

Verfügung in den Lösungsverfahren Nr. 103090 und 103091 in Sachen

Fittipaldi IP Holdings, LLC
3975 Leafy Way
Miami, FL 33133 Florida
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Antragstellende Partei

vertreten durch

Rechtsanwalt Roberto Hayer
REBER Rechtsanwälte
Asylstrasse 64
Postfach
8032 Zürich

gegen

Mainrise Kommanditbolag
Carlsgatan 12A
21 120 Malmö
SE-Schweden

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

CMS von Erlach Partners AG
Räffelstrasse 26
Postfach
8022 Zürich

CH-Marke Nr. 706928 – FITTIPALDI
CH-Marke Nr. 707023 – FITTIPALDI (fig.)

FITTIPALDI

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 23.12.2022 reichte die antragstellende Partei gegen die Schweizer Marken Nr. 706928 - "FITTIPALDI" [Löschungsverfahren Nr. 103090] und Nr. 707023 – "FITTIPALDI" (fig.) [Löschungsverfahren Nr. 103091] (nachfolgend angefochtene Marken) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die beiden Marken sind für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 12: Voitures; véhicules électriques; moteurs pour véhicules terrestres; châssis de véhicules, sièges de véhicules, châssis pour automobiles; carrosseries pour automobiles; volants pour véhicules; roues de véhicules;

Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; souliers; chemises; pantalons; blouses;

Klasse 41: Enseignement; organisation de compétitions et manifestations sportives.
2. Inhaberin der angefochtenen Marken war zu diesem Zeitpunkt die Corpa Switzerland AG (nachfolgend: die Corpa) und die Marken waren Gegenstand eines Arrestverfahrens. Folglich wurde die Corpa mit Verfügung vom 29.12.2022 über das Betreibungsamt der Stadt Zug aufgefordert, bis zum 30.01.2023 zu den Löschungsanträgen Stellung zu nehmen.
3. Weil die Corpa innert Frist keine Stellungnahme einreichte, schloss das Institut die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 10.02.2023 ab.
4. Mit Schreiben vom 16.05.2023 ersuchte das Betreibungsamt der Stadt Zug das Institut um Sistierung der Löschungsverfahren mit der Begründung, dass die Mainrise Kommanditbolad (nachfolgend: die Mainrise) als Gläubigerin diese Sistierung bis zum rechtskräftigen Entscheid betreffend das Vollstreckungsverfahren beantrage.
5. Mit Verfügung vom 22.05.2023 wurde die antragstellende Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Sistierungsgesuch des Betreibungsamts der Stadt Zug eingeladen. Mit Schreiben vom 23.06.2023 liess sich die antragstellende Partei innert (erstreckter) Frist zum Sistierungsantrag vernehmen und ersuchte um dessen Abweisung.
6. Mit Eingabe vom 12.07.2023 hielt das Betreibungsamt der Stadt Zug an seinem Antrag auf Sistierung der Löschungsverfahren fest, worauf die antragstellende Partei am 17.07.2023 zur Einreichung einer Stellungnahme zur Eingabe des Betreibungsamtes der Stadt Zug bis am 07.08.2023 aufgefordert wurde und mit Schreiben vom 03.08.2023 innert Frist eine Stellungnahme einreichte.
7. Mit Verfügung vom 07.09.2023 wurden die Löschungsverfahren bis zur rechtskräftigen Erledigung der Zwangsvollstreckungsverfahren betreffend die angefochtenen Marken sistiert.
8. Mit Schreiben vom 20.10.2023 teilte das Betreibungsamt der Stadt Zug dem Institut mit, dass die angefochtenen Marken infolge zwangsrechtlicher Versteigerung der Mainrise zugeschlagen bzw. versteigert worden seien.

