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

Verfügung
im Löschungsverfahren Nr. 103674
in Sachen

Burnus AG
Bielstrasse 32
4500 Solothurn

Antragstellende Partei

vertreten durch

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern

gegen

IsarCare Holding GmbH
Augustenstr. 68 a
80333 München
DE-Deutschland

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

HOUSE attorneys
46, route de Frontenex
case postale 6111
1211 Genève 6

IR-Marke Nr. 422321 - KAMILL ((fig.))

Gestützt auf Art. 35*a* ff. i.V.m. Art. 12 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 24*a* 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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Am 02.11.2023 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 422321 - "KAMILL ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die angefochtene Marke beansprucht Schutz für folgende Waren:

   3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; la camomille entre dans la fabrication de tous ces produits.

2. Mit Schreiben vom 07.11.2023 wurde die antragsgegnerische Partei vom Institut eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
3. Mit Schreiben vom 02.02.2024 wurde innert Frist ein Vertreter in der Schweiz benannt.
4. Mit Verfügung vom 05.02.2024 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
5. Mit Schreiben vom 06.05.2024 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 14.05.2024 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 09.08.2024 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 12.08.2024 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 4.11.2024 stellte die löschungsantragsgegnerische Partei den Antrag auf Sistierung des Verfahrens.
10. Mit Schreiben vom 15.11.2024 forderte das IGE die antragstellende Partei auf, zum Sistierungsantrag Stellung zu nehmen.
11. Mit Eingabe vom 22.11.2024 stimmte die antragstellende Partei dem Sistierungsantrag nicht zu.
12. Mit Schreiben vom 28.11.2024 reichte die löschungsantragsgegnerische Partei eine weitere Stellungnahme zum Sistierungsantrag ein.
13. Mit Verfügung vom 03.12.2024 wies das IGE den Sistierungsantrag ab. Gleichzeitig wurde die antragsgegnerische Partei nochmals zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
14. Mit Schreiben vom 03.01.2025 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert Frist.
15. Mit Verfügung vom 06.01.2025 hat das IGE die Verfahrensinstruktion geschlossen.
16. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 35*a* 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 Löschungsantrag kann frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35*a* Abs. 2 lit. a und b MSchG).
3. Gegen die am 17.03.1976 international registrierte und der Schweiz am 01.07.1976 notifizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 02.11.2023, seit langem abgelaufen (vgl. zur Berechnung

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des IGE [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).

4. Der Löschungsantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24*a* lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Löschungsgebühr innerhalb der vom IGE angesetzten Frist bezahlt (Art. 35*a* Abs. 3 MSchG). Auf den Löschungsantrag ist folglich einzutreten.

Rechtsmissbrauch

5. Aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes im Löschungsverfahren ist die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots nur mit Bezug auf Argumente möglich, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen. Gegenstand des Löschungsverfahrens ist nach Art. 35*a* Abs. 1 und 35*b* Abs. 1 MSchG allein die Prüfung, ob die Marke gemäss Art. 11 MSchG gebraucht wird oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. Die Nichtigkeit des angefochtenen Zeichens wegen absoluter Ausschlussgründe oder andere Argumente als der rechtserhaltende Gebrauch bzw. Nichtgebrauch der Marke müssen in einem Nichtigkeitsverfahren vor einem Zivilgericht vorgebracht werden (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 7, Ziff. 1 mit Verweis u.a. auf BVGer B-2382/2020, E. 2.4 und 2.4.2 – PIERRE DE COUBERTIN).

6. Das Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt. Im Löschungsverfahren kann der Rechtsmissbrauch, wie im Widerspruchsverfahren, nur in Bezug auf Argumente eingewendet werden, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen (vgl. zum Widerspruchsverfahren: Teil 6, Ziff. 1, S. 263). Weil der Löschungsantrag nach Art. 35*a* Abs. 1 MSchG von jeder Person gestellt werden kann, sind Fälle einer rechtsmissbräuchlichen Antragsstellung denkbar. Der Gesetzgeber hat jedoch zwei Massnahmen gegen missbräuchliche Anträge getroffen: Der Nichtgebrauch muss mit dem Antrag begründet und glaubhaft gemacht werden (vgl. Art. 24*a* lit. d MSchV). Mit einer genügend hohen Gebühr soll sich zudem ein missbräuchlicher Antrag nicht lohnen (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 1; BVGer B-2382/2020, E. 2.4 – PIERRE DE COUBERTIN).

