

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 102175 in Sachen

Stolmár & Partner Intellectual Property S.à.r.l
Rue du Cendrier 15
CP 1489
1201 Genève

Antragstellende Partei

gegen

HENESA LLC
251 Little Falls Drive
Wilmington
DE 19808
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

WEINMANN ZIMMERLI
Apollostrasse 2
Postfach
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 680597 - GALLET

Gestützt auf Art. 35a ff. i.V.m. Art. 12 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 24a ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Am 09.08.2021 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 680597 "GALLET" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:
14 Pièces d'horlogerie et leurs parties, bracelets de montres; bijouterie.
2. Mit Schreiben vom 18.08.2021 wurde die antragstellende Partei vom Institut aufgefordert, bis am 30.08.2021 eine Begründung sowie Beweismittel betreffend die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs einzureichen.
3. Mit Eingabe vom 25.08.2021 reichte die antragstellende Partei eine Begründung sowie Beweismittel betreffend die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nach.
4. Mit Verfügung vom 30.08.2021 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 29.11.2021 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
6. Mit Schreiben vom 30.11.2021 wurde die Antragsgegnerin darauf aufmerksam gemacht, dass in der Eingabe vom 29.11.2021 die Vollmacht fehlt sowie das Beilagenverzeichnis und die Nummerierung der einzelnen Beilagen fehlen.
7. Mit Eingabe vom 06.12.2021 hat die antragsgegnerische Partei eine korrigierte Version ihres Schreibens vom 30.11.2021 zu den Akten gereicht.
8. Mit Schreiben vom 10.12.2021 reichte die antragsgegnerische Partei eine Ergänzung der Stellungnahme von 06.12.2021 sowie weitere Belege ein.
9. Mit Verfügung vom 28.12.2021 wurde die antragsgegnerische Partei u.a. um Bestätigung gebeten, dass sie sich in diesem Verfahren nicht mehr durch Infosuisse vertreten lässt und dass die Schreiben vom 06.12.2021 und vom 10.12.2021 die ursprünglich eingereichte Stellungnahme vom 31.11.2021 ersetzen.
10. Mit Schreiben vom 17.01.2022 reichte die Antragsgegnerin eine nachträgliche Stellungnahme ein ohne die in der Verfügung vom 28.12.2021 aufgeworfenen Fragen zu klären.
11. Mit Verfügung vom 07.02.2022 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik zu den verspäteten Stellungnahmen vom 06.12. bzw. 10.12.2021 sowie zur nachträglichen Eingabe vom 17.01.2022 einzureichen.
12. Da innert Frist von der antragstellenden Partei keine Replik eingereicht wurde, hat das Institut mit Verfügung vom 21.03.2022 die Verfahrensinstruktion geschlossen.
13. Mit Datum vom 31.03.2022 und vom 03.05.2022 reichte die löschungsantragsgegnerische Partei Kopien von Schreiben an die Gegenpartei und an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement zu den Akten.
14. Mit Verfügung vom 12.05.2022 hat das Institut das vom EJPD weitergeleitete Schreiben der antragsgegnerischen Partei vom 27.04.2022 aufgrund von Verunglimpfungen und Verleumdungen der Antragsgegnerin aus dem Recht gewiesen.
15. Mit Schreiben vom 11.08.2022 reichte die löschungsantragsgegnerische Partei unaufgefordert eine weitere materielle Stellungnahme inklusive weiterer Gebrauchsbelege ein.
16. Mit Verfügung vom 22.08.2022 hat das Institut die Verfahrensinstruktion wieder geöffnet und der Antragstellerin Frist zur Einreichung einer Replik zur Eingabe vom 11.08.2022 angesetzt.
17. Mit Schreiben vom 19.09.2022 reichte die antragstellende Partei innert Frist ihre Replik ein.
18. Mit Verfügung vom 28.09.2022 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.

