

## Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 103862 in Sachen

Holzer y Cia, S.A. de C.V.  
Campos Eliseos No. 345  
10th floor  
Colonia Chapultepec Polanco  
C.P. 11560  
México D.F  
MX-Mexiko

### Antragstellende Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG  
Hofwiesenstrasse 349  
8050 Zürich

### gegen

Timestar GmbH  
Aarauerstrasse 7  
5036 Oberentfelden

### Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

BKS Rechtsanwälte AG  
Thunstrasse 63  
Postfach 371  
3000 Bern 6

CH-Marke Nr. 617433 - Nivada ((fig.))



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: IGE)

in Erwägung gezogen:

## I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Am 01.03.2024 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 617433 - "Nivada ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:
  - 14 *Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.*
  - 17 *Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), Dichtungsmaterial, Packungsmaterial, Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall).*
  - 18 *Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Reisekoffer, Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen; Pferdegeschirre und Sattlerwaren.*
  - 25 *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.*
  - 26 *Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; künstliche Blumen.*
  - 28 *Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Christbaumschmuck; Spielkarten.*
2. Mit Verfügung vom 06.03.2024 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen.
3. Mit Schreiben vom 07.06.2024 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 13.06.2024 wurde die antragsgegnerische Partei ersucht, dem IGE mitzuteilen, ob sie ihren Antrag, die antragstellende Partei von der Einsicht in die Beilagen Nr. 14, 15, 17, 18, 19 und 20 zur Stellungnahme auszuschliessen, aufrechterhält.
5. Mit Schreiben vom 25.06.2024 teilte die antragsgegnerische Partei mit, dass sie ihren Antrag, die antragstellende Partei von der Einsicht in die Beilagen Nr. 14, 15, 17, 18, 19 und 20 der Stellungnahme auszuschliessen, aufrechterhalte. Gleichzeitig stellte sie dem IGE eine Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts der betroffenen Beilagen-Dokumente zu.
6. Mit Verfügung vom 01.07.2024 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen. Weiter wurden die Beilagen Nr. 14, 15, 17, 18, 19 und 20 zur Stellungnahme der antragsgegnerischen Partei vom 07.06.2024 ausgesondert und sind von der Einsicht durch Dritte und durch die antragstellende Partei ausgeschlossen.
7. Mit Schreiben vom 06.09.2024 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 11.09.2024 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 09.12.2024 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 11.12.2024 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
11. 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 25.07.2011 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 01.03.2024, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des IGE [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter [www.ige.ch](http://www.ige.ch)).
4. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Löschangebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.

### III. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschantrag zu reagieren. Sie kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke anfechten und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen. Ferner hat sie die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4. ff.).
2. Ist das IGE 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.

#### Vorwurf des Rechtsmissbrauchs

3. Die löschantragsgegnerische Partei macht in ihrer Stellungnahme und ihrer Duplik geltend, das Stellen eines erneuten Löschantrages gegen die gleiche Marke sei rechtsmissbräuchlich. Dies, weil der erste Löschantrag, einzig gestützt auf einen Recherchebericht, als ungenügend erachtet und deshalb abgewiesen wurde und der zweite Löschantrag wiederum nur auf einen Recherchebericht ohne zusätzliche Belege gestützt werde. Rechtsmissbrauch liege deshalb vor, weil die Antragstellerin innerhalb weniger Monate nach Abweisung des ersten Löschantrages einen zweiten Löschantrag mit dem identischen Streitgegenstand und denselben Rechtsbegehren stellte. Die Antragstellerin nutze gezielt aus, dass kein spezielles Rechtsschutzinteresse für das Einreichen eines Löschantrages gefordert sei und halte die Antragsgegnerin damit "auf Trab" (Duplik, Rz. 5).
4. Aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes im Löschanverfahren ist die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots nur mit Bezug auf Argumente möglich, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen. Gegenstand des Löschanverfahrens ist nach Art. 35a Abs. 1 und 35b Abs. 1 MSchG allein die Prüfung, ob die Marke gemäss Art. 11 MSchG gebraucht wird oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
5. Das Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt. Im Löschanverfahren 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 Löschantrag nach Art. 35a 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. 24a 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).
6. In casu gilt es zu beachten, dass die Abweisung eines Löschantrages wegen fehlender Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht in materielle Rechtskraft erwächst. Dies, weil angesichts der bestehenden Markengebrauchsobliegenheit jederzeit immer wieder neue Löschanträge gegen die

gleiche Marke gestellt werden können (vgl. Gasser/Wild, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. Bern 2017, Art. 35b MSchG N. 18). Entgegen der Auffassung der antragsgegnerischen Partei ist nicht zu sehen, inwiefern das Stellen eines erneuten Lösungsbegehrens, gestützt auf eine neue Nichtgebrauchsrecherche inklusive Verweise auf ergänzende Recherchen rechtsmissbräuchlich sein könnte.