9. Mit Antrag vom 26.01.2024 ersuchte die Mainrise um Übertragung der angefochtenen Marken. Diese Übertragungen wurden am 29.01.2024 im Markenregister eingetragen und gleichentags in Swissreg veröffentlicht.
10. Mit Schreiben vom 30.01.2024 ersuchte das Institut die Mainrise um Mitteilung, ob sie als aktuelle Inhaberin der angefochtenen Marken als antragsgegnerische Partei anstelle der Corpa in die vorliegenden Lösungsverfahren eintreten werde. Mit Schreiben vom 14.02.2024 teilte die Mainrise (nachfolgend: die antragsgegnerische Partei) dem Institut mit, dass sie als antragsgegnerische Partei anstelle der Corpa in die vorliegenden Lösungsverfahren eintrete.
11. Mit Verfügung vom 15.02.2024 wurde die Sistierung der Verfahren aufgehoben und dem Antrag der antragsgegnerischen Partei um Verfahrenseintritt stattgegeben. Gleichzeitig wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Stellungnahme zu den Lösungsanträgen einzureichen.
12. Nachdem die antragsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist keine Stellungnahme eingereicht hatte, schloss das Institut mit Verfügungen vom 27.05.2024 die Verfahrensinstruktion in beiden Verfahren ab.
13. Auf die einzelnen Ausführungen der antragsstellenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Vereinigung der Verfahren

In den Lösungsverfahren Nr. 103090 und 103091 stehen sich die gleichen Parteien gegenüber. Die beiden angefochtenen Marken sind äusserst ähnlich resp. stimmen in den wesentlichen Bestandteilen (im einzigen Wortelement) überein und werden in denselben Klassen für die gleichen Waren und Dienstleistungen beansprucht. Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich stellenden Rechtsfragen sind somit bei den zwei Verfahren gleich resp. sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren aufdrängt (vgl. u.a. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-137/2009, E. 2 mit Hinweisen - *DIAPASON* und B-38, 39, 40/2011, E. 1.1 – *IKB / ICB (fig.)*, *ICB*, *ICB BANKING*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).

III. 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 (BVGer B-2382/2020, E. 2.4.2 – *PIERRE DE COUBERTIN*). Die antragstellende Partei ist somit im vorliegenden Verfahren aktivlegitimiert (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend: Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2 unter www.ige.ch).
2. Der Lösungsantrag 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 06.09.2017 (CH-Marke Nr. 706928) resp. 07.09.2017 (CH-Marke Nr. 707023) in Swissreg publizierten angefochtenen Marken wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Lösungsantrags, d.h. am 23.12.2022, abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist bei Schweizer Marken: Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.4 und Teil 6, Ziff. 5.2.1).
3. Die Lösungsanträge wurden unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Lösungsgebühren innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf die Lösungsanträge ist folglich einzutreten.
4. Nachdem die angefochtenen Marken am 29.01.2024 auf die Mainrise übertragen worden waren, teilte diese dem Institut mit Schreiben vom 14.02.2024 mit, dass sie als antragsgegnerische Partei anstelle der

Corpa in die Lösungsverfahren eintrete (vgl. I. Ziff. 9 und 10 hiervor).

Gemäss Art. 4a MSchV ist bei Veräusserung des strittigen Schutztitels während eines hängigen Verfahrens Artikel 83 der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) sinngemäss anwendbar. Art. 83 Abs. 1 ZPO sieht vor, dass bei einer Veräusserung des Streitobjekts während des Verfahrens der Erwerber an Stelle der veräussernden Partei in das Verfahren eintreten kann. Dieser Parteiwechsel setzt keine Zustimmung der Gegenpartei voraus (vgl. dazu: Richtlinien, Teil 1, Ziff. 3.2.2.1). Das Institut stellte daher mit Verfügung vom 15.02.2024 fest, dass die Mainrise anstelle der Corpa als antragsgegnerische Partei in die Lösungsverfahren eintrete.

IV. Prozessuales

1. 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.).
2. Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Lösungsantrag 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 Lösungsantrag 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.
3. Macht die antragsgegnerische Partei, wie vorliegend, von ihrem Recht, sich zum Lösungsantrag vernehmen zu lassen, keinen Gebrauch, prüft das Institut lediglich, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Lösungsantrages, d.h. in casu für den Zeitraum zwischen dem 23.12.2017 und dem 23.12.2022, glaubhaft gemacht hat (vgl. nachfolgend V. B. Ziff. 2). Sofern dies zutrifft, wird dem Antrag stattgegeben und die Marke gelöscht, ohne dass ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet und der Antragsgegnerin Gelegenheit geboten würde, den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. in diesem Sinn: Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4). In casu hat die antragsgegnerische Partei weder eine Stellungnahme noch Beweismittel betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch der angefochtenen Marken eingereicht. Entsprechend ist somit einzig zu prüfen, ob der Nichtgebrauch durch die von der antragstellenden Partei eingereichten Beweismittel glaubhaft gemacht ist.

