipèdes, motocycles et voitures d'enfant, ainsi que leurs parties.*

2. Mit Schreiben vom 13.12.2017 wurde die antragsgegnerische Partei vom Institut auf das Lösungsverfahren und auf die Pflicht zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils oder Bestellung eines Vertreters in der Schweiz aufmerksam gemacht.
3. Das Schreiben vom 13.12.2017 des Instituts wurde ihm von der Post am 16.12.2017 zurückgesandt mit dem Vermerk "Empfänger weggezogen. Einwilligung zur Weitergabe der neuen Anschrift liegt nicht vor".
4. Mit Verfügung vom 22.02.2018 wurde die antragsgegnerische Partei über die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) aufgefordert, in der Schweiz, bis am 24.04.2018 ein Zustellungsdomizil zu bezeichnen oder einen Vertreter zu bestellen.
5. Die antragsgegnerische Partei kam dieser Aufforderung (innert Frist) nicht nach.
6. Mit Verfügung vom 04.06.2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der antragstellenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

## II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 35a Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden.
2. Der 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).  
Die angefochtene internationale Registrierung wurde am 04.11.1960 im internationalen Register eingetragen. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 06.10.2017, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien\\_marken/Richtlinien\\_Marken\\_0101\\_2017.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_0101_2017.pdf)).
3. Der Löschantrag vom 06.10.2017 (nachfolgend: 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.
4. Die antragsgegnerische Partei hat innert der vom Institut angesetzten Frist in der Schweiz kein Zustellungsdomizil bezeichnet bzw. keinen Vertreter bestellt, weshalb das Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt wurde und nachfolgend der Ausschluss der antragsgegnerischen Partei vom Verfahren verfügt wird (Art. 42 MSchG i.V.m. Art. 24b Abs. 2 MSchV und Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3). Das Dispositiv des Entscheids wird der antragsgegnerischen Partei gemäss Regel 23<sup>bis</sup> GAFO (Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale

Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen; SR 0.232.112.21) über die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) eröffnet.

5. Vor Einreichung des Löschungsantrags wurde die angefochtene Marke übertragen. Die aktuelle Inhaberin wurde am 03.10.2017 im internationalen Register eingetragen (vgl. Real-time Status der Suchmaschine madrid monitor unter <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp>). Passivlegitimiert ist folglich die aktuelle Inhaberin der angefochtenen Marke (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 3.1.3.2.2).

### 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. 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). Benutzungsrecherchen und -umfragen bei Händlern und Lieferanten werden als gängiges Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs akzeptiert (vgl. z.B. Markus WANG in Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Bern 2017, N 63 zu Art. 12; Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, III/1, 2. Auflage, Basel 2009, N 1361).
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 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. 5.4 ff.).
4. 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 der Marke, 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).

5. Die antragstellende Partei reichte am 06.10.2017 formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Löschantrag ein (vgl. II. Ziff. 3 hiervor). 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 06.10.2012 und dem 06.10.2017, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.2).
  6. Die antragsgegnerische Partei hat keine Stellungnahme eingereicht, weshalb vorliegend lediglich zu prüfen ist, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft gemacht hat (vgl. III. B. 2 hiervor).
  7. Die antragstellende Partei legt zur Begründung folgende Belege ins Recht:
    - Beilage 2 Artikel "Bulgarien Leader 96 Takes Over Panther and Jaguar Brands" vom 21.09.2017
    - Beilage 3 Artikel "Leader 96 kauft Markenrechte Panther und Jaguar" vom 26.09.2017
    - Beilage 4 Artikel "Panther und Jaguar springen zu neuem Inhaber" vom 21.09.2017
    - Beilagen 5/6 Schreiben des Rechtsvertreters von Minerva (Original / Übersetzung) vom 05.10.2017
    - Beilage 8 Gutachten von Marksmen vom 04.10.2017
    - Beilage 9 Nachtrag zum Gutachten von Marksmen vom 05.10.2017
    - Beilage 10 Google-Recherche mit Suchanfrage "Jaguar" und "Fahrrad" vom 06.10.2017
    - Beilage 11 Suche bei ebay-Kleinanzeigen nach Fahrrädern mit dem Begriff "Jaguar" vom 06.10.2017
- Und bringt vor, aus diesen Unterlagen erschliesse sich ohne weiteres, dass die angefochtene Marke weder in der Schweiz noch in Deutschland gebraucht werde.
8. Kurz vor Einreichung des Widerspruchs wurde die angefochtene Marke übertragen (vgl. II. 5. hiervor und Beilagen 2 bis 6 des Löschantrags). Folglich sind allfällige Gebrauchshandlungen der ehemaligen und aktuellen Inhaberin relevant.
  9. Die antragstellende Partei hat ein Gutachten zum Gebrauch der Marke "Jaguar" für Fahrräder in der Schweiz und in Deutschland in Auftrag gegeben (vgl. Beilagen 8 bis 9 des Löschantrags). Der Gutachter kommt zum Schluss, dass im massgeblichen Zeitraum weder auf dem schweizerischen noch auf dem deutschen Markt Produkte unter der Marke "Jaguar" von der antragsgegnerischen Partei, deren Rechtsvorgängerin, deren Tochtergesellschaften oder einer Drittpartei angeboten wurden. Insbesondere liessen sich weder auf den Webseiten der betroffenen Unternehmen (aktuelle und ehemalige Inhaberinnen der angefochtenen Marke und deren Tochtergesellschaften) noch im Katalog der Eurobike Show 2016, einer Handelsmesse für Fahrräder, irgendwelche Produkte finden, die unter der Marke "Jaguar" vertrieben wurden. Auf einer Webseite finde sich lediglich der Hinweis, dass im Frühjahr 2018, d.h. nach dem hier relevanten Zeitraum, wieder Produkte, nämlich neue elektrifizierte Fahrräder (E-Bikes), unter der Marke "Jaguar" angeboten werden sollen (vgl. II. B. N. 12 ff. und Beilagen 4, 8 bis 9 des Löschantrags).
  10. Auch zeigt eine Google-Recherche, dass in den letzten fünf Jahren seit Einreichung des Löschantrags keine der registrierten *vélocipèdes, motocycles et voitures d'enfant, ainsi que leurs parties* (Kl. 12) unter der Marke "Jaguar" durch die antragsgegnerische Partei oder ihre Vorgängerin in der Schweiz oder in Deutschland verkauft oder beworben wurden. Unter der Marke "Jaguar" finden sich nur noch deutlich ältere Modelle auf dem Markt, die von Privatleuten im Gebrauchthandel angeboten werden (Beilagen 10 bis 11 des Löschantrags).

