

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100040 in Sachen

Deutsche Börse AG
Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn

Antragstellende Partei

vertreten durch

BOVARD AG
Patent- und Markenanwälte
Optingenstrasse 16
3013 Bern

gegen

KM X Ltd
Beethovenstrasse 5
8002 Zürich

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Ayda Ergez Unternehmenskommunikation
Pilgerweg 92
8802 Kilchberg

CH-Marke Nr. 589466 - XRay Funds

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. Die KM X Ltd ist im Schweizer Markenregister als Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 589466 – "XRay funds" (nachfolgend angefochtene Marke) eingetragen. Diese Gesellschaft wurde nach erfolgter Liquidation am 24. Oktober 2012 im Handelsregister gelöscht (vgl. SHAB Nr. 210 vom 29.10.2012).
2. Am 04.10.2017 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 589466 - "XRay Funds" einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Dienstleistungen:

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 37: Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten.

3. Mit Verfügung vom 11.10.2017 wurde die antragsgegnerische Partei über den im Markenregister eingetragenen Vertreter aufgefordert, eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
4. Die Vertretung der antragsgegnerischen Partei reichte innert Frist keine Stellungnahme ein.
5. Mit Verfügung vom 17.01.2018 wurde die Verfahrensinstruktion geschlossen.
6. 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 gemäss 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 27.07.2009 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 04.10.2017, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], 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 11.10.2017 (vgl. I. Ziff. 3 hiervor) angeündigt, 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. 24 a 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; siehe bezüglich der Kriterien Teil 6, Ziff. 5.3 ff.).
4. Die antragstellende Partei reichte am 04.10.2017 formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Lösungsantrag ein (vgl. II. Ziff. 3 hiervor). 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 während fünf Jahren vor Einreichung des Lösungsantrages, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 04.10.2012 und dem 04.10.2017, glaubhaft gemacht hat (vgl. III. B. Ziff. 2 hiervor).
5. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legt die antragstellende Partei folgende Belege ins Recht:

<u>Beilage 3</u>	Auszug aus dem Handelsregister des Kantons Zürich vom 29.09.2017 zur Firma KM X Ltd (CH-100.357.371) über die Löschung der Firma am 24.10.2012
<u>Beilage 4</u>	Auszug aus der SHAB-Publikation vom 29.10.2012
<u>Beilage 5</u>	Ausdruck der Webseite https://schweizseiten.com/firmen/detail/778984/km-x-ltd.html zur Gesuchsgegnerin vom 03.10.2017
<u>Beilage 6</u>	Auszug Abfrage im online Telefonbuch "local.ch" zur Telefonnummer der Gesuchsgegnerin

vom 03.10.2017

- Beilage 7 Auszug "whois.com" zu www.km-x.com vom 03.10.2017
- Beilage 8 Auszug von der Waybackmaschine für www.km-x.com vom 03.10.2017
- Beilage 9 Auszug der Webseite www.km-x.com von 2014 unter AXXES vom 03.10.2017
- Beilage 10 Ergebnis der Google-Recherche zu "XRay Funds" vom 03.10.2017
- Beilage 11 Ergebnis der Yahoo-Recherche zu "XRay Funds" vom 03.10.2017

Und bringt vor, aus diesen Unterlagen ergebe sich ohne weiteres, dass die angefochtene Marke im massgeblichen Zeitraum weder durch die (inzwischen liquidierte) Markeninhaberin noch durch eine Drittperson gebraucht worden sei.

- 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).
- Gemäss Handelsregisterauszug der Antragsgegnerin wurde diese nach erfolgter Liquidation am 24. Oktober 2012 im Handelsregister gelöscht (vgl. Beilagen 3 und 4). Eine erfolgte Löschung des Markeninhabers aus dem Handelsregister stellt lediglich ein Indiz für fehlenden Markengebrauch dar (Basler Kommentar MSchG – Ueli Buri, Art. 35b N 5).

Zusätzliche Recherchen der Antragstellerin ergaben, dass die Antragsgegnerin über keinen Telefonanschluss mehr verfügt und auch keine Nachfolgesellschaft oder natürliche Person an der früheren Geschäftsstelle zu existieren scheint (Beilagen 5 und 6). Weiter scheint die Webseite der Antragsgegnerin nicht mehr aktiv und der Domain nicht mehr in ihrem Besitz zu sein (Beilagen 7 bis 9).

Es bestehen keine Hinweise, dass die Marke an eine Drittpartei übertragen wurde. Dem Institut ist kein aktueller Inhaber der angefochtenen Marke bekannt, auch wurde ihm keiner mitgeteilt. Die Voraussetzungen gemäss Art. 11 Abs. 3 MSchG sind somit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erfüllt.

- Schliesslich wurden weder mit der Google- noch mit der Yahoo-Suchanfrage Ergebnisse erzielt, die im massgeblichen Zeitraum einen Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz durch die Antragsgegnerin oder eine Drittpartei als wahrscheinlich erscheinen lassen (vgl. Beilagen 10 und 11).
- Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die antragstellende Partei hat anhand der eingereichten Beilagen glaubhaft gemacht, 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 Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 37 vorliegt.
- 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 (resp. ein 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.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 100040 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 589466 - "XRay Funds" 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, der antragsgegnerischen Partei durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 7. Januar 2019

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher
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.