

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 104505 in Sachen

Walter Feucht
Maienweg 96
89081 Ulm
DE-Deutschland

Antragstellende Partei

vertreten durch

Troesch Scheidegger Werner AG, Patent- und Markenanwälte
Schwäntenmos 14
8126 Zumikon

gegen

The Hebrew University of Jerusalem
P.O. Box 34165
Givat Ram
91341 Jerusalem
IL-Israel

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

WEINMANN ZIMMERLI
Carmenstrasse 28
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 578242 - EINSTEIN

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 03.04.2025 reichte die antragstellende Partei gegen die Schweizer Marke Nr. 578242 – "EINSTEIN" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerperipheriegeräte; dekorative Magnete; Brillen und Brillengestelle; Laborausrüstungen, soweit in Klasse 9 enthalten; Vergrösserungsgläser; Metalldetektoren; elektronische Agenden; Radiogeräte; Fernbedienungsgeräte; Telekommunikationsgeräte; Teleskope; elektronische Prüfgeräte; Kameras; Geräte der Unterhaltungselektronik; Feuerlöschgeräte; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Computersoftware, Computerspiele, Videospiele, bespielte Datenträger, bespielte Filme, alle vorgenannten Waren, soweit diese keinen thematischen Inhalt mit Bezug auf den Wissenschaftler Einstein aufweisen;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck; Spielkarten;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veranstalten und Verbreiten von Live-Aufführungen, Theater und Filmen; über globale Computernetzwerke verbreitete Informationsdienstleistungen in den Bereichen Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; alle vorgenannten Dienstleistungen, soweit diese keinen thematischen Inhalt mit Bezug auf den Wissenschaftler Einstein aufweisen.

2. Mit Verfügung vom 15.04.2025 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen.
3. Mit Schreiben vom 16.07.2025 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 21.07.2025 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 27.09.2025 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
6. Mit Verfügung vom 30.09.2025 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 05.01.2026 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 06.01.2026 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).

Gegen die am 22.10.2008 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 03.04.2025, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des IGE [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2026.pdf).

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). Auf den Löschungsantrag ist folglich einzutreten.

III. Prozessuales

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

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 (Entscheid des Bundesgerichts [BGer] 4A_464/2022, E. 6.1-6.2 – TRILLIUM und BGer 4A_299/2017, E. 4.1 –ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]; vgl. auch Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).

3. Der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke ist naturgemäss bedeutend schwieriger zu beweisen als deren Gebrauch (vgl. BGer 4A_515/2017, E. 2.3.2 und Botschaft zum MSchG vom 21.11.1990, BBl 1991 I 1, S. 26).
4. 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. BVGer B-605/2021, E. 4.3.2 – TRILLIUM).
5. Vorliegend ist zu prüfen, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Lösungsantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 03.04.2020 und dem 03.04.2025, glaubhaft gemacht hat (vgl. II. Ziff. 2 hiavor).
6. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei folgende Belege ins Recht:

A202064_Beilage_2_CH-Marke_578242_EINSTEIN	Beilage 2
A204064_Beilage_3_Auszug_Marken_The_Hebrew_University	Beilage 3
A204064_Beilage_4_CHE-114.359.577_Einstein_St_Gallen_AG	Beilage 4
A204064_Beilage_5_CHE-115.677.382_Einstein_Kaffee_AG	Beilage 5
A204064_Beilage_6_einstein - Google Suche_1	Beilage 6
A204064_Beilage_7_einstein - Google Suche_2	Beilage 7
A204064_Beilage_8_einstein - Google Suche_3	Beilage 8
A204064_Beilage_9_Einstein - Play SRF	Beilage 9
A204064_Beilage_10_Hotel Einstein St.Gallen – Congress, Events, Ostschweiz, Bodensee	Beilage 10
A204064_Beilage_11_EINSTEIN & NEWTON Shirt_ ABOUT YOU	Beilage 11

7. Die lösungsantragstellende Partei führt in ihrem Antrag aus, dass die «Hebrew University of Jerusalem» (antragsgegnerische Partei) zwar Inhaberin verschiedener Marken mit dem Bestandteil «EINSTEIN» sei, diese jedoch mangels Gebrauchs teilweise bereits gelöscht wurden (vgl. Beilage 3). Auch hinsichtlich der streitgegenständlichen Marke könne kein markenmässiger Gebrauch für die von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen in der Schweiz nachgewiesen werden. Zur Untermauerung dieses Vorbringens wird ausgeführt, dass entsprechende Recherchen, insbesondere eine Google-Suche nach dem Begriff «EINSTEIN», keine Hinweise auf einen markenmässigen Gebrauch durch die Markeninhaberin oder durch von ihr autorisierte Dritte ergeben hätten (vgl. Beilagen 6–8 und 10). Vielmehr zeigten die Suchresultate, dass der Begriff «EINSTEIN» in der Schweiz in vielfältiger Weise von unabhängigen Dritten als Firma verwendet wird. So tritt etwa die «Einstein St. Gallen AG» als Hotel- und Gastronomiebetrieb in Erscheinung, dessen historisches Gebäude bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht und heute unter anderem ein Hotel mit über 100 Zimmern, ein Restaurant sowie weitere Einrichtungen umfasst. Ebenso betreibt die «Einstein Kaffee AG» mehrere Gastronomiebetriebe in Bern (vgl. Beilagen 4 und 5). Darüber hinaus wird

der Begriff «EINSTEIN» auch im Medienbereich verwendet, namentlich durch die Fernsehsendung «EINSTEIN» des Schweizer Fernsehens (vgl. Beilage 9). Schliesslich wird darauf hingewiesen, dass auch im Ausland Unternehmen existieren, die den Bestandteil «EINSTEIN» im geschäftlichen Verkehr verwenden, etwa im Rahmen der Marke «Einstein & Newton» für Bekleidungsartikel (vgl. Beilage 11). Insgesamt lasse sich somit kein relevanter markenmässiger Gebrauch der streitgegenständlichen Marke durch die Markeninhaberin in der Schweiz feststellen. Unter der Marke «EINSTEIN» würden von der Markeninhaberin weder Waren hergestellt noch vertrieben. Es bestünden zudem keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass unter der Marke «EINSTEIN» Dienstleistungen der Klasse 41 angeboten würden.