7. Die löschungsantragsgegnerische Partei bringt vor, die antragstellende Partei handle bösgläubig, in dem sie argumentiere, dass sie selber Waren unter der streitgegenständlichen Marke in der Schweiz verkaufe und gar nicht die antragsgegnerische Partei. Nach der Restrukturierung der Burnus Gruppe sei der Lizenzvertrag mit der antragstellenden Partei betreffend die streitgegenständliche Marke nicht verlängert worden und es sei auch keine Vertriebsvereinbarung geschlossen worden. Ab diesem Zeitpunkt habe sich die antragstellende Partei somit die Marke der antragsgegnerischen Partei ungerechtfertigt angeeignet, was der antragstellenden Partei ohne Zweifel bewusst gewesen sei (Stellungnahme, Ziff., 4.3).

8. Diese Argumentation der antragsgegnerischen Partei betrifft die Frage nach der materiellen Berechtigung an der streitgegenständlichen Marke. Das Behandeln dieser Frage liegt hingegen ausserhalb des Streitgegenstands des Löschungsverfahrens (siehe oben II. Ziff. 5) und kann somit vorliegend nicht gehört werden. Entsprechend sind die Vorbringen der antragsgegnerischen Partei gestützt auf das Rechtsmissbrauchsverbots nicht massgebend.

9. Bei dieser Sachlage ist auch der Antrag der antragsgegnerischen Partei betreffend Auferlegung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 60 Abs. 2 VwVG abzuweisen.

III. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschungsantrag 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 IGE der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Löschungsantrag 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. 35*b* Abs. 1 lit. a MSchG und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Ferner wird nach Art. 35*b* Abs. 1 lit. b MSchG der Löschungsantrag 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. 35*b* Abs. 2 MSchG nur für diesen Teil gutgeheissen.

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

IV. Materielle Beurteilung

A. Löschungsgründe wegen Nichtgebrauchs

Nach Art. 35*a* 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. 35*a* Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen (Art. 24*a* lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Sie hat geeignete Beweismittel einzureichen (Art. 24*a* 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 Löschungsverfahrens nach Art. 35*a* 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 Löschungsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – Wirecard [fig.], abrufbar unter https://www.ige.ch).

4. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs reichte die antragstellende Partei folgende Unterlagen ein:

- Gebrauchsrechercherbericht vom 18. September 2023	Beilage 03
- Screenshots Google Lens «Wort-/Bildmarke KAMILL (fig.)»	Beilage 04
- Screenshot Google Shopping «KAMILL»	Beilage 05
- Screenshot Google Bildersuche «KAMILL»	Beilage 06
- Screenshot der Webseite www.coop.ch	Beilage 07

5. Die löschungsantragstellende Partei führt in ihrem Antrag u.a. aus, dass die von ihr durchgeführten Gebrauchsrecherchen keinen Gebrauch der angefochtenen Marke wie hinterlegt zeigen, sondern einen erheblich von der registrierten Marke abweichenden Gebrauch. Somit sei der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht.

6. Die löschungsantragsgegnerische Partei führt betreffend Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs im Wesentlichen aus, die löschungsantragstellende Partei habe keine durch eine Drittperson erstellte Nichtgebrauchsrecherche eingereicht. Der als Beilage 3 eingereichte Gebrauchsrechercherbericht beziehe sich auf einzig auf einen Tag und betreffe nur eine Internetsuche. Zudem datierten die weiteren Beilagen 4 bis 7 nach der relevanten Gebrauchsperiode. Der Nichtgebrauch sei somit durch die antragstellende Partei nicht glaubhaft gemacht (Stellungnahme vom 06.05.2024, Ziff. 4.1).