7. Die Vorbringen der antragsgegnerischen Partei gestützt auf das Rechtsmissbrauchsverbot sind somit nicht massgebend.

## IV. Materielle Beurteilung

### A. Lösungsgründe wegen Nichtgebrauchs

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

### B. Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs

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\_299/2017, E. 4.1 – ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]; vgl. auch Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).
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 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: Entscheidung des Instituts im Lösungsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – Wirecard [fig.], abrufbar unter <https://www.ige.ch>).
4. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs reichte die antragstellende Partei zusammen mit ihrem Lösungsantrag vom 01.03.2024 eine von der CompuMark Clarivate am 28.12.2023 durchgeführte Benutzungsrecherche mit u.a. folgendem entscheidendem Inhalt ein:

#### Internetauftritte der Markeninhaberin

5. Die antragsgegnerische Partei betreibe die Webseite [www.timestar.ch](http://www.timestar.ch). Sie stelle für sich und für Drittfirmen Uhren her und offeriere Uhrmacherdienstleistungen. Auf dieser Webseite sei am 28.12.2023 kein Hinweis auf die Marke NIVADA gefunden worden.
6. Über die Webseite [www.archive.org](http://www.archive.org) seien für den Zeitraum zwischen dem 07.02.2016 und dem 28.05.2023 Hinweise auf eine Bewerbung der Marke NIVADA für Uhren festgestellt worden. Ein Teil des Inhalts der Webseite sei hingegen aufgrund der unvollständigen Archivierung nicht erhältlich gewesen.
7. Die antragsgegnerische Partei betreibe zudem einen Onlineshop unter der Domain [www.schweizeruhren.ch](http://www.schweizeruhren.ch). Unter dieser Webseite kommerzialisiere die antragsgegnerische Partei Uhren unter den Marken Claude Bernard, Edox, Delbana, Delma, Swiss Military und KM Emporium. Keine Hinweise auf die Marke NIVADA hätten dabei am Datum der Durchführung der Recherche auf dieser Webseite festgestellt werden können. Hingegen konnte eine Suche über den Webarchivdienst [webarchive.org](http://webarchive.org) auf der Webseite [www.schweizeruhren.ch](http://www.schweizeruhren.ch) für den Zeitraum zwischen dem 16.06.2013 und dem 07.01.2019 zeigen, dass Uhren unter der Marken NIVADA auf diesem Onlineshop angeboten worden seien.
8. Weiter besteht die Webseite [www.nivada.ch](http://www.nivada.ch), die aber inaktiv sei und zudem die Besucher auf die Webseite [www.schweizeruhren.ch](http://www.schweizeruhren.ch) weiterverweise. Eine Suche mit Hilfe des Webarchivdienstes habe Hinweise hervorgebracht, dass auf der Webseite [www.nivada.ch](http://www.nivada.ch) die Marke NIVADA für Uhren im Zeitraum zwischen dem 01.12.2011 und dem 29.07.2014 gebraucht worden sei. Bei Inhalten nach dem 29.07.2014 sei hingegen auf die Webseite [www.schweizeruhren.ch](http://www.schweizeruhren.ch) verwiesen worden.
9. Zudem seien die folgenden Webseiten, die der Timestar gehören, aufgefunden worden: [www.timewat.ch](http://www.timewat.ch) (inaktiv); [www.time-star.ch](http://www.time-star.ch) (inaktiv); [www.delma-watches.ch](http://www.delma-watches.ch) (inaktiv); [www.alvieromartini.ch](http://www.alvieromartini.ch) (inaktiv) und [www.whiskytime-watches.ch](http://www.whiskytime-watches.ch) (inaktiv).
10. Schliesslich seien noch weitere Webseiten gefunden worden, auf denen von Drittparteien NIVADA Uhren angeboten würden. Diese Webseiten würden aber nicht durch die TimeStar betrieben. Es gehe um die Webseiten [www.nivadagrenchenofficial.com](http://www.nivadagrenchenofficial.com), [www.nivada-swiss.com](http://www.nivada-swiss.com), [www.nivada.com](http://www.nivada.com) und [www.nivadawatch.ch](http://www.nivadawatch.ch).
11. Eine Suche in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram und LinkedIn hätte keine weiterführenden Informationen zur angefochtenen Marke gebracht. Hingegen konnte festgestellt werden, dass das angefochtenen NIVADA Logo auf dem Titelbild der NIVADA Facebookseite gebraucht werde.
12. Im Internet hätten keine Hinweise auf eine Kommerzialisierung von NIVADA Uhren in der Schweiz festgestellt werden können. Vereinzelt würden hingegen gebrauchte Timestar NIVADA Uhren zum Kauf angeboten.
13. Sowohl eine Mediendatenbank wie eine Werbedatenbank hätten keine Hinweise auf einen Gebrauch der Marke NIVADA gezeigt. Dies gilt auch für eine Bildersuche in Kombination mit der antragsgegnerischen Partei und relevanten Keywords.

