

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 104263 in Sachen

Schweizerische Eidgenossenschaft
v.d. Bundesamt für Rüstung armasuisse
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Guisanplatz 1
3003 Bern

Antragstellende Partei

vertreten durch

Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG (Zürich)
Beethovenstrasse 49
Postfach
8027 Zürich

gegen

Promoshirt SM S.A.
Rue Achille-Merguin 18
2900 Porrentruy

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

BOHEST AG
Holbeinstrasse 36-38
4051 Basel

CH-Marke Nr. 717175 - SWISS MILITARY BY BTS

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 26.11.2024 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 717175 "SWISS MILITARY BY BTS" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:
 - 16 *Füllfederhalter; Bleistifthalter; Halter für Schreibfedern und Bleistifte; Papier, Papp (Karton); Buchbinderartikel.*
 - 18 *Einkaufstaschen; Schultaschen; Handtaschen; Handtaschenkarkassen; Kindertragtaschen; Badetaschen; Leder; Kunstleder; Lederimitationen; Häute und Felle; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke.*
 - 21 *Siphons für kohlenensäurehaltige Wässer; Korbflaschen.*
 - 25 *Bademützen.*
 - 34 *Zigaretten Dosen und -Etuis; Zigarrenkisten [mit Humidor]; Zigarettenetuis, -dosen; Zigarrenetuis, -kästen, Zigarrenabschneider; Zigarettenpapier; Zigarrenspitzen; Zigarettenfilter; Zigarettenpapierheftchen; Zigarettenspitzen; Zigarettenmundstücke; Tabak.*
2. Mit Verfügung vom 28.11.2024 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
3. Mit Schreiben vom 26.02.2025 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 03.03.2025 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 05.06.2025 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
6. Mit Verfügung vom 12.06.2025 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 15.09.2025 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 17.09.2025 hat das IGE die Verfahrensinstruktion geschlossen.
9. 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 Löschungsantrag 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. Der Löschungsantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Löschungsgebühr innerhalb der vom IGE angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG).
4. Gegen die am 05.06.2018 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist begann somit am 05.09.2018 zu laufen und dauerte bis am 05.09.2023. Zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 26.11.2024, war die Karenzfrist daher abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des IGE [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).
5. Die löschungsantragsgegnerische Partei macht in ihrer Stellungnahme geltend, dass die Karenzfrist am 26.11.2024 noch nicht abgelaufen sei. Sie begründet dies mit dem Vorliegen eines wichtigen Grundes für

den Nichtgebrauch, nämlich der Konkursöffnung über die ehemalige Markeninhaberin, die Bögli Trading & Selling AG (Konkursöffnung per 03.12.2020). In der Folge sei am 23.12.2020 in Swissreg eine gerichtliche Verfügungsbeschränkung eingetragen worden. Am 14.11.2023 sei diese gerichtliche Sperre durch den Verkauf der angefochtenen Marke an die CadraTec SA wieder aufgehoben worden. Gestützt auf diese Ausführungen zieht die löschungsantragsgegnerische Partei den Schluss, dass die Karenzfrist vom 03.12.2020 bis am 14.11.2023 stillgestanden habe. Somit sei zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 26.11.2024, die Karenzfrist noch nicht abgelaufen gewesen. Folglich sei auf den Löschungsantrag nicht einzutreten.

