



**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

## **Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100079 in Sachen**

Aldi GmbH & Co. KG  
Burgstrasse 37  
45476 Mülheim an der Ruhr  
DE-Deutschland

### **Antragstellende Partei**

vertreten durch

Keller & Partner Patentanwälte AG  
Eigerstrasse 2  
Postfach  
3000 Bern 14

### **gegen**

Markantus AG  
Wigärtlistrasse 7  
8274 Tägerwilten

### **Antragsgegnerische Partei**

CH-Marke Nr. 610701 - Krumme Dinger

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 Schreiben vom 05.03.2018 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 610701 "Krumme Dinger" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren:

*Klasse 29 Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle, Speisefette;*

*Klasse 30 Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;*

*Klasse 31 Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit sie in dieser Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz.*

2. Mit Verfügung vom 15.03.2018 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
3. Mit Schreiben vom 14.05.2018 reichte die antragsgegnerische Partei innert Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 23.05.2018 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 05.06.2018 replizierte die antragstellende Partei innert Frist.
6. Mit Verfügung vom 12.06.2018 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
7. In der Zwischenzeit wurde die Warenliste der Schutzausdehnung der angefochtenen Marke, d.h. der internationalen Registrierung Nr. 1068994 "Krumme Dinger", für Deutschland eingeschränkt (sog. "limitation"). Dies wurde in der "Gazette" Nr. 44/2018 vom 15.11.2018 publiziert. In Deutschland ist die Schutzausdehnung der angefochtenen Marke noch für folgende Waren geschützt:

*Klasse 31 Produits agricoles et horticoles; fruits et légumes frais.*

8. Mit Schreiben vom 14.12.2018 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
9. Mit Verfügung vom 20.12.2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
10. 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).



3. Gegen die am 24.01.2011 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 05.03.2018, bereits abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], 01.01.2019, Teil 7, Ziff. 2.4 unter [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien\\_marken/Richtlinien\\_Marken\\_D\\_2019.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2019.pdf)).
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. Während des Lösungsverfahrens wurde die Schutzausdehnung der angefochtenen Marke eingeschränkt (vgl. I. 7. hiervor). Dies hat keinen Einfluss auf das vorliegende Verfahren, da die hier interessierende angefochtene Schweizer Marke nicht eingeschränkt wurde. Der antragsgegnerischen Partei kann folglich nicht gefolgt werden, wenn sie geltend macht, dass die strittige Marke nur noch für Waren der Klasse 31 eingetragen ist bzw. der Gebrauch sich lediglich auf letztere erstrecken muss (vgl. Ziff. 2 der Duplik vom 14.12.2018 [nachfolgend Duplik]).
6. Nach Art. 14 Abs. 1 VwVG kann die Einvernahme von Zeugen nicht vom Institut, sondern ausschliesslich vom Bundesverwaltungsgericht (Art. 14 Abs. 1 lit. c VwVG) im Rahmen von Beschwerdeverfahren angeordnet werden (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.4.1.1). Folglich können die Zeugen der antragsgegnerischen Partei nicht einvernommen werden.

### 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. 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. 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 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.).
4. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).
5. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
6. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
7. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).
8. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR). Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie

Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).

10. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Sie kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchisevertrages, erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen. Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).
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. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke machte die antragstellende Partei geltend, dass für die angefochtene Marke keine Benutzung für die Waren der Klassen 29, 30 und 31 festgestellt werden konnte. Dies gehe insbesondere anhand einer professionellen Benutzungsrecherche und den durchgeführten Internetrecherchen hervor (vgl. Beilage des Lösungsantrags). Die Recherche beziehe sich auf die Schweiz und Deutschland, wo die Marke mit identischem Warenverzeichnis geschützt sei. Die Recherche habe ergeben, dass weder seitens der Markantus AG, noch des ursprünglichen Inhabers, Herrn Dirk Hamm, noch seitens einer weiteren Gesellschaft, welche mit Herrn Hamm oder der Markantus AG in Beziehung gebracht werden könne, eine Nutzung des angefochtenen Zeichens in der Schweiz oder Deutschland feststellbar sei. Dies ergebe sich aus zahlreichen Internet-Recherchen auf Seiten, die Herrn Hamm oder einer irgendwie in Beziehung stehenden Firma zugeordnet werden könnten, auf Suchmaschinen und in Datenbanken mit Artikeln aus der Tages-, Wochen- und Fachpresse.
13. Die antragstellende Partei legte mit dem Lösungsantrag folgenden Beleg ins Recht:  
  
