

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100036 in Sachen

Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG
Hauptstrasse 7 - 15
74246 Eberstadt

Antragstellende Partei

vertreten durch

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

gegen

vormals
Dispensys AG
Langelenstrasse 10
9100 Herisau

später
Dispensys AG
St. Alban-Anlage 65
4052 Basel
gelöscht seit 02.12.2015

allfälliger aktueller Inhaber: unbekannt

Antragsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 618814 - DISPENSYS

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. Mit Eingabe vom 28.08.2017 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 618814 "DISPENSYS" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung hinsichtlich nachgenannter Waren:
Klasse 9 Dispenser, Pipetten, Dosiergeräte, Applikatoren, insbesondere aus Kunststoff;
Klasse 10 Chirurgische, ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Instrumente und Apparate für medizinische und pharmazeutische Zwecke; Spritzen für medizinische und pharmazeutische Zwecke; Applikatoren und Dispenser für medizinische und pharmazeutische Zwecke.
2. Mit Schreiben vom 31. August 2017 wurde die antragstellende Partei vom Institut aufgefordert, zusätzliche Beweismittel einzureichen.
3. Mit Schreiben vom 04.09.2017 reichte die antragstellende Partei innert Frist weitere Belege ein.
4. Mit Verfügung vom 07.09.2017 wurde die antragsgegnerische Partei via der im Markenregister eingetragenen Vertreterin aufgefordert, eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
5. Mit Schreiben vom 27. Oktober 2017 teilte die angeschriebene Vertreterin dem Institut, dass sie die Vertretung der strittigen Marke mit sofortiger Wirkung niederlege.
6. Die unter Ziffer 4 hiervoor erwähnte Verfügung, die Aufforderung zur Stellungnahme, wurde der antragsgegnerischen Partei am 27. Februar 2018 im Bundesblatt eröffnet. Dies wurde der antragstellenden Partei mit Schreiben vom 2. März 2018 mitgeteilt.
7. Die antragsgegnerische Partei hat innert Frist keine Stellungnahme eingereicht.
8. Mit Verfügung vom 04.06.2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
9. Auf die einzelnen Ausführungen der antragstellenden 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 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).
Gegen die am 24.08.2011 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 28.08.2017, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien] vom 01.01.2017, Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).
3. 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.
4. Die antragsgegnerische Partei hat innert Frist keine Stellungnahme eingereicht, weshalb das Verfahren wie

im Dispositiv der Verfügung vom 07.09.2017 bzw. 27.02.2018 (vgl. I. 4. u. 6. hiervor) angekündigt, von Amtes wegen weitergeführt wird.

5. Da die antragsgegnerische Partei nicht mehr existiert und dem Institut kein aktueller Inhaber der angefochtenen Marke bekannt ist, wird der Endentscheid im Bundesblatt publiziert.

III. Materielle Beurteilung

A. Lösungsgründe wegen Nichtgebrauchs

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

B. Gebrauch 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. 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.). Im Rahmen des Lösungsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung 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 und Teil 6, Ziff. 5.4 ff.).
4. 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 der Marke, 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).

5. Die antragstellende Partei reichte am 28.08.2017 frist- und formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Lösungsantrag ein. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Lösungsantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 28.08.2012 und dem 28.08.2017 glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.2).
6. Die antragsgegnerische Partei hat keine Stellungnahme eingereicht, weshalb vorliegend lediglich zu prüfen ist, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft gemacht hat (vgl. III. B. 2 hiervoor).
7. Die antragstellende Partei legt zur Begründung folgende Belege ins Recht:

Beilage 1 Swissreg-Auszug DISPENSYS vom 28.08.2017

Beilage 2 Handelsregisterauszug Dispensys AG in Liquidation vom 28.08.2017

Beilage 3 Google-Recherche mit Suchanfrage «DISPENSYS» vom 04.09.2017

Beilage 4 Google-Recherche mit Suchanfrage «Marke DISPENSYS» vom 04.09.2017

Und bringt vor, aus diesen Unterlagen erschliesse sich ohne weiteres, dass die angefochtene Marke in der Schweiz nicht gebraucht werde.
8. Den eingereichten Beilagen kann entnommen werden, dass die Dispensys AG in Basel, die Inhaberin der angefochtenen Marke, mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.06.2014 aufgelöst wurde. Am 31.10.2014 wurde die Liquidation für beendet erklärt und die vorgenannte Inhaberin vor Ablauf des Sperrjahres am 02.12.2015 gelöscht (vgl. Beilagen 1 bis 2 und II. A. 4. des Lösungsantrags vom 28.08.2017 [nachfolgend Lösungsantrag]). Dem Institut ist kein aktueller Inhaber der angefochtenen Marke bekannt, auch wurde ihm keiner mitgeteilt.
9. Zudem wurden weder mit der Google-Suchanfrage "Marke DISPENSYS", noch mit der Suchanfrage "DISPENSYS" Ergebnisse erzielt, die einen Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz durch eine Drittpartei als wahrscheinlich erscheinen lassen (vgl. Beilagen 3 und 4 des Lösungsantrags). Gemäss vorgenannter Google-Recherchen wurden bislang in der Schweiz keine Produkte der Klassen 9 und/oder 10 unter der strittigen Marke angeboten.
10. Die Suchergebnisse belegen die von der antragstellenden Partei vorgetragene und belegte Begründung der Wahrscheinlichkeit der Nichtbenutzung der Marke "DISPENSYS" in der Schweiz. Aus den obgenannten Gründen bestehen keine Hinweise, dass die strittige Marke im massgeblichen Zeitpunkt gebraucht wurde.
11. Der Umstand, dass die Belege ausserhalb des hier relevanten Zeitraums (vgl. III. B. 5.) liegen, schadet nicht. Zum einen enthalten die Beilagen 1 und 2 Informationen, welche die massgebende Zeitspanne betreffen (vgl. III. B. 8). Zum anderen dienen die Beilagen 3 und 4 der Ermittlung eines allfälligen Gebrauchs der angefochtenen Marke durch eine Drittpartei. Da diese Suchanfrage keine Treffer lieferte bzw. keine Gebrauchshandlungen auswies (vgl. III. B. 9), erübrigt sich hier die Frage, ob letztere dem hier interessierenden Zeitrahmen zugeordnet werden können.
12. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die antragstellende Partei hat anhand der Beilagen 1 bis 4 glaubhaft gemacht und das Institut kommt daher zum Schluss, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Anzeichen für eine anderweitige Schlussfolgerung gibt es nicht. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs zu erbringen. Da ein solcher unterblieben ist, ist vorliegend aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen Marke für die registrierten Waren der Klassen 9 und 10 vorliegt.
13. Das Institut 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. Das Gesuch wird demzufolge gutgeheissen und die angefochtene Marke nach Art. 35a Abs. 1 MSchG wegen Nichtgebrauchs gelöscht.

IV. Kostenverteilung

1. Die Löschungsgebühr 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 Löschungsantrag 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 Löschungsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Löschungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine (pauschale) Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2, 7.3.2.3).
3. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 für die Vertretung als angemessen. Zudem hat die antragsgegnerische Partei (allfälliger aktueller Inhaber der angefochtenen Marke) der antragstellenden Partei die Löschungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'000.00 zugesprochen.



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Bern

T +41 31 377 77 77

F +41 31 377 77 78

info@ipi.ch | www.ige.ch

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. **100036** wird gutgeheissen.

2.

Die Schweizer Marke Nr. **618814 "DISPENSYS"** wird gelöscht.

3.

Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich und der antragsgegnerischen Partei durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 6. Juli 2018

Freundliche Grüsse

Céline Blank-Emmenegger
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.