7. Der Nichtgebrauch der Marke ist während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG; siehe oben IV. B. Ziff. 2). Im Widerspruchsverfahren stellt das IGE dabei gestützt auf Art. 22 Abs. 3 MSchV auf den Zeitpunkt der Einreichung der ersten Stellungnahme durch die widerspruchsgegnerische Partei ab. Umstritten ist, ob die vorprozessuale Einrede des Nichtgebrauchs unbeachtlich zu bleiben hat (vgl. BSK MSchG-Volken, Art. 32 MSchG N 13 f. mit weiteren Verweisen).

8. Die antragstellende Partei hat den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke gegenüber der antragsgegnerischen Partei mit Schreiben vom 18.09.2023 geltend gemacht (vgl. Beilage 8 des Löschungsantrages). Den Löschungsantrag reichte sie am 02.11.2023 ein. Aus Sicht des IGE ist die Frage nach der genauen Gebrauchsdauer vor allem für den Nachweis der Benutzung der Marke relevant, denn es kann nicht toleriert werden, dass der Beklagte erst mit der Benutzung seiner Marke beginnt, nachdem der Kläger ihn abgemahnt hat.

9. Bei der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs sollte das Datum der relevanten Beweismittel in Bezug auf den Untersuchungszeitraum hingegen weniger streng beurteilt werden: Weit zurückliegende Tatsachen, die z.B. eine vollständige Unterbrechung der Benutzung der Marke illustrieren würden, sind relevant, wenn sie durch eine aktuelle Recherche ergänzt werden. Es gilt in diesem Zusammenhang denn auch zu beachten, dass gemäss Rechtsprechung auch Beweismittel, die ausserhalb des massgeblichen Zeitraums (oder gar undatierte Beweismittel) bei der Gesamtbeurteilung berücksichtigt werden können, wenn sie Tatsachen bzw. Beweise stützen, die sich auf den massgeblichen Zeitraum beziehen (vgl. u.a. BVGer B-6222/2019, E. 2.4 – Crunch / Tiffany Crunch n Cream). Ebenso kann einem Antragsteller nicht vorgeworfen werden, dass er die in einem Rechercherbericht für die Einreichung eines Löschungsantrags beim IGE durchgeführten Untersuchungen mit weiteren Recherchen bzw. Beweismitteln ergänzt, nachdem er den Inhaber der angefochtenen Marke kontaktiert hat. Mit anderen Worten muss es im Löschungsverfahren möglich sein, den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke mit Beweismitteln glaubhaft machen zu können, die zeitlich zwischen der vorprozessualen Einrede und dem Anheben der Löschungsklage liegen.

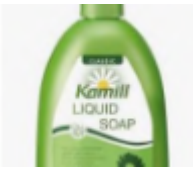
10. Das IGE ist somit der Ansicht, dass die Gesuchsbeilagen Nr. 4 bis 7, die ein Datum zwischen dem 18.09.2023 und dem 02.11.2023 tragen, für die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs berücksichtigt werden können. Die Frage muss hingegen nicht abschliessend geklärt werden, zumal der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke auch gestützt auf die Beilagen Nr. 4 bis 7 nicht glaubhaft gemacht werden konnte (vgl. unten IV. B. Ziff. 14 ff.).

11. Die antragstellende Partei hat den Nichtgebrauch während der letzten fünf Jahre vor der Einreichung des Löschungsantrages glaubhaft machen. Dabei verlangt das IGE nicht für jedes Jahr Beweise, sondern es müssen genügend Indizien vorliegen, die es glaubhaft machen, dass die Marke nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Das Besondere am vorliegenden Fall ist, dass die antragstellende Partei einzig geltend macht, dass die angefochtene Marke in einer Form gebraucht werde, die wesentlich von der Registrierung abweicht. In einem solchen Fall kann von der antragstellenden Partei nicht verlangt werden, dass sie während des gesamten Zeitraums von fünf Jahren vor der Einreichung des Löschungsantrages die Art und Weise (Form) der Benutzung der angefochtenen Marke veranschaulicht, wenn es für den Beklagten besonders einfach ist, den Beweis (und nicht nur die Wahrscheinlichkeit) zu erbringen, dass die Marke während dieses Zeitraums wie hinterlegt benutzt wurde. Wenn also das IGE nach einer Gesamtwürdigung der eingereichten Beweise zum Schluss kommt, dass die Marke während eines bestimmten Zeitraums vor der Einreichung des Löschungsantrages nicht gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG gebraucht wurde, kann von einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ausgegangen werden, dass der Gebrauch während des ganzen massgeblichen Zeitraums nicht in der eingetragenen Form erfolgte.

