

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 103866 in Sachen

Danjaq LLC
11400 Olympic Boulevard, Suite 1700
Los Angeles, California, 90064
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Antragstellende Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Hofwiesenstrasse 349
8050 Zürich

gegen

Sandra Wesenberg
Quellental 66a
22609 Hamburg
DE-Deutschland

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

IR-Marke Nr. 1293438 - MONEYPENNY

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 IR-Marke Nr. 1293438 - "MONEYPENNY" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Diese Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:
 - 9 *Programmes informatiques; logiciels; applications; publications électroniques téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; films vidéo téléchargeables; cartes de services codées; cartes d'identification codées; supports d'enregistrements sonores; dispositifs d'enregistrement et de lecture pour supports de sons et d'images; supports de données; appareils pour l'enregistrement, le traitement, la transformation, la transmission, la distribution et/ou la reproduction de données, voix, textes, signaux, tonalités et/ou images; didacticiels.*
 - 35 *Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau; services de promotion des ventes pour des tiers; publicité, marketing et services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance en matière de promotion; organisation de foires et expositions à des fins commerciales ou publicitaires; compilation et systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; services de sélection de personnel, recrutement de personnel, mutation de personnel, services liés au personnel; services de commande; services de gestion de fichiers informatiques; services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; publication de textes publicitaires; services de relations publiques; services de gestion de projets dans le domaine du traitement de données; services de planification et supervision du développement d'entreprises; administration des activités commerciales de franchises; services de conseil (d'affaires) en matière d'exploitation de franchises; services rendus par des franchiseurs, à savoir aide à l'exploitation ou à la gestion d'entreprises industrielles ou commerciales; services d'administration commerciale ou de délivrance de licences afférentes à des services de tiers.*
 - 41 *Services d'enseignement ayant trait à la gestion de franchises commerciales; organisation d'examens en vue de l'évaluation de degrés d'accomplissement; services de tests pédagogiques; cours scolaires liés à la préparation aux examens; mise à disposition de contrôles de connaissances et d'épreuves à des fins éducatives; coaching; mise à disposition de cours de formation; services d'éducation; cours par correspondance; services d'instruction pédagogique; services de mise en place et d'organisation de séminaires; services de cours magistraux; services d'ateliers, de conférences, de congrès, de symposiums et de concours (divertissement et éducation); formations pratiques (démonstrations); services de publication (à l'exception de services d'impression); reportages photographiques; enregistrement sur bandes vidéo; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; services de production de films; photographie; publication de textes, autres que textes publicitaires; accompagnement personnalisé (formation); services de formation de personnel par l'éducation et la rééducation; services de rédaction et d'édition de textes pour du matériel d'enseignement; services d'enseignement ayant trait à la gestion de franchises commerciales.*
2. Mit Schreiben vom 05.03.2024 wurde die antragsgegnerische Partei vom IGE 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 05.06.2024 wurde innert Frist ein Vertreter in der Schweiz benannt.
4. Mit Verfügung vom 06.06.2024 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 09.09.2024 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 10.09.2024 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 23.10.2024 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 24.10.2024 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 27.01.2025 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.

10. Mit Verfügung vom 28.01.2025 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 18.12.2015 international registrierte und der Schweiz am 24.03.2016 notifizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 01.03.2024, abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des IGE [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).
4. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Lösungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.

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.