V. 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. Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marken

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). 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_464/2022, E. 6.1 - 6.2 – *TRILLIUM* und BGer 4A_299/2017, E. 4.1 – *ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]*; vgl. auch Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).

Der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke ist naturgemäss bedeutend schwieriger zu beweisen als deren Gebrauch (vgl. BGer 4A_515/2017, E. 2.3.2 und Botschaft zum MSchG vom 21.11.1990, BBI 1991 I 1, S. 26).

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.). Die Glaubhaftmachung des Gebrauchs 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/de/etwas-schuetzen/marken/nach-der-eintragung/gebrauch-der-marke/loeschungsverfahren-wegen-nichtgebrauchs>).
4. Vorliegend stellte die antragstellende Partei unter anderem fest, dass ihre Prüfung der Webseite der antragsgegnerischen Partei ergeben habe, dass sich Letztere mit keiner einzigen der mit den strittigen Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 25 und 41 befasse, keinerlei Waren anbiete und auch keine Dienstleistungen aus den Bereichen Fahrzeuge, Bekleidung oder Sportveranstaltungen erbringe. Die Antragsgegnerin bezeichne sich auf der Webseite als internationaler Treuhand- und Finanzdienstleister und keine der umschriebenen Dienstleistungen im Bereich des Finanz- und Treuhandwesens habe einen Bezug zu den mit den angefochtenen Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Zudem würden die angefochtenen Marken auf der Webseite an keiner Stelle erwähnt oder dargestellt. Weiter tätigte die antragstellende Partei eigene Internetrecherchen: Hinsichtlich eines Gebrauchs der Marken für Waren der Klasse 12 ergab eine Konsultation der auf der Webseite der Vereinigung der Schweizer Automobil-Importeure (unter <https://www.auto.swiss/#statistics>) angebotenen Statistiken zu den seit 2011 in die Schweiz eingeführten Fahrzeugen keine Resultate. Kein einziges Mal sei ein Fahrzeug der Marke "FITTIPALDI" eingeführt worden. Weiter wurden von der antragstellenden Partei (mit Hilfe einer Internetarchiv-Suchmaschine [<https://web.archive.org/>]), jeweils für den Zeitraum von 2017 bis 2022, Recherchen durchgeführt: Für die Waren der Klasse 12 auf den Webseiten der Zürcher Automobilmesse, auf diversen schweizerischen Autohandelsplattformen und Auto-Occasionsplattformen (z.B. "AutoScout24", "Carforyou.ch", "Autolina.ch", "Autoshow.ch"), für die Waren der Klasse 25 auf den Webseiten verschiedener Anbieter, Medien und Fachverbände in der Schweiz im Bereich Bekleidung (z.B. "Manor", "Sportxx", "Jelmoli", "Globus", "La Redoute", "Zalando", "Bonprix", Zeitschrift "Annabelle", Webseiten des Textilverbands Schweiz und des Schweizer Vereins Textilfachleute) sowie für die Dienstleistungen der Klasse 41 u.a. bei diversen Anbietern im Eventbereich sowie spezifisch im Bereich der Motorsportveranstaltungen (z.B. beim Verband "Auto Sport Schweiz", den Webseiten des "ACS", der "Sporthilfe Schweiz" sowie den Veranstaltungs-Webseiten "My Switzerland", "Ticketcorner", "eventfrog" und

"guidle.ch"). Zusammenfassend konnte aufgrund der eigenen Internetrecherchen kein einziger Hinweis auf den Gebrauch der angefochtenen Marken durch die antragsgegnerische Partei im hier massgeblichen Zeitraum gefunden werden.

