

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100044 in Sachen

Bigler AG Fleischwaren
Industriestrasse 19
3294 Büren an der Aare

Antragstellende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Schweizerhofquai 2
Postfach
6002 Luzern

gegen

SAVENCIA SA
42 rue Rieussec
78220 Viroflay

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Inteltech SA
Rue Saint-Honoré 1
case postale 2510
2001 Neuchâtel

IR-Marke Nr. 500839 - GERARD

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 11.12.2017 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 500839 - "GERARD" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung.
2. Mit Schreiben vom 21.12.2017 wurde die antragsgegnerische Partei vom Institut eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
3. Da die Inhaberin der angefochtenen internationalen Registrierung auf das Schreiben vom 21.12.2017 nicht reagierte, wurde sie mit Verfügung vom 18.06.2018, mittels Zustellung durch die OMPI gemäss Regel 23bis Abs. 1 GAFO) aufgefordert, ein Zustelldomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
4. Mit Schreiben vom 31.07.2018 hat die antragsgegnerische Partei einen Vertreter in der Schweiz benannt.
5. Mit Verfügung vom 14.08.2018 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
6. Die antragsgegnerische Partei reichte innert Frist keine Stellungnahme ein. Mit Verfügung vom 31.10.2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. 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 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 14.03.1986 international registrierte und der Schweiz am 01.05.1986 notifizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 11.12.2017, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [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.

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. 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. 5.4 ff.).
4. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei folgenden Beleg ins Recht:
 - Benutzungsrecherche vom 24.10.2017, durchgeführt durch CompuMark (Beilage 6 des Gesuchs).Die antragstellende Partei schliesst aus dieser Benutzungsrecherche, dass die angefochtene Marke in Verbindung mit den beanspruchten Waren im hier massgebenden Zeitraum in der Schweiz nicht gebraucht wurde.
5. Die antragsgegnerische Partei hat die Möglichkeit zur Einreichung einer Stellungnahme unbenutzt verstreichen lassen. Sie hat sich somit weder zu den Vorbringen der Antragstellerin geäussert noch hat sie Belege betreffend der Gebrauch der angefochtenen Marke eingereicht und sie hat somit auch keine Gründe für den Nichtgebrauch ihrer Marke vorgebracht. In casu ist somit einzig zu prüfen, ob die Antragstellerin den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke durch die Benutzungsrecherche glaubhaft gemacht hat.
6. Die Benutzungsrecherche weist folgenden Inhalt auf:
 - Recherche auf Homepages der Markeninhaberin
 - Allgemeine Recherche im Internet
 - Kontaktnahme mit Inhaberin
 - Sachbezogene Quellen
7. Die lösungsantragsgegnerischen Partei betreibt oder betrieb folgende Homepages: www.savencia-fromagediary.com, www.savencia-fdo.fr, www.le-fromage.ch, www.tartare.ch sowie www.bongrain.com. Von diesen erwähnt einzig die Website www.savencia-fdo.fr die Marke GERARD als Bezeichnung eines Käsesortiments.
8. Die Internetrecherche zeigte die Erwähnung der Marke GERARD als Teil der Bezeichnung der Käserei Bongrain-Gerard auf folgenden Homepages: www.petitfute.com, www.industrie.usinenouvelle.com,

www.tourisme-lorraine.fr. Einen Hinweis betreffend Nutzung der Marke in der Schweiz konnte nicht gefunden werden.

9. Eine Mitarbeiterin am Hauptsitz in Frankreich erklärte, die Marke GERARD werde in Frankreich benutzt, sie habe aber keine Informationen betreffend eine Benutzung der Marke in der Schweiz. Beim Kontakt mit einer Mitarbeiterin der Schweizer Filiale erhielt die Rechercheurin die Antwort, sie kenne die Marke GERARD nicht.
10. Zu folgenden Informationsquellen wurde Kontakt aufgenommen:
 - Switzerland Cheese Marketing, www.schweizerkaese.ch
 - Au Palais du Fromage, Käseladen in FR, www.palais-du-fromage.ch
 - Cheese Festival (Käsefest Luzern), www.cheesefestival.ch
 - Fattoria del Faggio (Käseladen in Sonvico), www.fattoriadelfggio.ch
 - Migros Bern

Eine Nutzung der Marke GERARD durch die Inhaberin konnte durch keine dieser Quellen bestätigt werden.

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, 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 wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich nicht 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. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht zur Bezeichnung von "*Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves*" (Kl. 29) rechtserhaltend gebraucht wurde. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Gebrauch ihres Zeichens glaubhaft zu machen. Da dies unterblieben ist, ist vorliegend aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen Marke für sämtliche Waren der Kl. 29 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 der internationalen Registrierung Nr. 500839 - "GERARD" der Schutz in der Schweiz vollumfänglich verweigert (sog. "Déclaration selon la règle 18ter.4 Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen [GAFO; SR 0.232.112.21]).

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 (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 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. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidend relevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 558.00 (= Euro 491.00 zum Tageskurs von 1,13555 vom 20.02.2019) entschädigt werden (vgl. Lösungsantrag vom 11.12.2017). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'556.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 100044 wird gutgeheissen.
2.
Der internationalen Registrierung Nr. 500839 - "GERARD" wird der Schutz in der Schweiz definitiv vollumfänglich verweigert [sog. Déclaration selon la règle 18ter.4 du règlement d'exécution commun].
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'558.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 20. Februar 2019

Freundliche Grüsse



Marc Burki
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.