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 der angefochtenen Marke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2. Beantragt die antragstellende Partei die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen (Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Sie hat geeignete Beweismittel einzureichen (Art. 24a lit. e MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in der Regel nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). 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: Entscheid des Instituts im Lösungsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – Wirecard [fig.], abrufbar unter <https://www.ige.ch>).
4. Die lösungsantragstellende Partei führt in ihrem Antrag u.a. aus, die in Auftrag gegebene Gebrauchsrecherche habe keine relevante Benutzung der angefochtenen Marke für die von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 41 ergeben. Über eine Webseite seien Personalvermittlungsdienste angeboten worden. Angaben betreffend die Vermittlung von Schweizer Fachkräften hätten nicht eruiert werden können. Betreffend Trainings- und Coachingdienstleistungen fehlten ebenfalls Angaben zu einer Marktpräsenz in der Schweiz. Zudem würde ein Grossteil der beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 35 nicht gegenüber Dritten, sondern gegenüber Lizenznehmerinnen erbracht. Aktivitäten von Lizenznehmerinnen in der Schweiz hätten hingegen nicht festgestellt werden können. Dasselbe gelte für die Dienstleistungen in Klasse 41. Damit sei der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht.
5. Die lösungsantragsgegnerische Partei macht bezüglich Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs einzig geltend, dass sich die Gebrauchsrecherche einzig auf das Gebiet der Schweiz beziehe. Gebrauchshandlungen in Deutschland seien hingegen gestützt auf das Übereinkommen vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betr. den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz auch als Gebrauchsnachweis in der Schweiz zu berücksichtigen.
6. Betreffend die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs stützt sich die antragstellende Partei auf die als Beilage 3 eingereichte Benutzungsrecherche. Diese Benutzungsrecherche der Firma CompuMark Clarivate weist u.a. folgenden Inhalt auf:

Information zur Markeninhaberin

7. Die Markeninhaberin, Frau Sandra Wesenberg, sei Geschäftsführerin und alleinige Gesellschafterin der Moneypenny Verwaltungs GmbH.

Internetauftritt der Markeninhaberin

8. Die Moneypenny Verwaltungs GmbH sei Inhaberin der Webseite www.my-moneypenny.com. Unter der Marke MONEYPENNY würde das Unternehmen ein Netzwerk lizenzierter freiberuflicher Spezialisten für Ad-hoc-Geschäftsunterstützung Dienstleistungen unterhalten. Auf der Webseite werde zwar angegeben, dass MONEY-PENNY Netzwerk die DACH-Region inkl. der Schweiz abdecke und eine Zusammenarbeit mit neuen Fachkräften in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Dänemark anstrebe. Konkrete Angaben zu Schweizer Fachkräften würden hingegen nicht gemacht. Auch eine Suche im Webarchivdienst www.web.archive.org hätte keine weiterführenden Informationen geliefert. Auch auf den weiteren Webseiten www.lizenznehmerin-werden.com, www.moneypenny-werden.com und [4/9](http://www.moneypenny-

</div>
<div data-bbox=)

academy.com hätten keine Hinweise bezüglich einer Marktpräsenz in der Schweiz ausfindig gemacht werden können.

Suche in sozialen und professionellen Medien

9. Auf dem LinkedIn-Profil der Markeninhaberin würde MONNEYPENNY erwähnt, Hinweise auf eine Marktpräsenz in der Schweiz hätten hingegen nicht aufgefunden werden können.

Internetsuche

10. Eine Suche mit Hilfe von spezifischen Open-Source-Internet-Suchen hätte keine Marktpräsenz in der Schweiz gezeigt.
11. Weiter habe die Konsultation einer Mediendatenbank und einer internationalen Werbedatenbank ebenfalls keine Informationen zur Verwendung der Marke MONEYPENNY gezeigt.

Kontakt mit der Markeninhaberin

12. Weder telefonische Anfragen noch Anfragen per E-Mail seien beantwortet worden.

Sachbezogene Quellen / Marktforschung

13. Folgende Quellen seien konsultiert worden:

- www.market.ch
- www.bilan.ch
- www.ictjournal.ch
- www.comingmag.ch
- www.education.ch

Keine dieser Quellen hätten Hinweise auf eine Benutzung der Marke in der Schweiz ergeben.