19. 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 18.08.2015 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 09.08.2021, abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).
4. Der Löschantrag bzw. dessen Bereinigung vom 25.08.2021 wurden 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

Verspätete Parteivorbringen

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Stellungnahmen verspätet eingereicht.
2. Gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG können verspätete Parteivorbringen, auch solche die nach Abschluss des Instruktionsverfahrens eingereicht wurden, berücksichtigt werden, solange diese als ausschlaggebend erscheinen.
3. Die antragstellende Partei bemängelt in ihrer Stellungnahme vom 19.09.2022 die erneute Öffnung der Verfahrensinstruktion durch das Institut. Gestützt auf Art. 24c Abs. 4 MSchV sei kein Grund ersichtlich, welcher die Durchführung eines erneuten Schriftenwechsels rechtfertige.
4. Zusammen mit der unaufgefordert eingereichten Stellungnahme vom 11.08.2022 reichte die antragsgegnerische Partei neue Gebrauchsbelege betreffend die angefochtene Marke ein. Da die Behörde entgegen dem Wortlaut von Art. 32 Abs. 2 VwVG auch zu spät eingereichte ausschlaggebende Parteivorbringen nicht nur berücksichtigen kann, sondern sogar berücksichtigen muss, hat das Institut der antragstellenden Partei unter Wiederöffnung der Verfahrensinstruktion Frist zur Einreichung einer Replik angesetzt. Dies erfolgte zwecks Wahrung ihres rechtlichen Gehörs. Zudem würde im Fall ihres Obsiegens, ihr für diese Replik eine Parteienschädigung zugesprochen. Letzteres wäre demgegenüber nicht der Fall, wenn sie ohne Aufforderung eine Replik einreichen würde. Die Öffnung der Verfahrensinstruktion, die im Ermessen des Instituts angeordnet werden kann, erfolgte somit im Interesse der antragstellenden Partei.

Verfahrensdisziplin

5. Unbegründete Werturteile können die Würde der betroffenen Personen und den gebotenen Anstand verletzen (vgl. auch BGE 129 III 49 E. 2.2; BGE 126 III 305 E. 4b/aa). Ein solches Verhalten kann wegen Verletzung elementarer Verfahrenspflichten mit einer Busse belegt werden (Art. 60 Abs. 1 VwVG). Eine Aneinanderreihung von Ungebührlichkeiten oder Verunglimpfungen kann dazu führen, dass schriftliche Eingaben als offensichtlich unzulässig im Sinne von Art. 52 Abs. 2 VwVG i.V.m. Art. 23 Abs. 1 lit. b VGG gewertet und dementsprechend aus dem Recht gewiesen werden können.
6. Die unaufgefordert eingereichte Stellungnahme der antragsgegnerischen Partei vom 27.04.2022 enthielt gegenüber der antragstellenden Partei dezidierte Vorwürfe des Betrugs, des Raubs und von

Falschaussagen, welche als unnötig beleidigend einzustufen sind. Dementsprechend wurde diese Stellungnahme mit Verfügung des Instituts vom 12.05.2022 aus dem Recht gewiesen.

Prozessuales Vorgehen

7. 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.).
8. 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. Löschungsgründe wegen Nichtgebrauchs

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

B. Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Beantragt die antragstellende Partei die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Löschantrages glaubhaft zu machen (Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Sie hat geeignete Beweismittel einzureichen (Art. 24a lit. e MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in der Regel nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Als Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs eignen sich gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts insbesondere Nachforschungsberichte, welche die ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten und Händlern dokumentieren, ferner den relevanten Zeitraum betreffende Werbematerialien, Internetauftritte und sonstige Produkt- und Geschäftsdokumentationen des Markeninhabers oder negative Rechercheergebnisse (BGer 4A_299/2017, E. 4.1 – ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]; vgl. auch Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).
3. Im Rahmen des Löschantragsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bzw. des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn die widersprechende Partei auf entsprechende Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2; siehe bezüglich der Kriterien Teil 6, Ziff. 5.3 ff.). Die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs

kann sich dabei auf das Fehlen jeglichen Gebrauchs der angefochtenen Marke beziehen oder auch nur auf das Fehlen einzelner Gebrauchskriterien gemäss Art. 11 MSchG (vgl. in diesem Sinn: Entscheid des Instituts im Lösungsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – Wirecard [fig.], abrufbar unter <https://www.ige.ch>).