5. Die von der antragstellenden Partei ins Recht gelegte Benutzungsforschung (In Use Examination / Benutzungsforschung für die Schweiz) der Firma CompuMark für das Gebiet der Schweiz vom 19.12.2022 (vgl. Beilage 5 zum Löschantrag) enthält im Wesentlichen folgende Feststellungen bzw. Schlussfolgerungen:
- Bei der Inhaberin der angefochtenen Marken im hier massgeblichen Gebrauchszeitraum, der Corpa Switzerland AG, handelt es sich um die schweizerische Tochtergesellschaft der in Liechtenstein ansässigen Gruppe Corpa Treuhand AG, welche verschiedene Finanz- und Treuhanddienstleistungen anbietet (vgl. Seiten 6, 7 und 9 bis 10 des Recherche-Berichts). Auf der Webseite dieser Firmengruppe (<https://corpatrust.com/>) werden die beiden "FITTIPALDI"-Marken an keiner Stelle erwähnt;
 - In Zusammenhang mit diversen Datenbank- und Internetrecherchen zur Corpa Switzerland AG resp. der Corpa Treuhand AG sowie Abklärungen bezüglich deren Tätigkeitsfeld, Entstehungsgeschichte und Geschäftsleitern, wurde u.a. festgestellt, dass Letztere ehemals Geschäftsleiter der sich (zum Zeitpunkt der Benutzungsforschung) in Auflösung befindlichen und zwischen Mai 2016 und April 2019 aktiven liechtensteinischen Firma Fittipaldi Motors AG gewesen waren. Der vorgenannte Zeitraum entspricht demjenigen der Gründung und Beendigung der Tätigkeiten des amerikanischen Unternehmens Fittipaldi Motors LLC (vgl. Seiten 7 bis 8 des Recherche-Berichts);
 - Fittipaldi Motors LLC wurde im Juli 2016 durch den brasilianischen Rennfahrer Emerson Fittipaldi gegründet. Diese Firma entwarf einen Prototyp-Rennwagen namens "Fittipaldi EF7", der im Frühling 2017 auf Automessen in der Schweiz und in Katar ausgestellt wurde. Hinweise auf eine formelle, über das Stadium des Prototyps hinausgehende Lancierung des Wagens konnten nicht gefunden werden (vgl. Seiten 8 und 11 bis 12 des Recherche-Berichts);
 - Im Frühling 2017 lancierte Fittipaldi Motors LLC auch die Webseite www.fittipaldimotors.com und begleitende Social-Media-Kanäle für den "Fittipaldi EF7", auf welchen die angefochtene kombinierte Marke "FITTIPALDI" (fig.) als Logo verwendet wurde. Sie war zudem auf dem "Fittipaldi EF7" angebracht (vgl. Seiten 11 und 14 des Recherche-Berichts);
 - Die Recherche-Ergebnisse legen nahe, dass die Fittipaldi Motors LLC den "FITTIPALDI EF7" nur in limitierter Auflage herstellen wollte. Interessierte Kunden wurden eingeladen, Mitglied eines Fittipaldi Racing-Klubs zu werden, durch welchen Emerson Fittipaldi ihnen Renncoaching, Concierge-Dienste und Teilnahme an Rennveranstaltungen bieten würde. Die angefochtene Marke "FITTIPALDI" wurde ebenfalls als Name dieses Klubs ("Fittipaldi Racing Club") benutzt (vgl. Seiten 11 und 15 des Recherche-Berichts);
 - Der "Fittipaldi EF7" erschien in virtueller Form in dem 2017 herausgebrachten Videospiel "Gran Turismo Sport". Trotzdem weisen die Nachforschungen des mit der Benutzungsforschung betrauten Unternehmens darauf hin, dass dieser Wagen sowie der dazugehörige Fittipaldi Racing-Klub nie auf dem Markt eingeführt wurden. Die Webseite www.fittipaldimotors.com sowie die begleitenden Social-Media-Kanäle wurden zuletzt 2017 aktualisiert und sind seit 2022 nicht mehr erreichbar. Fittipaldi Motors LLC ist seit 2019 inaktiv (vgl. Seiten 17 bis 20 des Recherche-Berichts);
 - Zur Überprüfung der im Laufe der Recherche gewonnenen Informationen wurde schliesslich Kontakt zu folgenden, unabhängigen sachbezogenen Informationsquellen aufgenommen:
 - Geneva International Motor Show (Automesse, www.gims.swiss)
 - Automobil Revue (Automagazin, www.automobilrevue.ch)
 - Auto-Illustrierte (Automagazin, www.auto-illustrierte.ch)
 - Auto Sprint (Automagazin, www.autosprint.ch)
 - Wheels! (Automagazin, www.wheels.ch)