8. Soweit die antragstellende Partei Handelsregistrauszüge als angebliche Belege für den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke vorgelegt hat, ist darauf hinzuweisen, dass sich diese ausschliesslich auf die «Einstein St. Gallen AG», ein Unternehmen im Bereich der Hotellerie und Gastronomie, sowie auf die «Einstein Kaffee AG», ein Unternehmen der Gastronomiebranche, beziehen (vgl. Beilagen 4 und 5). Beide Gesellschaften sind inhaltlich unabhängig von der Tätigkeit der antragsgegnerischen Partei, welche unter der Marke «EINSTEIN» unter anderem Bildungs- und Technologieleistungen anbietet. Eine tatsächliche, wirtschaftliche oder organisatorische Verbindung besteht nicht. Aus den vorgelegten Auszügen ergeben sich daher keine tragfähigen Anhaltspunkte, die Rückschlüsse auf den Gebrauch oder Nichtgebrauch der streitgegenständlichen Marke durch die Markeninhaberin in der Schweiz zulassen würden.
9. Weiter zeigt die antragstellende Partei auf, dass eine Recherche im Internet betreffend die angefochtene Marke keinerlei Treffer ergibt (vgl. Beilagen 6-8 und 10).
10. Diese Webseitenauszüge alleine vermögen den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke für sich allein nicht glaubhaft zu machen. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass sich diese Google-Recherchen einzig auf die letzten zwei Tagen der in casu relevanten Gebrauchsperiode und nicht wie verlangt auf die letzten fünf Jahre (03.04.2020 und dem 03.04.2025) beziehen.
11. Zwar handelt es sich beim Nichtgebrauch um einen Negativsachverhalt, der mittels Belege kaum direkt glaubhaft gemacht werden kann (vgl. oben IV. B. Ziff. 2). Von einem Indizienbündel, auf das sich das IGE bei der Beurteilung des Nichtgebrauchs jeweils stützt, kann bei dieser Beweislage hingegen nicht gesprochen werden. Die Tatsache, dass die Google-Recherchen die angefochtene Marke nicht zeigten, kann zwar als ein Indiz für den Nichtgebrauch gewertet werden. Für eine Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs genügt dies hingegen noch nicht.
12. Weitere Abklärungen betreffend die Präsenz des Markeninhabers oder der angefochtenen Marke auf dem Schweizer Markt fehlen. Die angefochtene Marke beansprucht technische Geräte und Software, Bekleidungsstücke, Spiele sowie Bildungs-, Unterhaltungs- und Veranstaltungsdienstleistungen. Eine Bewerbung dieser Waren und Dienstleistungen muss nicht zwingend über das Internet erfolgen; mit anderen Worten vermag die vorgebrachte fehlende Internetpräsenz noch nicht den fehlenden Gebrauch glaubhaft zu machen. Das Beiziehen sachbezogener Quellen wie einschlägiger Zeitschriften oder Magazine, die Kontaktaufnahme mit Mitbewerbern, massgebenden Lieferanten oder Händlern bzw. Verkaufs- und Anbietestellen oder mit der Markeninhaberin selbst hätte weitere Indizien für den (Nicht-)Gebrauch liefern können. Zudem wurde keine Gebrauchsrecherche durch eine unabhängige Drittfirma vorgelegt, die zusätzliche und verlässliche Hinweise auf einen fehlenden Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz im relevanten Zeitraum hätte liefern können.
13. Zwar muss die antragstellende Partei im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt beweisen, sondern lediglich «glaubhaft» machen. Die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bedeutet nicht, dass das IGE von der Richtigkeit der Argumente der Gesuchstellerin überzeugt ist; das IGE muss lediglich über genügend objektive Elemente verfügen, damit der Nichtgebrauch eine gewisse Wahrscheinlichkeit aufweist, ohne ausschliessen zu müssen, dass es auch anders sein könnte (vgl. BGer 4A_464/2022, E. 3.2 - Trillium).
14. In casu liegen gestützt auf die eingereichten Belege nicht genügend objektive Elemente vor, die für die Wahrscheinlichkeit des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke sprechen. Die Möglichkeit, dass die angefochtene Marke im relevanten Zeitraum benutzt wurde, erscheint mangels gegenteiliger Elemente ebenso wahrscheinlich. Der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke ist somit nicht glaubhaft gemacht.

15. Da der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht glaubhaft gemacht wurde, ist der Löschungsantrag ohne Prüfung der Gebrauchsbelege gemäss Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG abzuweisen.

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. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel durchgeführt und die obsiegende antragsgegnerische Partei reichte fristgerecht ihre Stellungnahme und Duplik ein. 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 zugunsten der antragsgegnerischen Partei für die Vertretung als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Löschungsantrag im Verfahren Nr. 104505 wird abgewiesen.

2.

Die Löschungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

3.

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

4.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 28. April 2026

Freundliche Grüsse



Mara Stocker-Mosset

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).