6. Das IGE kann sich dieser Auffassung aus folgenden Gründen nicht anschliessen:
7. Art. 35a Abs. 2 MSchG definiert den Zeitpunkt, ab dem ein Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs frühestens gestellt werden kann. Vor diesem Zeitpunkt ist ein Antrag nicht möglich, da sich die Marke noch in der "ersten Karenzfrist" befindet. Die Löschung einer nicht rechtserhaltend gebrauchten Marke kommt somit frühestens nach Ablauf der Frist gemäss Art. 35a Abs. 2 MSchG in Frage. Es ist nun aber nicht so, dass bei einem Unterbruch des Gebrauchs und somit dem Auslösen einer neuen Karenzfrist jeweils das Stellen eines Löschungsantrags gemäss Art. 35a Abs. 2 MSchG unzulässig wäre. Die Karenzfrist gemäss Art. 12 MSchG muss demnach von der Frist gemäss Art. 35a Abs. 2 MSchG unterschieden werden. Dasselbe gilt auch betreffend die Frage nach dem Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG.
8. Art. 35a Abs. 2 MSchG sieht nicht vor, dass ein Antrag auf Löschung bei jedem Unterbruch der Karenzfrist unzulässig wäre. Diese Bestimmung präzisiert somit nicht die Karenzfrist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG. Bei Art. 35a Abs. 2 MSchG handelt es sich denn auch einzig um eine Eintretensvoraussetzung. Für die Stellung eines Antrags auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs ist das allfällige Bestehen eines Rechtfertigungsgrundes für den Nichtgebrauch für die Berechnung der Frist gemäss Art. 35a Abs. 2 MSchG somit nicht angezeigt. Die Frage nach dem Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes für den Nichtgebrauch einer Marke, in casu die Frage, ob ein Konkursverfahren einen wichtigen Grund für den Nichtgebrauch darstellt, ist demnach eine materielle Frage und keine Frage der Eintretensvoraussetzung.
9. Dies geht auch aus Art. 35b MSchG hervor. Gemäss dieser Bestimmung hat das IGE einen Antrag abzuweisen, wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch nicht glaubhaft macht oder der Markeninhaber den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Auch diese Bestimmung zeigt somit, dass der Gesetzgeber die Prüfung des Bestehens eines Rechtfertigungsgrundes für den Nichtgebrauch als materielle Frage qualifiziert, die je nach Resultat zur Abweisung oder zur Gutheissung des Löschungsantrages führt.
10. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist auf den Löschungsantrag somit einzutreten.

Rechtsmissbrauch

11. Die löschungsantragsstellende Partei macht in ihrer Replik vom 05.06.2025 geltend, dass sich die Inhaberin der angefochtenen Marke rechtsmissbräuchlich auf wichtige Gründe für die Nichtaufnahme der Benutzung während der Verfügungssperre berufe. Zur Begründung verweist sie auf folgenden Sachverhalt: die ursprüngliche Inhaberin der angefochtenen Marke sei die Bögli Trading&Selling SA gewesen. Diese vertrieb SWISS-MILITARY-Waren in der Schweiz. Markeninhaberin der SWISS MILITARY-Marken weltweit seien die mit der indischen Swiss-Military-Gesellschaft verbundene Promoshirt SM-S.A. (antragsgegnerische Partei) in Porrentruy und die Promoshirt SM GmbH in Frankfurt am Main. Zwischen diesen Gesellschaften habe eine enge Zusammenarbeit bestanden. So sei Jean-Luc Bögli, der Inhaber der konkursiten Bögli Trading&Selling Gesellschaft der Hauptvertriebspartner der aus Indien stammenden SWISS MILITARY Produkte. Gemäss Handelsregistrauszug der antragsgegnerischen Partei seien A. Sawhney und Jean-Maurice Maitre deren Verwaltungsräte gewesen. Die streitgegenständliche Marke habe bis zum Freihandverkauf am 14.11.2023 der Bögli Trading&Selling AG gehört. An diesem Datum sei die Marke auf die CadraTec SA übertragen worden, bei welcher auch Jean Maurice Maitre Verwaltungsrat war. Am 29.11.2023 sei die CH-Marke SWISS MILITARY BY BTS schliesslich auf die antragsgegnerische Partei übertragen worden. Die löschungsantragsstellende Partei macht schliesslich geltend, dass die Firma CadraTec S.A. ein vorgeschobener Steigbügelhalter für den Kauf der streitgegenständlichen Marke durch die antragsgegnerische Partei gewesen sei. In der ganzen Auseinandersetzung würde es keinen Hinweis geben, wonach die antragsgegnerische Partei die streitgegenständliche Marke je benutzt habe.

