

Verfügung im Löschungsverfahren Nr. 104339 in Sachen

Bernard Volken
Münstergasse 38
3011 Bern

Antragstellende Partei

gegen

JAFFA-AL sh.p.k
Rruga "Vangjel Noti"
Tiranë
AL-Albanien

Antragsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1142311 - Ciao! (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 17.01.2025 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 1142311 - "Ciao! (fig.)" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die angefochtene IR-Marke ist für folgende Waren geschützt:
32 Boissons rafraîchissantes sans alcool, non gazeuses.
2. Mit Schreiben vom 18.03.2025 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. Da innert Frist kein Zustelldomizil in der Schweiz benannt wurde, hat das IGE mit Verfügung vom 30.06.2025 die Verfahrensinstruktion geschlossen.
4. Auf die einzelnen Ausführungen der antragsstellenden Partei 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. Gegen die am 18.10.2012 international registrierte und der Schweiz am 10.01.2013 notifizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 17.01.2025, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des IGE [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).
4. Der Löschungsantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Löschungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschungsantrag ist folglich einzutreten.
5. Die antragsgegnerische Partei, welche über keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz verfügt, hat innert der vom Institut angesetzten Frist kein Zustelldomizil bezeichnet, weshalb das Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt wurde und nachfolgend der Ausschluss der antragsgegnerischen Partei vom Verfahren verfügt wird (Art. 42 MSchG i.V.m. Art. 24b Abs. 2 MSchV und Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23bis AusfO (Ausführungsordnung betreffend das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

III. Prozessuale

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschungsantrag zu reagieren. Sie kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke anfechten und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen. Ferner hat sie die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4. ff.).
2. Ist das IGE der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Löschungsantrag ab, ohne zu prüfen, ob die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Ferner wird nach Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG der Löschungsantrag abgewiesen, wenn die antragsgegnerische Partei

- den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Wird der Nichtgebrauch nur für einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so wird der Antrag gemäss Art. 35b Abs. 2 MSchG nur für diesen Teil gutgeheissen.
3. Da sich die löschungsantragsgegnerische Partei nicht am Verfahren beteiligt, ist in casu somit einzig zu prüfen, ob der Nichtgebrauch der angefochtenen IR-Marke glaubhaft gemacht wurde.

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 Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in der Regel nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Als Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs eignen sich gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts insbesondere Nachforschungsberichte, welche die ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten und Händlern dokumentieren, ferner den relevanten Zeitraum betreffende Werbematerialien, Internetauftritte und sonstige Produkt- und Geschäftsdokumentationen des Markeninhabers oder negative Rechercheergebnisse (BGer 4A_299/2017, E. 4.1 – ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]; vgl. auch Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).
3. Im Rahmen des Löschungsverfahrens nach Art. 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 Löschungsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – Wirecard [fig.], abrufbar unter <https://www.ige.ch>).
4. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs reichte die antragstellende Partei zusammen mit ihrem Löschungsantrag vom 17.01.2025 ein von der SMD Group Schweiz durchgeföhrte Benutzungsrecherche mit u.a. folgendem Inhalt ein:
Information zur Markeninhaberin
5. Inhaberin der angefochtenen Marke ist die AFFA-AL sh.p.k aus Tirana, Albanien. Frühere Inhaberin war die Firma Proizvodno uslužno preduzece export-import "FLUIDI" doo aus Preševo, Serbien. Die Übertragung der Marke erfolgte im Jahr 2023.