#### Kontaktnahme mit der Markeninhaberin

14. Bei einer telefonischen Kontaktnahme mit einem Angestellten der antragsgegnerischen Partei habe dieser bestätigt, dass es sich bei NIVADA um eine der Uhrenmarken der TimeStar GmbH handle. Der Angestellte habe dabei bestätigt, dass zurzeit keine NIVADA Uhren angeboten würden, ein Relaunch der Marke sei hingegen per Mitte 2024 geplant.

#### Professionelle Quellen / Verkaufsstellen

15. Die folgenden Webseiten wurden besucht: [www.ldmh.ch](http://www.ldmh.ch), [www.watchfinder.ch](http://www.watchfinder.ch), [www.uhren-shop.ch](http://www.uhren-shop.ch), [www.severineponti.business.site](http://www.severineponti.business.site), [www.bucherer.com](http://www.bucherer.com). Keine dieser Webseiten hätten weiterführende Informationen betreffend den Gebrauch der Marke NIVADA durch die antragsgegnerische Partei in der Schweiz hervorgebracht.
16. Betreffend die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs führt die antragstellende Partei in ihrem Antrag u.a. aus, dass die von ihr eingereichte Benutzungsrecherche keinerlei Hinweise auf einen Gebrauch der Marke mit Ausnahme von *Uhren und Zeitmessinstrumente* ergeben habe. Betreffend letztere Waren seien hingegen Hinweise gefunden worden, die auf eine zeitweilige Benutzung der angefochtenen Marke im

Umfang von Uhren hindeuten könnten (Löschungsantrag, Rz. 11). Auf der Webseite [www.schweizeruhren.ch](http://www.schweizeruhren.ch) seien unter der Marke NIVADA aber nur bis zum 07.01.2019 Uhren angeboten worden. Weder Marktnachforschungen noch eine telefonische Nachfrage bei der Markeninhaberin habe Hinweise auf einen aktuellen Gebrauch der angefochtenen Marke ergeben. Nachdem die antragsgegnerische Partei den Vertrieb von Uhren unter der Marke NIVADA auf ihrem Online-Shop im Januar 2019 eingestellt habe, erscheine das Aufführen von NIVADA Uhren auf der Webseite [www.timestar.ch](http://www.timestar.ch) bis zum 28. Mai 2023 als rein symbolischer Natur ohne rechtserhaltende Wirkung. Reine Erinnerungswerbung ohne ein tatsächliches Warenangebot würden nicht auf eine möglicherweise rechtserhaltende Benutzung der Marke schliessen. Damit sei der Nichtgebrauch für alle beanspruchten Waren glaubhaft gemacht.