12. Was die Einrede des Rechtsmissbrauchs betrifft, so gilt es auf folgendes zu verweisen: beim Lösungsverfahren gemäss Art. 35a ff. MSchG handelt es sich um ein Verfahren summarischer Natur, das gegenüber dem Zivilverfahren einfacher und kostengünstiger ist. Sinn und Zweck des Lösungsverfahrens ist es, im Einklang mit dem öffentlichen Interesse an einem aktuellen und korrekten Markenregister, ungültige Marken unkompliziert löschen zu können, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Gegenstand des Lösungsverfahrens 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. Die Nichtigkeit des angefochtenen Zeichens wegen absoluter Ausschlussgründe oder andere Argumente als der rechtserhaltende Gebrauch bzw. Nichtgebrauch der Marke können nicht Gegenstand des Lösungsverfahrens sein, sondern müssen in einem Nichtigkeitsverfahren vor einem Zivilgericht vorgebracht werden.
13. Das Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt. Im Lösungsverfahren 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).
14. Es ist für das IGE nicht zu sehen, inwiefern die Geltendmachung eines Konkursverfahrens als wichtigen Grund für den Nichtgebrauch im Rahmen eines Lösungsverfahrens als rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren wäre. So wie das Bestehen einer Defensivmarke im Widerspruch nicht gehört werden kann, so kann im Lösungsverfahren das von der antragsstellenden Partei vorgebrachte Argument nicht massgebend sein, dass ein allfälliger zukünftiger Gebrauch der angefochtenen Marke durch die lösungsantragsgegnerische Partei nie für Waren schweizerischer Herkunft erfolgen werde (vgl. Stellungnahme, Rz. 10). Inwiefern die Möglichkeit, dass die Übertragung der angefochtenen Marke auf die CadraTec SA einzig als vorgeschobener Steigbügelhalter erfolgt sei, rechtsmissbräuchlich sei könnte, ist für das IGE nicht ersichtlich. Eine Rechtsmissbräuchlichkeit ist auch nicht darin zu sehen, dass sich die antragsgegnerische Partei auf das gegen die Voreigentümerin der angefochtenen Marke laufende Konkursverfahren zwecks Vorliegens eines wichtigen Grundes für den Nichtgebrauch beruft.
15. Soweit der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs überhaupt gehört werden kann, sieht das IGE im Verhalten der lösungsantragsgegnerischen Partei keinen Rechtsmissbrauch. Das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes für den Nichtgebrauch ist im Rahmen der materiellen Beurteilung des Lösungsantrages zu behandeln.

III. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Lösungsantrag zu reagieren. Sie kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke anfechten und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen. Ferner hat sie die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4. ff.).
2. Ist das IGE der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Lösungsantrag ab, ohne zu prüfen, ob die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Ferner wird nach Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG der Lösungsantrag abgewiesen, wenn die antragsgegnerische Partei den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht.
3. In casu reichte die lösungsantragsgegnerische Partei keine Gebrauchsbelege ein und sie bestreitet auch nicht die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs. Sie macht hingegen das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch geltend.
4. Obwohl die antragsgegnerische Partei die Behauptungen der antragstellenden Partei zum Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht bestreitet, ist zunächst zu prüfen, ob der Nichtgebrauch dieser Marke zu Recht glaubhaft gemacht wurde. Und bei Bejahung dieses Tatbestands ist weiter das Bestehen eines Rechtfertigungsgrundes für den Nichtgebrauch durch wichtige Gründe zu prüfen.

IV. Materielle Beurteilung

A. Löschungsgründe wegen Nichtgebrauchs

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

B. Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Beantragt die antragstellende Partei die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG 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 IGE 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. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-605/2021, E. 4.3.2 – *TRILLIUM*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).
4. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs reichte die antragstellende Partei zusammen mit ihrem Lösungsantrag vom 26.11.2024 eine von der Firma CompuMark Clarivate durchgeführte Benutzungsrecherche mit u.a. folgendem Inhalt ein:
Information zur Markeninhaberin
5. Inhaberin der angefochtenen Marke ist die Promoshirt SM S.A. mit Sitz in Porrentruy.
Internet-Suche
6. Die Markeninhaberin betreibe folgende Webseiten: <https://swissmilitaryworldwide.com> und <https://swissmilitaryindia.com>. Auf diesen Webseiten habe die angefochtene Marke nicht gefunden werden können.
7. Weiter verfüge die Markeninhaberin über Profile auf folgenden Social-Media-Kanälen: Facebook, X, Instagram und Youtube. Auf diesen Profilen hätten keine Hinweise auf eine Verwendung der Marke SWISS

MILITARY BY BTS festgestellt werden können. Auch die Recherchen gestützt auf den Webarchivdienst Wayback Machine hätten keine relevanten Ergebnisse geliefert.