Information zur Markeninhaberin und zu ihrem Internetauftritt

6. Ein Firmenprofil habe für die aktuelle Markeninhaberin nicht ermittelt werden können, hingegen für deren Vorgängerin. Diese sei 1998 gegründet worden und im Bereich Abgefüllte *Limonaden in Flaschen und Dosen* tätig. Die Webseiten www.jaffaplus.com und www.jaffachampion.com scheinen mit der Markeninhaberin in Verbindung zu stehen, wobei auf beiden Webseiten in den Kontaktdaten eine Adresse im Kosovo und nicht in Albanien angegeben werde. Auf dem Facebookprofil von "Jaffa Plus" werde hingegen eine Adresse in Albanien aufgeführt und die Webseite www.jaffaplus.com sei dort verlinkt. Auf beiden Webseiten würden Fruchtgetränke angeboten. Betreffend die Marke "Ciao" hätten auf diesen Webseiten keine Einträge ermittelt werden können. Das Gleiche gelte für den Facebook-Auftritt von Jaffa Albanien. Auch betreffend die frühere Inhaberin Proizvodno uslužno preduzece export-import "FLUIDI" doo hätten keine Hinweise auf die Marke "Ciao" auf ihrem Internetauftritt <https://fluidi.net> aufgefunden werden können.
7. Betreffend die Webseiten www.jaffaplus.com und www.jaffachampion.com hätten auch über das Internet-Archiv <http://web.archive.org> keine Hinweise auf einen Gebrauch der Marken "Ciao" festgestellt werden können. Hingegen hätte die Suche im Webarchiv betreffend die Webseite <http://fluidi.net> Erwähnung eines Getränkeprodukts mit der Bezeichnung "Ciao" für die Jahre 2020 und 2021 festgestellt werden können. Hinweise auf einen Vertrieb dieses Produkts in der Schweiz hätten sie aber nicht gefunden.

Suchmaschinen

8. Die Suche nach "Ciao" in Verbindung mit "Jaffa" oder "Fluidi" bzw. von "Ciao" in Kombination mit Stichwörtern wie "Getränk", "Drink" oder "boisson", mit und ohne geografische Beschränkung auf die Schweiz hätten keine Hinweise auf eine Benutzung der angefochtenen Marke in der Schweiz ergeben. Auch eine Bildsuche nach dem Logo der angefochtenen Marke hätten keine relevanten Dokumente hervorgebracht.

Datenbanken

9. In Datenbanken betreffend die Tages-, Wochen- und Fachpresse hätten keine Artikel für die Schweiz oder international für die Marke "Ciao" in Verbindung mit "Jaffa" oder "Fluidi" bzw. auch keine Artikel in Verbindung mit den Stichwörtern wie "Getränke", "Drink" oder "boisson" aufgefunden werden können.

Telefonische Nachfragen

10. Betreffend die Firma Jaffa konnte kein telefonischer Kontakt hergestellt werden. Ein Mitarbeiter des Unternehmens Fluidi erklärte, dass er den Produktnamen "Ciao" nicht kenne.
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 hätten.
12. Ein von einer Drittfirmare professionaler 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 Löschungsverfahrens 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 Löschungsverfahren genügt es für die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs, dem IGE aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein der in Frage stehenden Tatsache zu vermitteln, ohne dass dabei die Möglichkeit ausgeschlossen sein muss, dass die Verhältnisse sich auch anders gestalten könnten (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 3.1 mit Verweis 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 *Boissons rafraîchissantes sans alcool, non gazeuses* 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. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs resp. des Vorliegens wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch zu erbringen. Da in keine Stellungnahme eingereicht wurde, ist aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der angefochtenen Marken für sämtliche beanspruchten Waren vorliegt.
16. Das IGE hält daher fest, dass vorliegend der Tatbestand des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG erfüllt ist und die antragsgegnerische Partei infolgedessen ihr Markenrecht verloren hat. Der Löschungsantrag wird demzufolge gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 MSchG e contrario) und der IR-Marke Nr. 1142311 - Ciao! (fig.) ist gemäss Art. 35 lit. e MSchG der Schutz in der Schweiz gemäss Art. 35 lit. e MSchG volumnfänglich zu verweigern.

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. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das IGE lediglich einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (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 Begehr vollständig durchgedrunnen. Da die antragstellende Partei nicht vertreten ist, besteht kein Anspruch auf Parteientschädigung. Hingegen war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidrelevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 467.45 entschädigt werden (EUR 500.00 zum Tageskurs von 1.07; vgl. Löschantrag vom 17.01.2025). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 1'267.45 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.

2.

Der Löschantrag im Verfahren Nr. 104339 wird gutgeheissen.

3.

Der internationalen Registrierung Nr.1142311 - "Ciao! (fig.)" wird der Schutz in der Schweiz vollumfänglich verweigert (sog. Ungültigerklärung ["Invalidation"] gemäss Regel 19 AusfO).

4.

Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

5.

Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Entschädigung von CHF 1'267.45 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} AusfO über die WIPO eröffnet.

Bern, 29. September 2025

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Handen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).