11. Es wurden somit keine Ergebnisse erzielt, die einen Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz oder Deutschland durch die antragsgegnerische Partei, deren Vorgängerin, deren Tochtergesellschaften oder eine Drittpartei als wahrscheinlich erscheinen lassen (vgl. Beilagen 2 bis 11).
12. Die Suchergebnisse belegen die von der antragstellenden Partei vorgetragene und belegte Begründung der Wahrscheinlichkeit der Nichtbenutzung der Marke "Jaguar" in der Schweiz und in Deutschland. Aus den obgenannten Gründen bestehen keine Hinweise, dass die strittige Marke im massgeblichen Zeitpunkt im Zusammenhang mit den registrierten *vélocipèdes, motocycles et voitures d'enfant, ainsi que leurs parties* (Kl. 12) gebraucht wurde.
13. Der Umstand, dass die mit dem Löschantrag eingereichten Belege zum Nichtgebrauch der angefochtenen Marke unmittelbar vor Fristende des hier relevanten Zeitraums stammen, schadet nicht. Zum einen enthalten die Beilagen Informationen, welche die massgebende Zeitspanne betreffen. Zum anderen dienen sie der Ermittlung eines allfälligen Gebrauchs der angefochtenen Marke durch die antragsgegnerische Partei bzw. deren Vorgängerin. Da diese Suchanfragen keine Treffer lieferten bzw. keine Gebrauchshandlungen auswiesen (vgl. III. B. 9 ff. hiervor), erübrigt sich die Frage, ob sie der relevanten Zeitspanne zugeordnet werden können.
14. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die antragstellende Partei hat anhand der Beilagen (2 bis 6, 8 bis 11) des Löschantrags glaubhaft gemacht und das Institut kommt daher zum Schluss, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum weder in der Schweiz noch in Deutschland rechtserhaltend gebraucht wurde. Anzeichen für eine anderweitige Schlussfolgerung gibt es nicht. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs zu erbringen. Da ein solcher unterblieben ist, ist vorliegend aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen Marke "Jaguar" für die registrierten Waren der Klasse 12 vorliegt.
15. 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. Das Gesuch wird demzufolge gutgeheissen und die angefochtene Marke nach Art. 35a Abs. 1 MSchG wegen Nichtgebrauchs 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 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. 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. 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 wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 für die Vertretung als angemessen. Weiter war die



Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidend relevant. Die vorliegende Benutzungsrecherche ist jedoch umfangreicher als übliche Recherchen, weshalb hierfür Kosten von CHF 2'316.00 geltend gemacht werden (vgl. Rechtsbegehren des Löschantrags und Eingabe der antragstellenden Partei vom 24.09.2018). Solche umfassenden Recherchen zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke verursachen unnötige Kosten und sind nicht nötig. Dies betrifft insbesondere den Nachtrag zum Gutachten (vgl. Beilage 9 des Löschantrags und III. B. 7. hiervor). Auch kann der antragsgegnerischen Partei nicht zugemutet werden, dass sie die Kosten zu tragen hat für einen derart umfassenden von der antragstellenden Partei in Auftrag gegebenen Recherchebericht. Zudem ist zu beachten, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der Marke lediglich glaubhaft zu machen hat (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1 und Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG). Vor diesem Hintergrund und in Anwendung der obgenannten Kriterien, werden der antragstellenden Partei die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten lediglich pauschal in der Höhe von CHF 1'000.00 entschädigt. Zudem 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 3'000 zugesprochen.

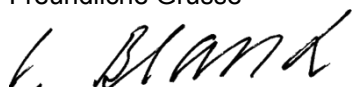
Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1.  
Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.  
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 100041 wird gutgeheissen.
3.  
Der internationalen Registrierung Nr. 237285 "Jaguar" wird der Schutz in der Schweiz verweigert (sog. Déclaration selon la règle 18ter.4 du règlement d'exécution commun [GAFO]).
4.  
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.  
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'000.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
6.  
Dieser Entscheid wird der antragstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23<sup>bis</sup> GAFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 26. Oktober 2018

Freundliche Grüsse



Céline Blank-Emmenegger  
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.