8. Mittels verschiedener Suchmaschinen und Schlüsselwörtern habe die angefochtene Marke im World Wide Web nicht aufgefunden werden können.
9. Hingegen sei die angefochtene Marke auf Schweizer Webseiten mit juristischem Inhalt aufgefunden worden. Weiter werde sie auf www.ricardo.ch erwähnt, wobei einzig im Zusammenhang mit Sonnenbrillen, die in casu nicht beansprucht würden.

Professionelle Quelle / Verkaufsstellen

10. Es seien Tabakhändler sowie Schul- und Bürobedarfsgeschäfte in der Schweiz kontaktiert worden, nämlich Gestocigars, Werner Head Shop K5, Wellaner Ag, kiosk Tabakshop, Postshop, Galaxus, Office World und Coop. Alle Geschäfte bestätigten, dass sie keine Artikel unter der angefochtenen Marke führen würden.
11. 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 in der Schweiz ergeben hätte. Dies gelte auch für die durch sie selber durchgeführten ergänzenden Internetrecherchen (Beilagen 3 + 3a).
12. 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 IGE 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).
13. 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). 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).
14. Das IGE 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 Waren der Klassen 16, 18, 21, 25 und 34 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.

15. Für das IGE besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen der antragstellenden Partei in Frage zu stellen. Die antragsgegnerische Partei hat denn auch darauf verzichtet, die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs zu bestreiten oder Belege betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch einzureichen.
16. Die löschungsantragsgegnerische Partei hat einzig das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch geltend macht. In der Folge gilt es somit zu prüfen, ob die Voraussetzungen für das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes gegeben sind.