4. Die Lösungsantragstellerin führt in ihrem Antrag u.a. aus, die ursprüngliche Inhaberin der angefochtenen Marke sei die Gallet Group AG gewesen. Diese habe die Marke auf die Publimont AG übertragen. Am 13.06.2019 sei schliesslich die Henessa, LLC, die in Delaware (US) domiziliert sei, als Inhaberin eingetragen worden. Am 03.07.2019 sei der Konkurs über die Gallet Group AG eröffnet worden. Zur Konkursöffnung sei es gekommen, da die Gallet Group AG eine Rechnung über CHF 421'482.15 der Vaucher Manufacture Fleurier betreffend von der Gallet Group AG bestellten Uhren nicht beglich. Gemäss Aussagen der Gallet Group AG seien diese Uhren "nicht zu gebrauchen gewesen". Da die Gallet Group AG nie über eine eigene Uhrenproduktion verfügte, sei es wahrscheinlich, dass diese in der relevanten Gebrauchsperiode keine Uhren verkauft habe. Dies treffe auch auf die weiteren von der angefochtenen Marke in Klasse 14 beanspruchten Waren zu.
5. Am 11.01.2021 sei zudem die Gallet Group AG in Liquidation gelöscht worden. Da die nachfolgende Markeninhaberin, die Publimont AG, als alleiniges Verwaltungsratsmitglied ebenfalls Walter Hediger aufweise, könne angenommen werden, dass auch die Publimont AG im relevanten Zeitraum nie Uhren verkauft habe. Zudem werde auch bei der aktuellen Markeninhaberin, der Henesa LLC, Walter Hediger als Eigentümer aufgeführt. Da deren Gründung unmittelbar vor der Konkursöffnung der Gallet Group AG erfolgte, könne es als wahrscheinlich angenommen werden, dass die Henesa LLC keine Uhren in der relevanten Gebrauchsdauer verkauft habe.
6. 2016 sei noch die Firma Lunesa als Produzentin für die Uhren der Gallet Group AG vorgesehen gewesen. Im Unterschied zu den 750 bestellten Uhren bei Vaucher Manufacture, die zu einem Preis von CHF 10'000.00 hätten verkauft werden sollen, seien bei Lunesa einzig 20 Uhren à CHF 1'000.00 bestellt worden. Es sei auch hier wahrscheinlich, dass die bei der Lunesa bestellten Uhren von der Gallet Group AG bzw. den nachfolgenden Markeninhabersinnen nicht verkauft worden seien. Dies nicht zuletzt, da auch die Montres Lunesa AG am 04.10.2019 aufgrund eines Konkursverfahrens gelöscht worden sei. Es scheine denn auch als wahrscheinlich, dass von der Montres Lunesa AG für die Gallet Group AG keine für den Betrieb bestimmte Uhr produziert worden sei.
7. Weiter würden die 622 Atelier d'Horlogerie AG, die Gallet Group AG und die Publimont AG ursprünglich die gleiche Domiziladresse aufweisen. Diese enge Verflechtung lasse es als wahrscheinlich wirken, dass auch nie eine für den Vertrieb bestimmte Uhr des Modells "622" hergestellt worden sei.
8. Schliesslich habe auch durch eine im Internet durchgeführte Suche kein Internetauftritt für die Gallet Group AG, die Publimont AG noch die Henesa LLC ermittelt werden können. Auch auf Internetseiten bekannter Schweizer Uhrengeschäfte und -händler habe keine Werbung für Uhren unter der angefochtenen Marke festgestellt werden können. Der einzige Treffer zum Suchbegriff "Gallet" weise auf die Webseite www.galletwatch.com, die sich offensichtlich einzig an englischsprachige Länder, insbesondere die USA richte.
9. Die Lösungsantragsgegnerin bestritt in ihren ersten Eingaben die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs vorerst nicht. In der Eingabe vom 11.08.2022 führte die Antragsgegnerin hingegen aus, dass die Behauptungen der Antragstellerin durch keinerlei Beweismittel hätten unterlegt werden können. Die alleinige Behauptung, eine Internet-Recherche habe keine Gebrauchshandlungen gezeigt, sei ungenügend, da ein rechtserhaltender Gebrauch auch ohne Internetauftritt möglich sei. Weiter sei denn auch von der Antragstellerin kein Gebrauchsrecherchebericht eingereicht worden. Zudem seien aus den wenigen eingereichten Beweismitteln, z.B. aus dem als Beilage 6 eingereichten Artikel des Bieler Tagblatts, unhaltbare Schlüsse gezogen worden. Mit Beilage 5 liefere die Antragstellerin selber einen Beweis, wonach die Antragsgegnerin Uhren hergestellt habe.
10. Die Antragstellerin reichte folgende Beweismittel ein:
 - Datenbankauszug - Marken zu 680597 „GALLET“ vom 12. August 2021 Beilage 1
 - Mitteilung des Schweizerischen Handelsamtsblattes vom 09. Juli 2019 – Gallet Group AG in Liquidation Beilage 2