14. Entgegen der Auffassung der löschungsantragsgegnerischen Partei genügt es, wenn der Nichtgebrauch für das Gebiet der Schweiz glaubhaft gemacht wird (vgl. BSK MSchG-Ueli Buri, Art. 35b N 5; BVGer B-1139/2022, E. 4.4 - Hispano Suiza).
15. 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).
16. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche der Firma CompuMark Clarivate dargelegten Recherchen, Kontaktnahmen bzw. erfolglosen Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum gebraucht wurde. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der IR-Marke Nr. 1293438 - MONEYPENNY in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche als glaubhaft. Entsprechend den Ausführungen der antragstellenden Partei besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke für die beanspruchten Waren der Klasse 9 sowie der Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.
17. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen des eingereichten Rechercheberichts in Frage zu stellen. Der Nichtgebrauch der IR-Marke Nr. 1293438 - MONEYPENNY in der Schweiz ist somit aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche glaubhaft gemacht (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG).
18. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs, 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

19. Die antragsgegnerische Partei legte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke folgende Belege ins Recht:
- Beilage 1 Auszug aus dem Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
 - Beilage 2 Online-Offerte von MONEYPENNY in der DACH-Region
 - Beilage 3 Markenlizenzvertrag vom 11/13.10.2018
 - Beilage 4 Vertriebskooperationsvereinbarung vom 2.1.2020
 - Beilage 5 Rechnungen an die schweizerische Lizenznehmerin
 - Beilage 6 Zusatz zum Markenlizenzvertrag LNNr. 1002
 - Beilage 7 Rechnungen an die deutsche Lizenznehmerin
 - Beilage 8 Dokument "Bestellung Tools & Werbemittel"
20. Sie bringt im Wesentlichen vor, dass neben der Präsenz im Internet im massgeblichen Benutzungsreitraum eine schweizerische und eine deutsche Lizenznehmerin unter der Marke MONEYPENNY tätig gewesen seien. So habe die schweizerische Lizenznehmerin auch eine Vertriebskooperationsvereinbarung abgeschlossen. Diese habe Dienstleistungen im Bereich Assistenz, Büroservice, Buchhaltungsservice sowie Projektmanagement unter der angefochtenen Marke beworben. Die Lizenznehmerin haben nicht nur unter Nutzung der Marke für Kunden gearbeitet, sondern sie hätte auch Werbemittel im Einsatz gehabt, Kunden vermittelt bekommen und Gespräche mit weiteren Lizenznehmerinnen geführt. Die schweizerische Lizenznehmerin habe in den Jahren 2019 und 2020 einen Umsatz von EUR 7810.22 generiert. Die deutsche Lizenznehmerin habe ihre Tätigkeiten seit 2021 geführt und dabei in den Jahren 2021 und 2022 einen Umsatz von EUR 9216.07 generiert. Damit sei eine rechtserhaltende Benutzung für die Dienstleistungen in Klasse 35 glaubhaft gemacht. Gemäss Lizenzvertrag sei zudem die Organisation von Fachschulungen Teil der von der Markeninhaberin angebotenen Dienstleistungen. Diese Schulungen seien entgeltlich an die Lizenznehmerinnen angeboten worden und dürften somit nicht als internen Gebrauch qualifiziert werden. Durch die entgeltliche Zurverfügungstellen eine Microsoft Office365 Business Premium-Pakets an die Lizenznehmerinnen würden auch die in Klasse 9 beanspruchten Waren rechtserhaltend gebraucht.
21. Die antragstellende Partei macht in ihrer Replik insbesondere geltend, eine Zustimmung der antragsgegnerischen Partei zur Markennutzung durch die MONEYPENNY Verwaltungs GmbH liege nicht vor. Der alleinige Umstand, dass die antragsgegnerische Partei Geschäftsführerin dieses Unternehmens ist, lasse nicht auf eine stillschweigende Zustimmung schliessen. Weiter seien die als Beilage 2 eingereichten Jobinserate/Lizenzofferten undatiert und würden zudem keinen Beweis für die unter der angefochtenen Marke erbrachten Dienstleistungen erbringen, da die MONEYPENNY Verwaltungs GmbH damit selber nach Lizenznehmerinnen suche. Weiter würde der Abschluss von Lizenzverträgen keine Benutzung der angefochtenen Marke durch die antragsgegnerische Partei oder deren Lizenznehmerinnen darstellen. Die ausgestellten Rechnungen würden zudem nicht aufzeigen, dass die angefochtene Marke durch die Lizenznehmerinnen gegenüber Dritten gebraucht worden sei. Grundsätzlich gelte der Abschluss eines Lizenzvertrages oder die in Rechnungstellung von Lizenzgebühren durch die antragsgegnerische Partei nicht als rechtserhaltenden Gebrauch der angefochtenen Marke gegenüber Dritten.
22. In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form durch den Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung gebraucht worden ist (vgl. BVerfG B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.] mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung).
23. Im Vordergrund steht in casu die Frage, ob die angefochtene Marke nach Art einer Marke durch die Markeninhaberin oder mit ihrer Zustimmung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht wurde.