C. Glaubhaftmachung wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch

16. Die löschungsantragsgegnerische Partei führt in ihrer Stellungnahme vom 26.02.2025 u.a. aus, dass die Karenzfrist für die Gebrauchsaufnahme im Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 26.11.2024, noch nicht abgelaufen gewesen sei. Dies, weil über die ehemalige Markeninhaberin, der Bögli Trading & Selling AG, am 03.12.2020 der Konkurs eröffnet worden sei. In der Folge sei am 23.12.2020 in Swissreg eine gerichtliche Verfügungsbeschränkung eingetragen worden. Am 14.11.2023 sei diese gerichtliche Sperre wieder aufgehoben worden. Für die Dauer vom 03.12.2020 bis am 14.11.2023 habe somit ein wichtiger Grund für den Nichtgebrauch der angefochtenen CH-Marke Nr. 717175 - SWISS MILITARY BY BTS vorgelegen, welcher zum Stillstand der Benutzungsschonfrist führte.
17. Über die vormalige Inhaberin der CH-Marke Nr. 717175 - SWISS MILITARY BY BTS wurde am 03.12.2020 der Konkurs eröffnet (vgl. Handelsregistrauszug betreffend die Bögli Trading & Selling AG, Beilage 4 zum Löschungsantrag). In der Folge liess das Konkursamt Dietikon per 23.12.2020 in Swissreg eine Verfügungsbeschränkung (gerichtliche Sperre) eintragen. Mit Freihandverkaufsverfügung vom 06.11.2023 wurde die angefochtene Marke durch die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt, an die CadraTec SA verkauft. Die Übertragung wurde per 14.11.2023 in Swissreg veröffentlicht.
18. In casu stellt sich somit grundsätzlich die Frage, ob ein Konkursverfahren als wichtiger Grund für den Nichtgebrauch gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG zu gelten hat. Das Bundesverwaltungsgericht hat dies unter Verweis auf den Kommentar von Willi verneint (BVGer B-5129/2016, E. 4.2 – CHROMP-OPTICS / CHROM-OPTICS), wobei die entsprechende Kommentarstelle, Art. 12 N 19, die Frage des Konkurses als wichtigen Grund nicht erörtert. Demgegenüber bejahen Meier (a.a.O., S. 177) und Bürgi Locatelli (a.a.O., S. 124) ein Konkursverfahren als wichtigen Grund für den Nichtgebrauch. Wer aus einer Konkursmasse eine Marke erwerbe, könne sich für die Dauer des Konkursverfahrens auf einen Rechtfertigungsgrund berufen.
19. Die Praxis geht davon aus, dass nur solche Gründe den Nichtgebrauch rechtfertigen, die ausserhalb der Einflussphäre des Markeninhabers liegen (vgl. u.a. Noth / Bühler / Thouvenin – Markus Wang, Art. 12 MSchG N 20). Dabei ist aufgrund einer Interessenabwägung und unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, ob ein Gebrauch der Marke unter den gegebenen Umständen zumutbar war (vgl. BSK-Volken, Art. 12 MSchG N 20).
20. Mit der Konkurseröffnung durch das Konkursgericht (Art. 171 SchKG) wird die Aktiengesellschaft aufgelöst (Art. 736 Abs. 1 Ziff. 3 OR). Anschliessend wird die Auflösung im Handelsregister eingetragen (Art. 737 Abs. 1 OR) und die aufgelöste Aktiengesellschaft tritt in Liquidation (Art. 738 OR). Mit der Konkurseröffnung verliert der Schuldner somit die Verfügungsfähigkeit über sein Vermögen (Art. 204 SchKG) und die Konkursverwaltung hat alle zur Erhaltung, Verwaltung und Verwertung der Konkursmasse gehörenden Geschäfte zu besorgen (Art. 240 SchKG).
21. Die Konkurseröffnung wird auf Antrag eines Gläubigers oder auf ihren Antrag hin vom Konkursrichter ausgesprochen. Sie tritt somit unabhängig vom Willen des Markeninhabers ein und liegt demnach ausserhalb von dessen Einflussphäre. Die mit der Konkurseröffnung verbundene Auflösung der Aktiengesellschaft zielt auf die Liquidation der Gesellschaft ab. Durch den Verlust der Verfügungsfähigkeit ist es dem Markeninhaber kaum mehr möglich bzw. zumutbar, die (teils kostspielige) Markteinführung seiner bislang noch nicht gebrauchten Marke anzustreben resp. weiter zu verfolgen. Insoweit geht das IGE davon aus, dass die Konkurseröffnung bzw. die Dauer des Konkursverfahrens grundsätzlich als Rechtfertigungsgrund für den Nichtgebrauch zu gelten hat. In casu kann die Frage hingegen offengelassen

werden, zumal die löschungsantragsgegenerische Partei überhaupt keine Gebrauchsbelege eingereicht hat.

22. Der Vollständigkeit halber gilt es an dieser Stelle anzumerken, dass bei Bejahung des Bestehens eines wichtigen Grundes für den Nichtgebrauch, dieser sich auf die Zeitspanne vom 03.12.2020 (Eröffnung des Konkursverfahrens) bis zum 07.11.2023 (Freihandverkauf der angefochtenen Marke durch die Konkursverwaltung) beziehen würde.