- Mitteilung des Schweizerischen Handelsamtsblattes vom 14. Januar 2021 -
Löschung der Gallet Group AG in Liquidation Beilage 3
 - Mitteilung des Schweizerischen Handelsamtsblattes vom 10. März 2017 -
Aries Real Estate AG neu 622 Atelier d'Horlogerie AG Beilage 4
 - Artikel des Schweizer Wirtschaftsmagazins BILANZ vom 19. April 2016
„Die älteste Uhrenfirma der Schweiz feiert Geburtstag“ Beilage 5
 - Artikel des Bieler Tagblatt vom 15. Juli 2019 „Das Leben geht nahtlos weiter“ Beilage 6
 - Internetauszug aus dem Handelsregisteramt des Kantons Zürich zu
Gallet Group AG vom 11. August 2021 Beilage 7
 - Internetauszug aus dem Handelsregisteramt des Kantons Zürich zu
Publimont AG vom 13. August 2021 Beilage 8
 - Internetauszug aus dem Handelsregisteramt des Kantons St. Gallen zu
Montres Lunesa AG vom 13. August 2021 Beilage 9
 - Internetauszug aus dem Handelsregisteramt des Kantons St. Gallen
zu 622 Atelier d'Horlogerie AG vom 13. August 2021 Beilage 10
 - Internetauszug Delaware Department of State: Division of Corporation
Gesellschaftsinformationen zu Henesa, LLC vom 11. August 2021 Beilage 11
 - Impressum der Internetseite der Gallet Watch Company vom 13. August 2021 Beilage 12
 - Internetseite der Gallet Watch Company - Produzent ist Vaucher Manufacture
Fleurier vom 13. August 2021 Beilage 13
 - Internetseite der Gallet Watch Company - auf 500 Stück limitierte Uhr kostet 9.600 \$
vom 13. August 2021 Beilage 14
11. Eine Gesamtschau der eingereichten Belege lässt nicht auf eine Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke schliessen. Beilagen 1, 2, 3 und 9 zeigen, dass die erste Markeninhaberin, die Gallet Group AG sowie eine mögliche Herstellerin von Gallet-Uhren, die Montres Lunesa AG, infolge von abgeschlossenen Konkursverfahren im Handelsregister gelöscht wurden. Hingegen liegen keine Belege vor, wonach die aktuelle Markeninhaberin, die Henesa, LLC in ein Konkursverfahren verwickelt wäre oder gar gelöscht worden sei.
 12. Die antragstellende Partei führt aus, eine Internetrecherche auf Webseiten von bekannten Schweizer Uhrengeschäften und –händlern habe keine Hinweise gebracht, wonach Uhren unter der Marke Gallet angeboten bzw. beworben würden. Welche Händler kontaktiert wurden und wie die Internetrecherche durchgeführt wurde, geht hingegen aus den Ausführungen der Antragstellerin nicht hervor. Sie legt denn auch keine Beweise vor, z.B. Ausdrücke der Trefferseiten ihrer Internetsuche.
 13. Die Ausführungen der Antragstellerin, wonach die zweite Markeninhaberin, die Publimont AG, als alleiniges Verwaltungsratsmitglied ebenfalls Walter Hediger aufweise und auch bei der aktuellen Markeninhaberin, der Henesa LLC, Walter Hediger als Eigentümer aufgeführt werde, und deshalb angenommen werden könne, dass auch diese Gesellschaften im relevanten Zeitraum nie Uhren verkauft hätten, wird ebenfalls nicht durch Belege gestützt. Die Antragstellerin macht denn auch einzig geltend, dass dies wahrscheinlich sei.
 14. Unter Verweis auf einen redaktionellen Beitrag im Wirtschaftsmagazin BILANZ (Beilage 5) und einen Bericht im Bieler Tagblatt (Beilage 6) führt die Antragstellerin weiter aus, es seien bei der Montres Lunesa AG im Gegensatz zu den ursprünglich bei Montres Vaucher bestellten 750 Stück nur noch 20 Uhren à CHF 1000.00 bestellt worden. Die Antragstellerin mutmasst in der Folge, dass davon auszugehen sei, dass auch die bei Montres Lunesa AG bestellten Uhren weder von der Gallet Group AG noch den nachfolgenden Markeninhaberinnen verkauft worden seien. Entgegen den Ausführungen bzw. Schlussfolgerungen der Antragstellerin geht aus diesen Beilagen hervor, dass im relevanten Zeitraum zumindest eine minimale Produktion von Uhren unter der angefochtenen Marke stattgefunden hat.
 15. Die Ausführungen der antragstellenden Partei, dass die von der Firma Lunesa für die Gallet Group AG produzierten Uhren wahrscheinlich nicht verkauft worden seien, stellt einzig eine Vermutung dar, die nicht durch Beweismittel erhärtet wird.