12. Weiter muss für die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht zwingend ein durch eine Drittpartei erstellter Gebrauchsrechercherbericht eingereicht werden. In der Praxis wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs durchaus auch einzig gestützt auf Recherchen bejaht, welche die antragstellende Partei selber durchgeführt hat (vgl. z.B. Löschungsverfahren Nr. 100932, abrufbar auf der Webseite des IGE

unter www.ige.ch). In casu macht die antragsstellende Partei einzig geltend, die angefochtene Marke würde in einer wesentlich von der Registrierung abweichenden Form gebraucht. Bei dieser Ausgangslage kann es, entgegen den Ausführungen der antragsgegnerischen Partei, für die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs denn auch durchaus genügen, eine Recherche betreffend den Gebrauch des angefochtenen Zeichens im Internet einzureichen. Die Forderung nach Einreichung einer umfassenden, durch einen Dritten durchgeführten Recherche zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs wäre bei dieser Sachlage nicht angebracht.

13. Die zusammen mit dem Löschungsantrag eingereichten Internet-Recherchen zeigen insbesondere folgende Gebrauchsformen der angefochtenen Marke:

Registrierte Marke	Gebrauch
	

14. 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. Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Jedes Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements führt dabei grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild, weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).

15. Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile i.d.R. strenger zu beurteilen als Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen (vgl. BVGer in sic! 2009, 524, E. 5.1 mit Hinweisen – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.)).

16. Die vom IGE angewendeten Prüfungsgrundsätze betreffend die Beurteilung des Gebrauchs in abweichender Form entsprechend der im EUIPN-Konvergenzprogramm vereinbarten Praxis zur

"Benutzung einer Marke in einer anderen als der eingetragenen Form " (KP8; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Kriterien und Beispiele dieser gemeinsamen Praxis können somit herangezogen werden.

17. Zur Beurteilung der vorliegenden Fallkonstellation kann auf folgende zwei Beispiele aus der gemeinsamen Praxis verwiesen werden:

Keine Beeinflussung der Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens (Klasse 25)	
Eintragung	Tatsächliche Benutzung
GERIVAN Bubblekat	GERIVAN

Beeinflussung der Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens (Klasse 30)	
Eintragung	Tatsächliche Benutzung
GERIVAN AROMA	GERIVAN

18. Während im ersten Fall das Wortelement "Bubblekat" klar kennzeichnungskräftig ist, vermag dessen Weglassen aufgrund seiner geringen Grösse den kennzeichnungskräftigen Kern des eingetragenen Zeichens nicht zu verändern. Beim zweiten Beispiel ist das Wortelement "Aroma (fig.)" aufgrund seines beschreibenden Charakters als kennzeichnungsschwach einzustufen. Trotzdem vermag es aufgrund seiner Grösse sowie seiner nicht banalen Schriftart den kennzeichnungskräftigen Kern und somit auch den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen, so dass das Weglassen dieses Elements den kennzeichnungskräftigen Kern des eingetragenen Zeichnens verändert.

19. Die in casu zu beurteilende Fallkonstellation liegt zwischen den oben aufgeführten Beispielen. In einem ersten Schritt gilt es die Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke zu bestimmen. Dies, weil der von Art. 11 Abs. 2 MSchG angestrebte Spielraum des Markeninhabers, die Schreib- und Darstellungsweise seiner Marke an veränderte Marktgewohnheiten anzupassen, umso grösser ist, je kennzeichnungskräftiger die Marke ist, da ihr erinnerungsfähiger Kern sich behutsamen Anpassungen gegenüber länger bewährt (vgl. BSK MSchG-Volken, Art. 11 N. 102). Bei einem abweichenden Gebrauch gelten die Unterschiede dann als unwesentlich, wenn sie die Kennzeichnungskraft der Marke nicht in ihrem Kern beeinträchtigen und das angesprochene Publikum das gebrauchte Zeichen trotz kleiner Abweichungen für die eingetragene Marke hält (vgl. BVGer, B-2678/2012, E. 6 – Omix/Onyx pharmaceuticals).

