

## **Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100034 in Sachen**

Best 243 AG  
Hardstrasse 243  
8005 Zürich

### **Antragstellende Partei**

vertreten durch

IP-INTELLIGENCE  
Dr. iur. Marco Neeser  
Zweierstrasse 129  
Postfach 9868  
8036 Zürich

### **gegen**

Dieter Keller  
Melchrütistrasse 39  
8304 Wallisellen

### **Antragsgegnerische Partei**

CH-Marke Nr. 561825 - BEST CARWASH ((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: Institut)

in Erwägung gezogen:

## I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Am 14.07.2017 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 561825 "BEST CARWASH ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung.
2. Mit Verfügung vom 11.08.2017 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 11.10.2017 reichte die antragsgegnerische Partei innert Frist ihre Stellungnahme ein. Sie stellte u.a. einen Antrag auf Aussonderung.
4. Mit Verfügung vom 25.10.2017 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 02.03.2018 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
6. Mit Verfügung vom 06.03.2018 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 11.09.2018 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist. Sie stellte einen Antrag auf Aussonderung. Zudem bot sie an, verpixelte Dokumente zuzustellen.
8. Mit Verfügung vom 21.03.2019 hat das Institut 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 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 19.09.2007 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 14.07.2017, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter [www.ige.ch](http://www.ige.ch)).
4. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Lösungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.
5. Die antragstellende Partei macht u.a. geltend, die Markeneintragung durch die antragsgegnerische Partei sei böswillig erfolgt (Gesuch vom 14.07.2017, S. 3). Im Rahmen des Lösungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs kann einzig der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden (siehe Art. 35a Abs. 1 MSchG). Aufgrund einer böswilligen bzw. rechtsmissbräuchlichen Anmeldung der angefochtenen Marke kann das Institut eine Marke nicht löschen. Dementsprechend kann dieses Argument im vorliegenden Verfahren nicht gehört werden. Insoweit ist auf den Löschantrag nicht 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 Institut 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. Löschanträge 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. Nichtgebrauch 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).
3. Im Rahmen des Löschantragsverfahrens 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.).
4. Die Antragstellerin hat folgende Belege zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs eingereicht:

Beilage 2	Best 243 AG HR-Auszug
Beilage 3	Best Carwash Originalmarke
Beilage 4	BCW Markenübertragung
Beilage 5	Best Carwash Marke Gegenpartei

Beilage 6-a	Website Dieter Keller oben
Beilage 6-b	Website Dieter Keller mitte
Beilage 6-c	Website Dieter Keller mitte unten
Beilage 6-d	Website Dieter Keller unten
Beilage 7-a	Best 243 Abmahnung Dieter Keller 11-04-2017
Beilage 7-b	Postquittung
Beilage 7-c	Einschreiben an Dieter Keller retour
Beilage 8-a	Best 243 Abmahnung Keller 17-05-2017
Beilage 8-b	Delivery Notification (success)

5. Die antragstellende Partei macht u.a. geltend, die Antragstellerin verfüge selber über eine Marke zur Kennzeichnung der von ihr angebotenen Dienstleistungen im Bereich von Autowaschanlagen. Diese Marke wurde ursprünglich vom Antragsgegner eingetragen, sie sei aber immer von der antragstellenden Partei gebraucht worden. Im Rahmen der Abwicklung des Austritts des Antragsgegners aus der Firma der antragstellenden Partei wurde die Marke auf diese übertragen. Der Antragsgegner liess bereits 2007 eine nahezu identische Marke auf seinen Namen registrieren. Dieser habe die Marke hingegen nie benutzt. Der Antragsgegner sei seit 2007 in anderen Bereichen tätig, so als Betreiber des Geschäfts [www.legionellastop.ch](http://www.legionellastop.ch). Dabei geht es um die Entfernung von Legionellen-Bakterien aus dem Wasser. Entsprechend habe der Antragsgegner im Jahre 2007 die Marke rein böswillig eintragen lassen, ohne Aussicht auf rechtmässigen Gebrauch derselben. Der Antragsgegner habe denn auch die angefochtene Marke nie benutzt. Diese Nichtbenutzung ergebe sich auch aus einer Internetrecherche auf der Suchmaschine Google mit den Suchbegriffen "Dieter", "Keller", in Kombination mit "Carwash" und/oder "Best", die keine Treffer ergebe.
6. Die Würdigung der eingereichten Belege betreffend die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauch ergibt Folgendes:
7. Unterlagen betreffend Markenregistrierungen, Handelsregisterauszüge ohne ergänzende Belege sowie Abmahnschreiben und Zustellungsbestätigungen können keine Auskunft betreffend den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Kl. 7, 35, 37 und 42 geben. Diese betreffen entweder gar nicht den Antragsgegner (Beilagen 2, 3) bzw. die Markenübertragung (Beilage 4) oder sie betreffen einzig die Abmahnung des Antragsgegners und die Zustellung dieses Abmahnschreibens (Beilagen 7a-c, 8a-b).
8. Die Auszüge aus der Webseite [www.legionellenstop.ch](http://www.legionellenstop.ch), die gemäss Angaben der Antragstellerin dem Antragsgegner gehört, zeigen auf, dass der Antragsgegner im Bereich Legionellenbekämpfung aktiv ist. Daraus kann entgegen der Annahme der antragstellenden Partei hingegen nicht der Schluss gezogen werden, dass der Antragsgegner unter der angefochtenen Marke keine Waren und Dienstleistungen anbietet. Diesbezügliche Beweismittel wurden keine eingereicht. Entsprechend ist eine Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke CH Nr. 561825 "BEST CARWASH ((fig.))" nicht gegeben.
9. Es fehlen somit Belege, die sich auf die Waren und Dienstleistungen der Kl. 7, 35, 37 und 42 beziehen und aus denen auf die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs geschlossen werden könnte. Folgende Beweismittel werden als geeignet erachtet (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1):
  - Handelsregisterauszug (in Kombination mit anderen Beweismitteln)
  - von einem Drittunternehmen erstellter Gebrauchsrecherchebericht
  - Auszug von Internetsuchanfragen (z.B. auf der Suchmaschine) einschliesslich Suchanfragen in den Internetarchiven zum Gebrauch (oder Nichtgebrauch) während des fraglichen Zeitraums
  - Bestätigung des Gebrauchs durch Dachorganisationen
10. Auch wenn der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt in den meisten Fällen kaum erbracht werden kann, ist die antragstellende Partei gehalten, verschiedene Beweismittel mit Bezug zu den angefochtenen Waren und Dienstleistungen einzureichen, aus den im Sinne eines Indizienbündels der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht wird. Ist dies nicht der Fall, hat die antragstellende Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen. Insbesondere kann der blosser Verweis auf

eine durchgeführte Suche im Internet nicht genügen. Die Resultate sind durch entsprechende Auszüge zu belegen.

11. 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).
12. Mittels der eingereichten Belege vermag die Antragstellerin den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke somit nicht glaubhaft zu machen. Entsprechend ist der Lösungsantrag abzuweisen.

#### IV. Kostenverteilung

1. Die Lösungsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 35a Abs. 3 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Lösungsantrag hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Lösungsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das Institut einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die antragsgegnerische Partei ist hingegen nicht vertreten und hat auch keine Spesen geltend gemacht. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wird somit keine Parteientschädigung zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1.  
Der Löschantrag im Verfahren Nr. 100034 wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.
2.  
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.  
Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4.  
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 2. Juli 2020

Freundliche Grüsse



Marc Burki  
Widerspruchssektion

**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).