Gebrauch nach Art einer Marke

24. Art. 1 MSchG definiert eine Marke als ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Damit ein Zeichengebrauch als rechtserhaltend qualifiziert werden kann, muss der Gebrauch funktionsgerecht sein. Das bedeutet, dass der Gebrauch so gestaltet sein muss, dass das Zeichen überhaupt als Marke gemäss seiner gesetzlichen Definition gemäss Art. 1 MSchG wahrgenommen werden kann.
25. Rechtserhaltend wirkt denn auch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. D.h. das Zeichen muss vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung der registrierten Waren und Dienstleistungen verstanden werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4). Mit anderen Worten muss das Zeichen so gebraucht werden, dass die Art der Benutzung des Zeichens es erlaubt, von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen erkannt zu werden (vgl. BSK MSchG-Volken, Art. 11 N 9).
26. Eine Marke erfüllt ihren Unterscheidungszweck denn auch nur, wenn sie nach aussen im Markt gebraucht wird. Rechtserhaltend wirkt daher nur die Markenverwendung im Wirtschaftsverkehr. So erfüllen z.B. rein innerbetriebliche Vorgänge dieses Kriterium nicht, da bloss intern verwendete Kennzeichen keines markenrechtlichen Schutzes bedürfen (vgl. BSK MSchG-Volken, Art. 11 N 61). Dabei ist die Benutzung gegenüber Lizenznehmern dem rein innerbetrieblichen Gebrauch gleichzustellen. Dies aus folgenden Gründen:
 27. Mittels Lizenzvertrag überlässt der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts (i.c. Marke) die vollständige oder teilweise Auswertung des Schutzrechts einem Dritten gegen Zahlung von Lizenzgebühren (vgl. Definition in Gabler Wirtschaftslexikon, auf <https://wirtschaftslexikon.gabler.de>, abgerufen am 15.05.2025). Der Markeninhaber kann sich denn auch den Markengebrauch durch Lizenznehmer anrechnen lassen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8). Dies, weil der Gebrauch durch Dritte mit seiner Zustimmung als Gebrauch durch diesen selbst gilt (Art. 11 Abs. 3 MSchG).
 28. Verzichtet nun der Markeninhaber, seine Marke selber zu brauchen und stellt auf einen Gebrauch seiner Marke durch Lizenznehmer ab, so hat er sicher zu stellen, dass die Lizenznehmer seine Marke gemäss den Voraussetzungen von Art. 11 MSchG gebrauchen.
 29. Mit den eingereichten Belegen ist hingegen ein funktionsgerechter Gebrauch der angefochtenen Marke nicht auszumachen. Die Beilagen 3 bis 7 sind Lizenzverträge bzw. deren Zusätze, Rechnungen an Lizenznehmerinnen sowie eine Vertriebskooperationsvereinbarung. Entgegen der Auffassung der antragsgegnerischen Partei handelt es sich dabei nicht um einen Markengebrauch, der sich an die angesprochenen Verkehrskreise richtet.
 30. Auch wenn es anerkannt ist dass sich der Markeninhaber auch auf den Gebrauch seiner Marke durch Lizenznehmer berufen kann (vgl. z.B. BGE 116 II 466, E. 2.b/aa – Coca Cola), stellt die Lizenzierung der Marke aufgrund der vorstehenden Ausführungen kein funktionsgerechter Gebrauch dar. In casu räumt die Markeninhaberin gemäss § 2 Markenlizenzvertrags der Lizenznehmerin das Recht auf die Nutzung des Schweizer Teils der internationalen Registrierung MONEYPENNY ein (vgl. Beilage 3). Damit erfolgte aber noch kein funktionsgerechter Gebrauch der Marke, d.h. in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die angefochtene Marke jeweils mittig in der Kopfzeile des Vertrages prominent erscheint.
 31. Die beiden Lizenznehmerinnen sind denn auch nicht die Abnehmerinnen der von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 35. Vielmehr wird im Lizenzvertrag diesen das Recht eingeräumt, unter Verwendung der Marke MONEYPENNY diese Dienstleistungen unter Ausschluss von *Auswahl, Anwerbung, Vermittlung und Bereitstellung von Personal sowie das Anbieten und Durchführung von Schulungen* anbieten zu können. Die alleinige Tatsache, dass die angefochtene Marke auf den Rechnungen aufgeführt ist, mittels denen die Lizenzgebühren in Rechnung gestellt werden, ist denn auch als "innerbetrieblich" zu qualifizieren.
 32. Es fehlen jegliche Unterlagen, aus denen auf einen rechtserhaltenden Gebrauch der angefochtenen Marke durch die Lizenznehmerinnen geschlossen werden könnte.
 33. Auch aus der als Beilage 2 eingereichten Online-Offerte von MONEYPENNY geht kein markenmässiger Gebrauch der angefochtenen Marke für die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen hervor. Mit Hilfe dieser Anzeigen sucht die antragsgegnerische Partei und Markeninhaberin neue Lizenznehmerinnen. Damit erbringt sie die beanspruchten Dienstleistungen *services de sélection de personnel, recrutement de*