20. Die Widerspruchsmarke besteht aus einer Kombination von vier Elementen: dem minimal grafisch gestalteten Schriftzug "Kamill", der Hälfte einer stilisierten Kamillenblüte, 17 auf zwei Linien angeordneten Buchstaben X und das alles angeordnet vor einem dunklen, kreisrunden Hintergrund. Das Bundesgericht hat in BGE 122 III 382 festgehalten, dass der Wortstamm "Kamill-" der Marke "Kamillosan" darauf hinweise, dass das damit gekennzeichnete Produkt Kamille enthalte. Entsprechend wurde dieses Zeichenelement als kennzeichnungsschwach eingestuft. Als vermindert kennzeichnungskräftig hat auch die leicht stilisierte, halbe Kamillenblüte zu gelten, da auch diese als beschreibender Hinweis auf den Inhaltsstoff der beanspruchten Waren in Klasse 3 wahrgenommen wird. Es gilt hingegen zu beachten, dass das Wortelement gegenüber dem korrekt geschriebenen deutschen Begriff "Kamille" durch das Fehlen des Buchstabens "e" am Zeichenende über eine Mutilation verfügt. Zudem ist das Bildelement leicht stilisiert und die Blüte nur zur Hälfte dargestellt. Entgegen den Ausführungen der antragstellenden Partei ist die Kombination des Wortelements "Kamill" mit dem figurativen Element als zumindest minimal kennzeichnungskräftig zu qualifizieren.

21. Weiter gilt ein Einzelbuchstabe gemäss Praxis des IGE als banales, nicht unterscheidungskräftiges Element (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.5.1). Zwar kommt einer Anordnung von 17 Buchstaben X auf zwei Reihen trotz ihrer Banalität ein Mininum an Unterscheidungskraft zu. Aufgrund der geringen Grösse der

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Buchstaben X vermag die Kombination von 17 X den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens hingegen nicht wesentlich zu bestimmen. Nicht unterscheidungskräftig sind weiter etikettenhafte Ausgestaltungen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.6), so auch der kreisrunde dunkle Hintergrund.

22. Aufgrund seiner Grösse ist die Kombination "Kamill + Blüte" somit als dominierendes Element der angefochtenen Marke anzusehen, die deren kennzeichnungskräftigen Kern ausmacht.

23. Entgegen der Ansicht der antragstellenden Partei verändert das Weglassen der Buchstaben X sowie des kreisrunden Hintergrundes den kennzeichnungskräftigen Kern der angefochtenen Marke somit nicht. Die Anordnung von 17 Buchstaben X auf zwei Zeilen macht denn auch nur einen unwesentlichen Teil des eingetragenen Zeichens aus und vermag somit den kennzeichnungskräftigen Kern nicht zu beeinflussen. Massgebend ist in casu, dass das Weglassen der auf zwei Reihen angeordneten Buchstaben X aufgrund ihrer geringen Grösse nicht zu einer Veränderung des Wesens der registrierten Marke führt. Anders als das Element "Kamill + halbe Blüte" vermag das X-Element denn auch nicht die Aufmerksamkeit der Abnehmer auf sich zu ziehen. Erst recht gilt dies betreffend den kreisrunden Hintergrund, der als reine etikettenhafte Gestaltung wahrgenommen wird, dem keine Kennzeichnungskraft zukommt und somit den kennzeichnungskräftigen Kern der Marke nicht zu beeinflussen vermag.