D. Verlängerung der Karenzfrist wegen Bestehens eines Rechtfertigungsgrundes

23. Es ist nun aber nicht so, dass dem Dritten, der eine Marke aus einer Konkursmasse erwirbt, automatisch die Verlängerung der Karenzfrist für die ganze Zeitspanne von der Konkurseröffnung über den ehemaligen Markeninhaber bis zum Erwerb der Marke gewährt werden soll. Weder Art. 11 noch Art. 12 MSchG kann explizit entnommen werden, dass sich die fünfjährige Karenzfrist um die Dauer des Bestehens eines Rechtfertigungsgrundes verlängert. Art. 12 Abs. 1 MSchG präzisiert einzig, dass die Folgen des Nichtgebrauchs nicht eintreten – d.h. das Markenrecht trotz Nichtgebrauchs geltend gemacht werden kann, wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. Auch die Botschaft zum MSchG hält nichts diesbezügliches fest (BBI 1991 I 24).
24. Ein Teil der Lehre vertritt zwar die Auffassung, dass das Vorliegen eines wichtigen Grundes für den Nichtgebrauch zum Stillstand der Benützungsschonfrist führt. Die Folge davon sei, dass sich die Benützungsschonfrist um die Zeitspanne, während welcher ein wichtiger Grund vorliegt, verlängert (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin – Markus Wang, Art. 12 MSchG N 24; BSK MSchG – Bernard Volken, Art. 12 N 17, Kommentar MSchG – Willi, Art. 12 N 23, Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, S. 181, Karin Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, S. 134). Das Bundesgericht vertritt in BGE 130 III 371, E. 1.5 – Focus ebenfalls diese Auffassung (mit Verweis auf David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N 6 zu Art. 12 MSchG, N 1 zu Art. 31 MSchG).
25. Entscheidend für die Beantwortung dieser Problematik ist die Frage nach dem genauen Zeitpunkt des Beginns des Gebrauchserfordernis. Im Gegensatz zu den anderen Autoren (vgl. u.a. BSK MSchG – Volken, Art. 12 N 6) vertritt Thouvenin die Auffassung, wonach das Gebrauchserfordernis von Anfang an bestehe. Gemäss dieser Lesart ist die Karenzfrist eine blossе Gebrauchsschonfrist, während deren Dauer der Nichtgebrauch keine Rechtsnachteile auslöst (Florent Thouvenin, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht, sic! 2009, 544 ff.). Diese Lösung begründet Thouvenin u.a. mit dem Wortlaut und der Systematik von Art. 11 und 12 MSchG. In Art. 11 MSchG wird das Gebrauchserfordernis als Grundsatz statuiert ohne Ausnahmen davon vorzusehen. Die Einräumung einer Karenzfrist sowie der Vorbehalt wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG erscheinen somit als Ausnahmen vom Grundsatz der Gebrauchspflicht (Thouvenin, a.a.O., S. 548). Schliesslich mache der Wortlaut von Art. 12 Abs. 2 MSchG, wonach das Markenrecht unter gewissen Voraussetzungen mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auflebe, sodann deutlich, dass das Nichtbestehen des Markenrechts auf die ursprüngliche Priorität bezogen werden müsse, weil Untergang und Wiederaufleben auch mit Bezug auf den Zeitpunkt spiegelbildliche Phänomene sein müssten. Es wäre denn auch widersinnig anzunehmen, dass das Markenrecht im Falle des Nichtgebrauchs zwar mit Wirkung auf den Ablauf der Karenzfrist untergeht, im Falle einer späteren Gebrauchsaufnahme aber mit Wirkung auf die ursprüngliche Priorität wieder auflebt. Die Auffassung, wonach der Benutzungszwang von Anfang an bestehe, wird auch für das deutsche Markenrecht, gestützt auf die Richtlinie (EU) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vertreten (vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 25 N 10). Für das deutsche Recht gilt denn auch, dass beim Bestehen eines Rechtfertigungsgrundes für den Nichtgebrauch die Karenzfrist nicht stillsteht (vgl. Thiering, a.a.O., § 26 N 165).
26. Das IGE verfolgt ebenfalls den Ansatz, wonach das Gebrauchserfordernis von Anfang an, d.h. ab Ablauf der unbenützten Widerspruchsfrist besteht. In den Richtlinien finden sich zwar keine Ausführungen zum Beginn der Gebrauchspflicht. Hingegen ergibt sich dies aus der Praxis betreffend die Berechnung der relevanten Gebrauchsperiode im Fall der Erhebung der Nichtgebrauchseinrede. Art. 32 MSchG hält fest, dass der Gebrauch während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2). Für die Berechnung dieser Gebrauchsperiode wird dabei nicht berücksichtigt, ob ein Teil der Fünfjahresgebrauchsperiode noch in die Karenzfrist fällt. Die Marke muss somit in Anwendung von Art. 12 MSchG auch während der Gebrauchsschonfrist von fünf Jahren