- Motor Sport (Motorsportverband, www.motorsport.ch)
- ACS (Autoverband, www.acs.ch)
- Teile Direkt (Anbieter von Autoteilen, www.teile-direkt.ch)
- e-Mobile (Online-Portal für Elektrofahrzeuge, www.e-mobile.ch)
- Comparis (Vergleichsportal für Fahrzeuge und Fahrzeugteile, www.comparis.ch)
- Promod (Bekleidung und Zubehör, www.promod.ch)
- Zalando (Bekleidung und Zubehör, www.zalando.ch)
- Veillon (Bekleidung und Zubehör, www.veillon.ch)
- Quelle (Bekleidung und Zubehör, www.quelle.ch)
- SAM (Motorsportverband, www.s-a-m.ch)
- Eventim (Tickets für Motorsport-Veranstaltungen, www.eventim.ch)
- My Switzerland (Online-Portal für Sportveranstaltungen in der Schweiz, www.myswitzerland.com)
- Mannhard (Fahrschule, www.mannhard.ch)
- Kultur Ticket (Tickets für kulturelle und sportliche Veranstaltungen, www.kulturticket.ch)
- SwissTopSport (Sportverband, www.swisstopsport.ch)

Keine dieser Quellen konnte den Gebrauch der angefochtenen Marken durch die Inhaberin in der Schweiz bestätigen (vgl. Seite 21 des Recherche-Berichts).

6. Zusammenfassend gelangte die mit der Benutzungsrecherche beauftragte Firma zum Schluss, dass die umfangreichen Recherchen keine konkreten Hinweise auf einen derzeitigen oder früheren Gebrauch der angefochtenen Marken durch die Inhaberin in der Schweiz ergeben hätten. Trotz der Ausstellung des "FITTIPALDI EF7"-Wagens am Genfer Autosalon 2017 habe die Recherche keine Hinweise auf eine formelle Vermarktung jeglicher Waren oder Dienstleistungen der Klassen 12, 25 und 41 in der Schweiz unter den "FITTIPALDI"-Marken ergeben. Angesichts dieser Ergebnisse habe man auf eine Kontaktaufnahme mit der Markeninhaberin verzichtet. Schliesslich habe auch keine der konsultierten unabhängigen Quellen die Benutzung der Marken durch die Inhaberin in der Schweiz bestätigen können (vgl. Seite 2 des Recherche-Berichts).
7. 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).
8. 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 lassen nicht den Schluss zu, dass die angefochtenen Marken durch deren Inhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum gebraucht wurden. Die Benutzungsrecherche enthält keinerlei Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten der antragsgegnerischen Partei in der Schweiz.
9. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der Schweizer Marken Nr. 706928 - "FITTIPALDI" und Nr. 707023 - "FITTIPALDI" (fig.) in der Schweiz aufgrund der Recherchen der antragstellenden Partei und der ins Recht gelegten, professionellen Benutzungsrecherche als glaubhaft. Entsprechend den Ausführungen der antragstellenden Partei besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittigen Marken von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht rechtserhaltend gebraucht wurden. Weiter ist auch nicht ersichtlich, dass die Marken in der Schweiz beworben wurden. 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 - *TRLILLIUM*, E. 6.1). Die ins Recht

gelegte Benutzungsrecherche genügt diesen Anforderungen. 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 Marken in der Schweiz geschlossen werden kann. Das Institut gelangt somit zum Schluss, dass die antragsstellende Partei das Fehlen eines den gesetzlichen Anforderungen genügenden rechtserhaltenden Gebrauchs in der Schweiz glaubhaft gemacht hat und die angefochtenen Marken im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht gemäss Art. 11 MSchG rechtserhaltend gebraucht wurden.

10. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen der antragstellenden Partei in Frage zu stellen. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs resp. des Vorliegens wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch zu erbringen. Da in casu ein solcher Nachweis unterblieben ist bzw. sich die antragsgegnerische Partei nicht vernehmen liess, ist aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der angefochtenen Marken für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorliegt.
11. 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. Die Löschanträge werden demzufolge gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 MSchG e contrario) und die Eintragungen der angefochtenen Schweizer Marken Nr. 706928 - "FITTIPALDI" und Nr. 707023 - "FITTIPALDI" (fig.) gemäss Art. 35 lit. e MSchG wegen Nichtgebrauchs vollumfänglich gelöscht.