17. Die antragsgegnerische Partei führt bezüglich der eingereichten Benutzungsrecherche aus, dass sich die antragstellende Partei insbesondere auf folgende Aussage aus dem Recherchebericht beziehe: "*An inspection of the available archived content found the NIVADA watch brand being commercialised on the online shop between at least 16th June 2013 and 7th January 2019*". Diese Behauptung würde nicht weiter belegt. Weiter führe sie an, dass auf [www.schweizeruhren.ch](http://www.schweizeruhren.ch) archivierte Inhalte zwischen dem 18.01.2007 und dem 28.01.2023 habe festgestellt werden können. Im Recherchebericht werde zudem weiter ausgeführt, dass auf der Webseite [www.timestar.ch](http://www.timestar.ch) zwischen dem 07.02.2016 und dem 28.05.2023 Uhren unter der angefochtenen Marke beworben worden seien. Dies stelle ein klarer Hinweis auf den Markengebrauch dar. Die antragstellende Partei verweise bloss pauschal in ihrer Begründung auf die Gebrauchsrecherche, ohne den Nichtgebrauch substantiell zu begründen. Das IGE habe denn auch im Juni 2023 in einem ersten Lösungsverfahren betreffend die gleiche Marke entschieden, dass bis ins Jahr 2022 ein genügender Markengebrauch betreffend die Marke NIVADA bestanden habe. Weiter hält sie fest, dass bei der auf Seite 26 des Rechercheberichts aufgeführten Montres-en-ligne eine Recherche vom 06.06.2024 zeige, dass auf dieser Webseite ohne Weiteres NIVADA Uhren gefunden werden. Zudem erscheine die Auswahl von einzig fünf Unternehmen betreffend die Recherche bei Verkaufsstellen als arbiträr und erlaube noch keine Rückschlüsse betreffend den Nichtgebrauch. Weiter bemängelt die antragsgegnerische Partei verschiedene Punkte der Nichtgebrauchsrecherche, u.a. dass teilweise die Namen der konsultierten Datenbanken nicht aufgeführt worden seien. Insgesamt sei somit der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht.
18. Ein von einer Drittfirma professionell erstellter Recherchebericht, wie vorliegend, welcher als besonders substantiierte Parteibehauptung anerkannt wird (vgl. BVGer B-2382/2020, E. 3.3 – PIERRE DE COUBERTIN), ist grundsätzlich geeignet den Nichtgebrauch einer Marke glaubhaft zu machen (vgl. BGer 4A\_464/2022, E. 6.1 – TRILLIUM). Das Bundesgericht ist zwar der Ansicht, dass ein solcher Bericht für sich alleine genommen nicht ausreichend ist, um den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. BGer 4A\_464/2022, E. 6.1 – TRILLIUM). Auch wenn das Institut nicht an die Schlussfolgerungen des Berichts gebunden ist (vgl. BVGer B-605/2021, E. 9.3.1 – TRILLIUM), vermag ein solcher jedoch aufgrund des summarischen Charakters des Lösungsverfahrens den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft zu machen, wenn die darin erwähnten Recherchen ein Bündel von Indizien bilden, das ausreichend breit ist und dem entspricht, was der Antragsteller selbst durch seine eigenen Recherchen hätte aufdecken können. Dies ist der Fall, wenn der Gebrauchsrecherchebericht unter anderem eine Internetrecherche, eine Umfrage bei Händlern des betreffenden Tätigkeitsgebiets oder eine Aussage von Fachleuten der betreffenden Branche, z. B. von Dachverbänden, umfasst (vgl. BGer 4A\_464/2022, E. 6.1 – TRILLIUM; BGer 4A\_299/2017, E. 4.1 – ABANCA [fig.] / ABANKA [fig.]; BVGer B-605/2021, E. 9.3.1 – TRILLIUM; BVGer B-2382/2020, E. 3.3 – PIERRE DE COUBERTIN).
19. Gemäss Rechtsprechung muss der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke für alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht werden. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass ein Bündel von Indizien, das den Nichtgebrauch für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung glaubhaft macht, auch den Nichtgebrauch für weitere eingetragene Waren oder Dienstleistungen glaubhaft zu machen vermag (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1.3).
20. Aus dem Recherchebericht geht hervor, dass der Gesellschaftszweck der antragsgegnerischen Partei der Verkauf von Uhren und Schmuck ist (S. 6, Auszug aus der *subscription-only company and credit information database*). Die telefonische Kontaktnahme mit einem Angestellten der antragsgenerischen Partei ergab einzig, dass es sich bei NIVADA um eine der Uhrenmarken der antragsgegnerischen Partei handelt. Weiter geht aus den Recherchen auf den Webseiten [www.timestar.ch](http://www.timestar.ch), [www.schweizeruhren.ch](http://www.schweizeruhren.ch) und [www.nivada.ch](http://www.nivada.ch) der antragegnerischen Partei kein Gebrauch für folgende Waren hervor:

- 14 *Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine.*
- 17 *Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), Dichtungsmaterial, Packungsmaterial, Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall).*
- 18 *Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Reisekoffer, Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen; Pferdegeschirre und Sattlerwaren.*
- 25 *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.*
- 26 *Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; künstliche Blumen.*
- 28 *Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Christbaumschmuck; Spielkarten.*
21. Auch wenn sich die unter Ziff. 5 der Gebrauchsrecherche aufgezeigte Kontaktnahme mit verschiedenen Verkaufsstellen auf Uhren beschränkte, ist es für das IGE mit Hilfe der eingereichten Recherchen glaubhaft gemacht, dass die angefochtene Marke für die oben in Ziff. 21 aufgeführten Waren im massgebenden Zeitraum, d.h. zwischen dem 01.03.2019 und dem 01.03.2024, nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.
22. Weiter gilt es zu beurteilen, ob auch für *Uhren und Zeitmessinstrumente* der Nichtgebrauch glaubhaft gemacht ist. Der einzige Hinweis, dass die angefochtene Marke im relevanten Zeitraum durch die Markeninhaberin gebraucht wurde, ergibt sich aus der Webseite [www.timestar.ch](http://www.timestar.ch). Dem Recherchebericht kann auf Seite 9 entnommen werden, dass auf archivierten Seiten ein Gebrauch der angefochtenen Marke zwischen dem 07.02.2016 und dem 28.05.2023, somit innerhalb der relevanten Gebrauchsperiode, festgestellt worden ist.
23. Die antragsgegnerische Partei geht davon aus, dass gestützt auf diese Belegstellen der Nichtgebrauch der Marke NIVADA nicht glaubhaft gemacht worden sei. Zudem sei der Recherchebericht widersprüchlich, da die Internet-Bildersuche Treffer betreffend NIVADA Uhren ergab (vgl. Auszug aus der Internetrecherche auf Seite 26 des Rechercheberichts), obwohl im Fliesstext auf Seite 25 erklärt wurde, es hätten keine Bilder aufgefunden werden können. Das IGE geht hingegen trotz der vereinzelt Fundstellen von einer Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs aus.
24. Den im Recherchebericht aufgeführten Auszügen der Webseite [www.timestar.ch](http://www.timestar.ch) (S. 8 bis 10) kann kein Hinweis entnommen werden, dass die dort bis am 28.05.2023 aufgeführten NIVADA Uhren über diese Webseite erworben werden konnten. Aus dem Recherchebericht geht aber hervor, dass die antragsgegnerische Partei unter der Domain [www.schweizeruhren.ch](http://www.schweizeruhren.ch) vor und während der relevanten Gebrauchsperiode einen Onlineshop betrieb, über den sie ihre verschiedenen Uhrenmarken vertrieb (vgl. Webseitenauszüge auf S. 11 bis 14 des Rechercheberichts). So ist auf dem Webseitenauszug auf S. 11 die Rubrik "Shop" ersichtlich und auf den Auszügen auf den S. 12 und 13 sind Uhren mit Preisangaben aufgeführt. Im untersten Auszug auf S. 13 wird weiter präzisiert, dass es sich bei [www.schweizeruhren.ch](http://www.schweizeruhren.ch) um einen E-Commerce Shop der TimeStar GmbH handle. Gemäss Recherchebericht datiert der jüngste Hinweis betreffend das Aufführen von NIVADA Uhren auf dieser Webseite hingegen vom 07.01.2019, also vor der relevanten Gebrauchsperiode.
25. Weder die telefonische Kontaktnahme mit der antragsgegnerischen Partei noch die von der antragstellenden Partei kontaktierten Verkaufsstellen ergaben gemäss Recherchebericht Hinweise auf einen Gebrauch der angefochtenen Marke NIVADA durch die Markeninhaberin in der relevanten Gebrauchsperiode. Einzig auf dem Titelbild der Facebookseite der antragsgegnerischen Partei sowie auf archivierten Seiten der Webseite [www.timestar.ch](http://www.timestar.ch) finden sich Hinweise auf einen Markengebrauch. Diese wenigen Treffer lassen hingegen nicht den Schluss zu, dass die angefochtene Marke im relevanten Zeitraum rechtserhaltend gebraucht wurde. Insbesondere liefern diese Treffer keine Hinweise betreffend die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs durch die Markeninhaberin.
26. Angesichts der Komplexität bestimmter Situationen und der Tatsache, dass Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG lediglich die Glaubhaftmachung der Nichtbenutzung verlangt, kann von der antragstellenden Partei nicht erwartet werden, dass sie sehr detaillierte Beweismittel vorlegt (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1.1). Bei der Glaubhaftmachung muss die Behörde nicht von der Richtigkeit der behaupteten Tatsache überzeugt sein.

Aufgrund objektiver Anhaltspunkte muss der Eindruck vermittelt werden, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (vgl. zum Begriff der Glaubhaftmachung: Teil 1, Ziff. 5.4.4.1.1, S. 31). Im Lösungsverfahren 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 u.a. auf BGer 4A\_464/2022, E. 3.2 m.w.H – TRILLIUM).