16. Zwar vermögen die diversen über das Internet erhältlichen Auszüge der Handelsregisterämter zu belegen, dass die Montres Lunesa SA am 4.10.2019 und die Gallet Group AG am 11.01.2021 gelöscht wurden. Daraus kann aber nicht der Schluss gezogen, dass während der relevanten Gebrauchsdauer, d.h. zwischen dem 09.08.2016 und dem 09.08.2021 durch diese Gesellschaften kein rechtserhaltender Gebrauch der angefochtenen Marke stattgefunden hat.
17. Gestützt auf die als Beilagen 5 und 6 eingereichten redaktionellen Beiträge sowie die Internetauszüge des Handelsregisteramts des Kantons St. Gallen und des Schweizerischen Handelsamtsblatts folgert die Antragstellerin weiter, dass es wahrscheinlich sei, dass die erste Inhaberin der angefochtenen Marke, die Gallet Group AG, die bei Vaucher Manufacture Fleurier bestellten Uhren nicht habe bezahlen können. Weiter habe auch bei einer Suche im Internet von den drei bisherigen Markeninhaberinnen, der Gallet Group AG, der Publimont AG sowie der Henesa, LLC kein Internetauftritt eruiert werden können. Auch diese Schlussfolgerung stützt sich auf keine Beweismittel. Im Gegenteil, aus dem Artikel der Zeitschrift Bilanz (Beilage 5) kann darauf geschlossen werden, dass die angefochtene Marke im Jahre 2016 gebraucht wurde.
18. Die Parteien haben im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch, 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).
19. Zwar dürfen an die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs keine zu strengen Anforderungen gestellt werden (vgl. auch IV. B. Ziff. 2 hiervor). Hingegen kann es nicht genügen, Belege einzureichen, denen keine Hinweise auf den Markengebrauch bzw. Nichtgebrauch entnommen werden können (Beilagen 1 bis 6). Die Antragstellerin behauptet zwar, dass eine Internet-Recherche zum Zeichen "GALLET" keinen Gebrauch der Marke in Verbindung mit Uhren hervorgebracht habe. Weiter behauptet sie, dass die Internet-Recherche auf Webseiten bekannter Schweizer Uhrengeschäfte keine Hinweise auf die angefochtene Marke hervorgebracht hätte. Hingegen reicht sie keine Belege bezüglich diesen Internet-Recherchen ein, die diese Behauptung als wahrscheinlich erscheinen lassen würden. Weiter zieht die antragstellende Partei aus der Tatsache, dass die angefochtene Marke in der relevanten Gebrauchsperiode mehrfach übertragen wurde und über zwei Rechtsvorgängerinnen der Konkurs eröffnet bzw. diese in der Zwischenzeit gelöscht worden sind, den Schluss, dass dies ein Indiz dafür sei, dass kein rechtserhaltender Gebrauch stattgefunden habe. Die Konkurseröffnung mag zwar als Indiz für den Nichtgebrauch gewertet werden. Hingegen kann bei der von der Antragstellerin offerierten Beweislage noch nicht von einem Indizienbündel gesprochen werden, das den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke als glaubhaft erscheinen lassen würde. In diesem Zusammenhang gilt es auch auf die jüngste Rechtsprechung des Bundesgerichts hinzuweisen, wonach selbst eine durch einen professionellen Anbieter durchgeführte Gebrauchsrecherche für sich allein ungenügend ist, wenn seine Schlussfolgerungen nicht durch andere Indizien, wie eine Umfrage bei Händlern des entsprechenden Marktsegments oder der Aussage eines Branchen-Spezialisten, bestätigt werden (vgl. BGer 4A_464/2022 - TRILLIUM, E. 6.1).
20. Die eingereichten Belege sind somit ungenügend, um den Nichtgebrauch i.S.v. Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG i.V.m. Art. 24a lit. d MSchV glaubhaft zu machen. Die Antragstellerin hätte somit weitere Belege einreichen müssen, die den Schluss nahelegen würden, dass ein rechtserhaltender Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz nicht wahrscheinlich ist (wie zum Beispiel die Suchresultate einer Internet-Recherche zur Marke "GALLET" inklusive der Namen der konsultierten Uhren- und Schmuckgeschäfte oder ein professioneller Recherchebericht).
21. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt somit nicht als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht zur Bezeichnung der von der angefochtenen Marke in Kl. 14 beanspruchten Waren rechtserhaltend gebraucht wurde. Das Gesuch um Löschung ist demnach abzuweisen.