personnel nicht gegenüber Dritten, sondern sie sucht in ihrem eigenen Namen neue Lizenznehmerinnen für sich selber.

34. Das Formular "Bestellung Tools & Werbemittel" (Beilage 8) kann ebenfalls keinen markenmässigen Gebrauch für die Dienstleistung *publicité* glaubhaft machen. Dieses Bestellformular richtet sich nämlich einzig an Lizenznehmer der Markeninhaberin. Zwar stellt damit die antragsgegnerische Partei den Lizenznehmerinnen mit Hilfe einer eigenen Profilage auf ihrer Webseite eine Werbepattform zur Verfügung. Da sich diese Werbemöglichkeit hingegen einzig an Lizenznehmerinnen und somit an Stellvertreterinnen der antragsgegnerischen Person richtet, liegt kein markenmässiger Gebrauch vor.
35. 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 und der angefochtenen IR-Marke 1293438 wird der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Lösungsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 35a Abs. 3 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Löschantrag hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Lösungsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Löschantrag lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Lösungsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (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 entscheidend und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 847.30 entschädigt werden (EUR 905.00 zum Tageskurs von 1.07, vgl. Löschantrag 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 4'047.30 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 103866 wird gutgeheissen.
2.
Der internationalen Registrierung Nr.1293438 - "MONEYPENNY" wird der Schutz in der Schweiz definitiv vollumfänglich verweigert [sog. Déclaration selon la règle 18ter.4 du règlement d'exécution commun].
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 4'047.30 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 15. Mai 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).