24. Die antragstellende Partei macht geltend, dass sowohl der Schriftzug "Kamill" wie auch das grafische Beiwerk in den Gebrauchsformen erheblich anders dargestellt würden als beim registrierten Zeichen. Das IGE kann sich dieser Auffassung nicht anschliessen. Die alleinige Tatsache, dass beim registrierten Zeichen alle Buchstaben die gleiche Grösse aufweisen, im Gebrauch eine Gross-/Kleinschreibung gewählt wurde, ist kennzeichenrechtlich nicht von Belang. Die antragstellende Partei beruft sich zur Begründung eines wesentlich abweichenden Gebrauchs auf den Entscheid B-6251/2013, E. 6.3 – P&C (fig.) / PD&C des Bundesverwaltungsgerichts. Beim Kurzzeichen P&C fallen hingegen die Unterschiede im Schriftbild denn auch um einiges stärker auf als beim Wortelement Kamill, so dass die antragstellende Partei aus diesem Entscheid nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. Zwar weist die stilisierte halbe Kamillenblüte im Gebrauch im Gegensatz zum registrierten Zeichen zwischen den einzelnen Blütenblättern keine Zwischenräume auf. Ansonsten sind die sich gegenüberstehenden Gestaltungen nahezu identisch. Diese Abweichungen sind als zulässige Anpassungen an den Zeitgeschmack zu qualifizieren. Das Gleiche gilt auch bezüglich der leicht unterschiedlichen Anordnung von Wortelement und Bildelement. In diesem Zusammenhang gilt es darauf hinzuweisen, dass das angefochtene Zeichen mit der identischen Mutilation beim Wortelement Kamill wie das registrierte Zeichen gebraucht wurde.

25. Praxisgemäss vermag zudem das Hinzufügen rein beschreibender Zusätze wie HAND & NAGELCREME, SKIN CREAM, LIQUID SOAP, BODY LOTION oder SKIN CREAM den kennzeichnungskräftigen Kern nicht zu verändern. Das Bundesgericht hat bestätigt, dass rein beschreibende Zusätze den rechtserhaltenden Gebrauch nicht hindern (BGer 4A_510/2018, E. 2.3.1.3 - TECTON / DEKTON).

26. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist für das IGE erstellt, dass in den von der antragstellenden Partei eingereichten Gebrauchsrecherchen ein Gebrauch des angefochtenen Zeichens hervorgeht, der nicht in wesentlicher Weise vom registrierten Zeichen abweicht. Der kennzeichenrechtliche Kern, nämlich das Element "Kamill + halbe Kamillenblüte" findet sich in nur unwesentlich veränderter Form auch in den verschiedenen Gebrauchsformen. Es ist demnach davon auszugehen, dass die angesprochenen Abnehmerkreise das gebrauchte Zeichen trotz der festgestellten Abweichungen für die eingetragene Marke halten.

27. Bei dieser Sachlage muss nicht mehr geprüft werden, ob die Gebrauchsform auf der grünen Dose mit einer ganzen Kamillenblüte als wesentlich abweichender Gebrauch zu gelten hat.

28. Im Löschungsverfahren genügt es für die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs, dem IGE aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein der in Frage stehenden Tatsache zu vermitteln, ohne dass dabei die Möglichkeit ausgeschlossen sein muss, dass die Verhältnisse sich auch anders gestalten könnten (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 3.1 mit Verweis auf BGer 4A_464/2022, E. 3.2 m.w.H – TRILLIUM).

29. Die von der antragstellenden Partei eingereichten Recherchen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz für Waren der Kl. 3 einzig in einer wesentlich von der Registrierung abweichenden Form gebraucht wurde. Der Nichtgebrauch der internationalen Registrierung Nr. 422321 - KAMILL ((fig.)) in der Schweiz ist somit aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherchen nicht glaubhaft gemacht (Art. 35*b* Abs. 1 lit. a MSchG).

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

IV. Kostenverteilung

1. Die Löschungsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 35*a* 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 Löschungsantrag hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35*b* Abs. 3 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Löschungsverfahren 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 Löschungsverfahren 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. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren nicht 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.

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

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Löschungsantrag im Verfahren Nr. 103674 wird abgewiesen.

2.
Die Löschungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

3.
Die antragstellende Partei hat der antragsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.

4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 14. April 2025

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 Handen 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).