27. Auch wenn der Beweisgrad für die Parteien im Lösungsverfahren gemäss Gesetz derselbe ist (in beiden Fällen die Glaubhaftmachung), ist zu berücksichtigen, dass die Glaubhaftmachung des Gebrauchs einer Marke leichter zu erbringen ist als der Nichtgebrauch, welcher eine negative Tatsache darstellt (vgl. Vgl. BGer 4A\_464/2022, E. 3.2 m.w.H – TRILLIUM). Die antragsgegnerische Partei hat die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs zwar bestritten, hingegen keine Beweismittel eingereicht, welche die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs zu widerlegen vermögen. Insbesondere kann der Verweis auf den Entscheid des IGE im Lösungsverfahren Nr. 102739 und die dort eingereichten Recherchen für dieses Verfahren nicht massgebend sein. Die Abweisung des Lösungsantrages wegen fehlender Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs erwächst nämlich nicht in materielle Rechtskraft. Dies, weil angesichts der bestehenden Markengebrauchsobliegenheit jederzeit immer wieder neue Lösungsanträge gegen die gleiche Marke gestellt werden können (vgl., Gasser/Wild in: Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 35b MSchG N. 18). Auch Auszüge aus Webseiten, die aufgrund von Recherchen, die nach dem Datum der Einreichung des Lösungsantrages erstellt wurden (Beilagen 5 und 6 der Stellungnahme vom 07.06.2024), können die Recherchen der antragstellenden Partei nicht entkräften.
28. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche dargelegten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Uhren und Zeitmessinstrumente rechtserhaltend gebraucht wurde. Entsprechend den Ausführungen der Antragstellerin besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke somit für sämtliche von ihr beanspruchten Waren nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.
29. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Lösungsantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 01.03.2019 und dem 01.03.2024, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

### C. Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke

30. Die antragsgegnerische Partei legte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke zusammen mit ihrer Stellungnahme folgende Belege ins Recht:
  - Vollmacht vom 2. November 2020 Beilage 1
  - Verfügung des IGE im Lösungsverfahren Nr. 102739 vom 6. Juni 2023 Beilage 2
  - Bestellbestätigung der Gebrauchsrecherche vom 1. Juli 2022 Beilage 3
  - Auszug aus [www.pons.de](http://www.pons.de) zum englischen Begriff «at least» vom 06.06.2024 Beilage 4
  - Auszug aus [www.uhren-shop.ch](http://www.uhren-shop.ch) zum Suchbegriff «Nivada» vom 06.06.2024 Beilage 5
  - Auszug aus <https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/de/home/wirtschaft/taetigkeitsgebiete/uhrenindustrie.html> vom 05.06.2024 Beilage 6
  - Auszug aus <https://www.chrono24.ch> zum Suchbegriff «Nivada» vom 06.06.2024 Beilage 7
  - Auszug aus dem zentralen Firmenindex via [www.zefix.ch](http://www.zefix.ch) vom 06.06.2024 Beilage 8
  - Auszug aus <https://www.acad-write.com/ratgeber/tipps/wikipedia-als-quelle/> vom 06.06.2024 Beilage 9
  - Auszug aus dem Online-Wörterbuch [www.duden.de](http://www.duden.de) zum Begriff «Relaunch» vom 13.04.2024, abgerufen am 06.06.2024 Beilage 10
  - Auszug aus [www.nivada.ch](http://www.nivada.ch) vom 06.06.2024 Beilage 11