22. Im Übrigen wurden von der antragsgegnerischen Partei zusammen mit der unaufgefordert eingereichten Stellungnahme vom 11.08.2022 Rechnungen über verkaufte Occasionsuhren sowie die Lieferung von 33 Gallet Uhren der Jim Clark Heritage Edition im Sinne einer Exportmarke an ihre Konzerngesellschaft in den USA eingereicht. Dabei geht aus Beilage 22 hervor, dass die angefochtene Marke auf dem Zifferblatt der Uhr ersichtlich ist. Ohne dass an dieser Stelle eine abschliessende Prüfung dieser Beweismittel stattzufinden hat, kann festgehalten werden, dass damit zumindest Indizien für einen rechtserhaltenden Gebrauch der angefochtenen Marke in der relevanten Gebrauchsperiode vorliegen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Lösungsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 35a Abs. 3 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Lösungsantrag hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Lösungsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Lösungsantrag lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Lösungsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Das Institut hat die antragsgegnerische Partei einmal zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert. Die weiteren Eingaben der antragsgegnerischen Partei wurden unaufgefordert eingereicht. 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 1'200.00 für die Vertretung als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die unaufgefordert eingereichte Stellungnahme vom 27.04.2022 wird aus dem Recht gewiesen.
2.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 102175 wird abgewiesen.
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die antragstellende Partei hat der antragsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 29. Juni 2023

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).