- rechtserhaltend gebraucht worden sein, wenn der Gebrauch glaubhaft gemacht werden soll (vgl. auch BSK MSchG – Volken, Art. 32 N 12).
27. Für diese Lösung spricht auch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Ist die Einrede des Nichtgebrauchs vorsorglich während der Karenzfrist erhoben worden und läuft letztere während des Verfahrens vor dem IGE ab, ist der Gebrauch der Widerspruchsmarke gemäss BVGer nicht während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung der Nichtgebrauchseinrede glaubhaft zu machen, sondern vor Ablauf der Karenzfrist (vgl. BVGer B-6675/2016, E. 9.4.2.2 – Gerflor / Gemflor; BVGer B-1958/2022, E. 3.4 – f2 (fig.) / F2 (fig.)).
 28. Wird das Bestehen eines Rechtfertigungsgrunds für einen Teil der Dauer der Karenzfrist bejaht, so hat dies somit einzig zur Folge, dass der Markeninhaber für diese Zeitspanne den Gebrauch nicht glaubhaft machen muss. Im vorliegenden Fall gelten folgende Eckdaten:
 - 05.06.2018: Publikation der angefochtenen Marke in Swissreg
 - 05.09.2018: Ablauf der Widerspruchsfrist und Beginn der Karenzfrist
 - 03.12.2020: Eröffnung des Konkursverfahrens über die Bögli Trading & Selling AG
 - 07.11.2023: Freihandverkauf der angefochtenen Marke an die CadraTec SA
 - 29.11.2023: Übertragung der angefochtenen Marke an die PromoShirt SM S.A.
 - 26.11.2024: Stellung des Löschungsantrages
 29. Der Gebrauch ist für die fünf Jahre vor der Stellung des Löschungsantrags glaubhaft zu machen. In casu ist das somit die Periode vom 26.11.2019 bis zum 26.11.2024. Sollte das Bestehen eines wichtigen Grundes für den Nichtgebrauch bejaht werden, so müsste die antragsgegnerische Partei für die Dauer vom 03.12.2020 bis zum 07.11.2023 den rechtserhaltenden Gebrauch nicht glaubhaft machen. Dementsprechend würde sich die relevante Gebrauchsdauer auf die Zeitspanne vom 26.11.2019 bis zum 03.12.2020 und vom 07.11.2023 bis zum 26.11.2024 reduzieren. Spätestens ab dem 08.11.2023 bestand kein Rechtfertigungsgrund mehr. Ab diesem Datum hätte die löschungsantragsgegnerische Partei somit den Gebrauch der angefochtenen Marke aufnehmen müssen. Es gilt hingegen zu beachten, dass für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs bei reduzierter Gebrauchsdauer die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind, genauso wie bei der Frage des Vorliegens eines Rechtfertigungsgrundes.
 30. Aufgrund der in casu eher kurzen Gebrauchsdauer sind die Anforderungen an die Ernsthaftigkeit des rechtserhaltenden Gebrauch somit reduziert. Die löschungsantragsgegnerische Partei müsste hingegen zumindest gestützt auf Belege glaubhaft machen können, dass sie die Absicht hatte, die Marke rechtserhaltend zu gebrauchen und diesbezügliche erste konkrete Schritte unternommen hat. Die Karenzfrist bzw. wichtige Gründe für den Nichtgebrauch liefen am 05.09.2023 bzw. am 7.11.2023 ab. Bis zur Stellung des Löschungsantrags am 26.11.2024 vergingen somit 12 Monate, was es der löschungsantragsgegnerischen Partei ermöglicht hätte, erste rechtserhaltende Gebrauchshandlungen in die Wege zu leiten.
 31. Da die löschungsantragsgegnerische Partei hingegen keine Gebrauchsbelege einreichte und die Löschungsantragstellerin zudem den Nichtgebrauch glaubhaft gemacht hat (s. vorstehend IV. B.), ist es für das IGE erstellt, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Der Löschungsantrag wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke 717175 - SWISS MILITARY BY BTS vollumfänglich gelöscht.

IV. Kostenverteilung

1. Die Löschungsgebühr verbleibt dem IGE (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 Löschungsantrag hat das IGE 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 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. 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 IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 für die Vertretung als angemessen. Betreffend die Kosten für die Gebrauchsrecherche macht die antragstellende Partei keine Kosten geltend, weshalb über eine Entschädigung diesbezüglich nicht zu entscheiden ist. Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Löschungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 3'200.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 104263 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der CH-Marke Nr. 717175 SWISS MILITARY BY BTS wird gelöscht.
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
4.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (inkl. Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 24. März 2026

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).