- Widerspruchsentscheid Nr. 102081 vom 22.09.2021 Beilage 12
  - Auszug aus [www.swissreg.ch](http://www.swissreg.ch) zur CH-Marke Nr. 761665 vom 06.06.2024 Beilage 13
  - E-Mail mit Freigabeanfrage des Herstellers von Uhrenboxen vom 05.12.2023 Beilage 14
  - Rechnung für die im Anschluss freigegebenen und produzierten Uhrenboxen vom 28.02.2024 Beilage 15
  - Fotos der hergestellten Uhrenboxen für den Relaunch Beilage 16
  - Auszug aus der Verkaufssoftware des Online-Shops der Klientin mit dem Veröffentlichungsdatum des Relaunches der Uhren am 9. Februar 2024 Beilage 17
  - Auszug aus der Business Suite, der Werbezentrale von Facebook des Unternehmens Meta Platforms, Inc.; Veröffentlichungszeitpunkt: 26. Januar 2024 um 10:00 Uhr Beilage 18
  - Auszug aus der Business Suite, der Werbezentrale von Facebook des Unternehmens Meta Platforms, Inc.; Veröffentlichungszeitpunkt: 14. Februar 2024 um 10:00 Uhr Beilage 19
  - Auszug aus der Business Suite, der Werbezentrale von Facebook des Unternehmens Meta Platforms, Inc.; Veröffentlichungszeitpunkt: 21. Februar 2024 um 13:06 Uhr Beilage 20
31. Diese Belege beziehen sich einzig auf die Waren *Uhren und Zeitmessinstrumente*. Die antragsgegnerische Partei trägt denn auch weder in ihrer Stellungnahme noch in ihrer Duplik etwas vor, das für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs betreffend die übrigen von der angefochtenen Marke in den Klassen 14, 17, 18, 25, 26 und 28 beanspruchten Waren sprechen würde. Der rechtserhaltende Gebrauch ist somit für diese Waren nicht glaubhaft gemacht.
32. In ihrer Stellungnahme vom 07.06.2024 macht die antragsgegnerische Partei betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch der angefochtenen Marke für *Uhren und Zeitmessinstrumente* insbesondere geltend, dass sich der Gebrauch bereits aus dem im Lösungsverfahren Nr. 102739 von der antragstellenden Partei eingereichten Recherchebericht ergebe. Zudem könne der Warengebrauch als ernsthaft qualifiziert werden, wenn der Werbung ein konkretes Angebot einer individualisierenden Ware zugrunde liege. Die Bestellmöglichkeit und somit das Verkaufsangebot sei auch im Juni 2022 noch gegeben gewesen. Schliesslich würde auch das Einreichen von Widersprüchen und der Abschluss von Abgrenzungsvereinbarungen in der Vergangenheit für eine aktive Bewirtschaftung der angefochtenen Marke der antragsgegnerischen Partei sprechen. Für Mitte 2024 sei zudem ein Relaunch der Marke geplant. So habe sie im Herbst 2023 eine erste Tranche von 200 neuen, mit dem NIVADA-Logo verzierten Uhrenboxen für den Relaunch bestellt. Die neuen Modelle seien am 09.02.2024, und somit noch während der relevanten Gebrauchsperiode auf dem Webshop der Antragsgegnerin veröffentlicht worden. Der Auszug aus der Verkaufssoftware des Onlineshops belege, dass die verschiedenen NIVADA-Modelle zwischen 09.47 und 10.30 Uhr aufgeschaltet worden seien (Beilage 17 der Stellungnahme). Weiter habe sei bei Meta Platforms Werbung betreffend den Relaunch aufgeschaltet (Beilagen 18 bis 20).
33. Aus der im Lösungsverfahren Nr. 102739 von der antragstellenden Partei eingereichten Benutzungsrecherche und den Ausführungen des IGE in dieser Entscheidung kann die antragsgegnerische Partei nichts zu ihren Gunsten ableiten. Einerseits ist die relevante Gebrauchsperiode in diesen beiden Verfahren nicht deckungsgleich. Zudem wurde auch im Recherchebericht, der das laufende Verfahren betrifft, eine Erwähnung der angefochtenen Marke NIVADA für Uhren auf den Webseiten [www.timestar.ch](http://www.timestar.ch) und [www.schweizeruhren.ch](http://www.schweizeruhren.ch) in der Vergangenheit festgestellt, ohne dass dies bereits als rechtserhaltender Gebrauch der angefochtenen Marke hätte qualifiziert werden müssen.
34. Rechtserhaltend kann nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).
35. Aus Art. 12 Abs. 1 MSchG ergibt sich zwar das Recht des Markeninhabers, nach längerem Unterbruch den Gebrauch seiner Marke ohne Folgen wieder aufnehmen zu können, wenn ihm in der Zwischenzeit niemand sein Recht streitig gemacht hat (vgl. BSK MSchG-Bernard Volken, Art. 12 N 30). Dabei lässt ihm das Gesetz eine Karenzzeit von fünf Jahren, die neu zu laufen beginnt, wenn der Gebrauch später