VI. Kostenverteilung

1. Die Lösungsgebühren verbleiben dem Institut (Art. 35a Abs. 3 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Lösungsantrag hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Lösungsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
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).
4. 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.
5. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Sie erhob vorliegend, in einer einzigen Rechtsschrift, einen Lösungsantrag gegen zwei verschiedene Marken und machte damit zwei Lösungsverfahren anhängig, nämlich die Verfahren Nr. 103090 und Nr. 103091. Die Lösungsanträge richten sich gegen zwei äusserst ähnliche, in den Wortelementen übereinstimmende Marken derselben Markeninhaberin, welche für gleiche Waren und Dienstleistungen beansprucht werden. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der Löschantragstellenden Partei aus dem Umstand, dass sie zwei Verfahren anhängig machte, ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr für die Einreichung des Lösungsantrags eine einfache Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen. Im Rahmen der Verfahrensinstruktion wurde die antragstellende Partei vom Institut zudem mit Verfügungen vom 22.05.2023 und 17.07.2023 eingeladen, sich zum Sistierungsgesuch des

Betreibungsamts der Stadt Zug resp. der antragsgegnerischen Partei vernehmen zu lassen und reichte mit Schreiben vom 23.06.2023 resp. 03.08.2023 entsprechende Stellungnahmen ein. Der vom Institut angeordnete zusätzliche Schriftenwechsel beschränkte sich auf die Frage der Verfahrenssistierung und bezog sich gleichzeitig einerseits auf die vorliegenden Verfahren sowie auf das parallel zwischen den Parteien geführte Lösungsverfahren Nr. 103233. Die antragstellende Partei konnte in allen drei Verfahren jeweils eine identische Stellungnahme einreichen und diese für alle drei Verfahren in einem einzigen Schreiben zusammenfassen. In Anbetracht des aufgrund der Aktenlage ersichtlichen Aufwands, scheint es gerechtfertigt, ihre beiden Eingaben zur Frage der Verfahrenssistierung im vorliegenden Verfahren mit CHF 600.00 zu entschädigen. Insgesamt erachtet das Institut in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (CHF 1'200.00 für die Einreichung des Lösungsantrags und CHF 600.00 für die Eingaben zur beantragten Sistierung) als angemessen. Weiter reichte die antragstellende Partei beim Institut die Kopie der Rechnung der Firma CompuMark vom 13.12.2022 bezüglich des Erstellens der Benutzungsrecherchen für die Schweiz und Deutschland in der Höhe von insgesamt EUR 2'092.00 ein. Diesbezüglich ist festzustellen, dass der Antragsteller im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch der Marke nur in der Schweiz glaubhaft zu machen hat. Zwar gilt gemäss Art. 5 Abs. 1 des bis am 31.05.2022 gültigen Übereinkommens vom 13.04.1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betr. den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz ein Markengebrauch in Deutschland auch als solcher in der Schweiz. Jedoch kann diese Ausnahme nicht dazu führen, dass jeder Antragsteller von vornherein auch den Nichtgebrauch in Deutschland glaubhaft machen muss (vgl. hierzu auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1 und Botschaft zur Änderung des MSchG und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen ["Swissness"-Vorlage] vom 18.11.2009, BBl 2009, S. 8614). Für das Gebiet der Schweiz war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marken hingegen entscheidend relevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche insoweit geltend gemachten (und in der Rechnung der Firma CompuMark separat ausgewiesenen) Kosten von CHF 1'035.00 (EUR 1'046.00 zum Tageskurs von 0.99 vom 13.12.2022 [Rechnungsdatum]) entschädigt werden (vgl. Lösungsantrag vom 23.12.2022 und Schreiben der antragstellenden Partei vom 25.04.2023). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühren von CHF 1'600.00 zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei somit eine Entschädigung in der Höhe von CHF 4'435.00 (inklusive Lösungsgebühren) zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die Lösungsverfahren Nr. 103090 und Nr. 103091 werden in einem Verfahren vereinigt.
2.
Die Lösungsanträge in den vereinigten Verfahren Nr. 103090 und Nr. 103091 werden gutgeheissen.
3.
Die Eintragungen der Schweizer Marken Nr. 706928 - "FITTIPALDI" und Nr. 707023 – "FITTIPALDI" (fig.) werden gelöscht.
4.
Die Lösungsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.
5.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 4'435.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühren) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 7. November 2024

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

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).