- unterbrochen wird (vgl. Entscheid BGer 4A\_509/2021, E. 3.3 - U UNIVERSAL GENEVE [fig.] / UNIVERSAL GENEVE). Liegt somit kein Gebrauch in den fünf Jahren vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs vor, so kann auch ein anvisierter Relaunch der angefochtenen Marke für eine Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht relevant sein.
36. Grundsätzlich gilt ohnehin, dass reine Vorbereitungshandlungen ohne nachfolgende Verkaufstätigkeit nicht rechtserhaltend sind (vgl. BSK MSchG-Bernard Volken, Art. 11 N 63). So spricht der Umstand, dass ein Relaunch geplant ist und die antragsgegnersche Partei allenfalls während der Gebrauchsdauer Investitionen realisierte, somit nicht für eine Glaubhaftmachung eines ernsthaften Gebrauchs. Eine Marke kann ihren Unterscheidungszweck nur dann erfüllen, wenn sie nach aussen im Wirtschaftsverkehr gebraucht wird (BGer 4A\_299/2017, E. 5.3 – ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]). Die alleinige Absicht zur zukünftigen Nutzung einer Marke genügt denn auch nicht für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs.
37. Während der Gebrauchsdauer fanden gemäss Ausführungen der antragsgegnerschen Partei folgenden Handlungen statt:
- Bestellung von 200 Uhrenboxen für die neuen NIVADA Uhrenmodelle
  - Veröffentlichung der neuen Uhrenmodelle auf dem Onlineshop der antragsgegnerschen Partei
  - Aufschaltung von Werbung bei Meta Plattformen
38. Verkäufe oder zumindest Bestellungen liegen weder für die Dauer der Gebrauchsperiode noch für die Zeit nach der Gebrauchsperiode vor. Verkäufe oder Bestellungen unter der fraglichen Marke müssen zwar nicht zwingend nachgewiesen werden. Hingegen müssten auf eine geplante Markteinführung zielende Werbemassnahmen als ernsthaft qualifiziert werden können, d.h. die Kundenwerbung müsste so intensiv sein, dass sie geeignet erscheint, Marktanteile zu gewinnen oder zu halten, was eine verstärkte Präsenz in einem wettbewerbsorientierten Umfeld erfordert (vgl. BVGer B- 6813/2019, E. 3.2.7.1. - APTIS / APTIV). Die antragsgegnersche Partei hat hingegen weder Werbeunterlagen noch anderweitige Belege eingereicht, die darauf schliessen lassen können, dass die angefochtene Marke NIVADA aus der Sicht der massgebenden Abnehmerkreise über eine längere Zeitspanne eine minimale Marktbearbeitung erfahren hat. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, wonach die Uhrenboxen gegenüber den Abnehmerkreisen in der relevanten Gebrauchsperiode Verwendung gefunden hätten. Praxisgemäss stellt der blosse Betrieb einer Webseite, auf der die angefochtene Marke erwähnt wird, auch bei aktivem Betrieb kein rechtserhaltenden Markengebrauch dar, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Website von den Verkehrskreisen (im massgeblichen Zeitraum) konsultiert und entsprechende Waren und Dienstleistungen tatsächlich nachgefragt worden sind (vgl. BVGer B-4552/2020, E. 2.8 – E\*trade (fig.) / e trader (fig.); BVGer B-2910/2012, E. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER). Beilage 17 stellt im Übrigen nur einen Auszug aus der Verkaufssoftware der antragsgegnerschen Partei dar, welcher der Hinweis auf eine Veröffentlichung von einzelnen Uhrenmodellen entnommen werden kann. Wo und wie diese Veröffentlichung auf der Webseite der antragsgegnerschen Partei aussieht, kann dieser Beilage nicht entnommen werden. Dies gilt auch betreffend die Beilagen 18 bis 20. Zwar geht aus diesen der Werbeauftritt für drei verschiedene Uhrenmodelle hervor, hingegen stellen diese Beilagen nicht Ausschnitte von Facebook oder Instagram dar. Zudem liegt kein Nachweis vor, dass die Webseiten von potentiellen Schweizer und Deutschen Abnehmern konsultiert worden sind. Gestützt auf die eingereichten Unterlagen kann somit nicht darauf geschlossen werden, dass die antragsgegnersche Partei im relevanten Zeitraum Werbeanstrengungen vorgenommen hat, die geeignet wären, die Nachfrage des Marktes zu befriedigen (vgl. BVGer B-6813/2019, E. 3.2.7.1 - APTIS / APTIV). Folglich ist eine ernsthafte Benutzung der angefochtenen Marke zu verneinen.
39. Es erübrigt sich somit, die weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs zu prüfen.
40. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Der Löschantrag wird daher gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 MSchG e contrario) und die angefochtene CH-Marke Nr. 617433 - Nivada ((fig.)) gemäss Art. 35 lit. e MSchG vollumfänglich gelöscht.

#### IV. Kostenverteilung

1. Die Lösungsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 35a Abs. 3 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den 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. 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. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidungsrelevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 809.20 entschädigt werden (EUR 870.00 zum Tageskurs von 1.08, vgl. Lösungsantrag vom 01.03.2024). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 4009.20 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1.  
Die Beilagen Nr. 14, 15, 17, 18, 19 und 20 zur Stellungnahme der antragsgegnerischen Partei vom 07.06.2024 werden ausgesondert und von der Einsicht durch Dritte und durch die antragstellende Partei ausgeschlossen.
2.  
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 103862 wird gutgeheissen.
3.  
Die CH-Marke Nr. 617433 - "Nivada ((fig.))" wird gelöscht.
4.  
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.  
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 4009.20 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
6.  
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 24. 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 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).