Beilage Benutzungsrecherche vom 20.02.2018
14. Die antragsgegnerische Partei bestreitet, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht hat. Entgegen den Ausführungen der antragstellenden Partei werde die angefochtene Marke gebraucht. Die antragsgegnerische Partei legte zur Bestreitung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke keinen Beleg ins Recht.
15. In Bezug auf die eingereichten Unterlagen zum Nichtgebrauch verhält es sich wie folgt: Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Es ist anerkannt, dass (professionelle) Benutzungsrecherchen aussagekräftige Hinweise auf die Präsenz der Marke im Wirtschaftsverkehr liefern und geeignete Beweismittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs sind (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Bei professionellen Rechercheberichten handelt es sich um Recherchen unabhängiger Unternehmen, welche gemäss bundesgerichtliche Rechtsprechung geeignet sind, den Nichtgebrauch einer Marke glaubhaft zu machen (vgl. BGer 4A\_299/2017, E. 4.1 – *Abanca [fig.] / Abanka [fig.]* und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1.). Eine solche professionelle Recherche hat die antragstellende Partei erstellen lassen.
16. Die Recherche hält fest, dass die Benutzung der angefochtenen Marke für die strittigen Waren der Klassen 29 bis 31 durch die antragsgegnerische Partei in der Schweiz und Deutschland nicht von unabhängiger

Seite habe bestätigt werden können (vgl. dort Schlussfolgerung). Weder auf der Website der antragsgegnerischen Partei, noch auf verschiedenen Suchmaschinen sind Waren der Klassen 29 bis 31 mit der angefochtenen Marke gefunden worden, welche der antragsgegnerischen Partei hätten zugerechnet werden können. Auf einschlägigen Portalen wurden ebenfalls keine Hinweise auf eine Kommerzialisierung der Marke gefunden. Auch verschiedene weitere Informationsquellen wie Datenbanken und Artikeln aus der Tages-, Wochen-, und Fachpresse im strittigen Warenbereich wurden konsultiert und konnten keine Nutzung der strittigen Marke durch die antragsgegnerische Partei bestätigen. In der Regel lassen sich in den vorgenannten Informationsquellen Hinweise auf eine Markennutzung für die strittigen Produkte finden, sei es, weil letztere im Internet verkauft oder beworben werden, weil Testberichte publiziert oder Fragen in Diskussionsforen gestellt wurden.

17. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen der antragstellenden Partei in Frage zu stellen. Das Institut gelangt zum Schluss, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht hat. Die Ausführungen der antragsgegnerischen Partei, welche sich auf die Bestreitung des Nichtgebrauchs beschränken, vermögen aus den vorgenannten Gründen an dieser Beurteilung nichts zu ändern.
18. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke bzw. wichtige Gründe zu deren Nichtgebrauch für die letzten fünf Jahre vor der Einreichung des Löschantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 05.03.2013 und 05.03.2018 glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien Teil 7, Ziff. 4.2 mit Verweis auf Teil 6, Ziff. 5.4.2 m.w.H.).

### C. Gebrauch der Marke

19. Die antragsgegnerische Partei legte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke mit Duplik folgende Belege ins Recht:
  - Duplikbeilage 2 Schreiben der WIPO an die antragsgegnerische Partei vom 05.11.2018
  - Duplikbeilage 3A Infoblatt zur Domain "runner4you.de" vom 16.12.2018, Seite 1/2
  - Duplikbeilage 3B Infoblatt zur Domain "runner4you.de" vom 16.12.2018, Seite 2/2
  - Duplikbeilage 4 Schreiben des deutschen Rechtsvertreters der antragstellenden Partei vom 05.12.2018
20. Die antragsgegnerische Partei bringt vor, die angefochtene Marke werde seit Jahren in der Schweiz insbesondere via dem Produktsortiment von Runner4you (u.a. Gemüse) angeboten (Nachweis siehe auf [www.runner4you.ch](http://www.runner4you.ch)). Seit Februar 2016 bestünden hierzu auch erweiternd mit der Schweizer Lebensmittelkette Denner AG (Herr Andreas Siegmann u. Herr Simon Rünzler) Geschäftskontakte. Auch würden im Bodenseeraum Lizenzvereinbarungen und Geschäftsverbindungen mit Landwirten zur Produktkennzeichnung mit der angefochtenen Marke bestehen (vgl. Stellungnahme vom 14.05.2018).
21. Mit Duplik ergänzt die antragsgegnerische Partei, bei einer geführten Sucheingabe auf Runner4you lasse sich auf der Unterseite "Lebensmittel" die Marke "Krumme Dinger" im Zusammenhang mit Obst und Gemüse entnehmen. Dieser Eintrag sei seit Beginn der Freischaltung der Internetdomain [www.runner4you.ch](http://www.runner4you.ch) (im Januar 2016) aktiv gewesen (Duplikbeilage 2). Als Beweis diene der Internetauftritt unter [www.runner4you.ch](http://www.runner4you.ch) (Duplikbeilage 3A). Auch die Behauptung, dass die Marke nicht durch eine Google-Suche gefunden werden könne, gehe ins Leere, da die obgenannten Homepage-Unterseiten als Modal-Dialog dynamisch aufgebaut würden und diese Inhalte von Google-Crawlern nicht ohne weiteres ausgelesen werden könnten. Weiter bestehe ein Lizenzvertrag mit der Innotarget GmbH & Co. KG (Konstanz, Deutschland), welche insbesondere auch die Services für die Internetpräsenz [www.runner4you.de](http://www.runner4you.de) im deutschen Bodenseeraum einschliesslich Nennung der hier gegenständlichen Marke "Krumme Dinger" seit Januar 2016 erfülle (Duplikbeilage 3B). Ferner gebe es fortlaufend Kontakt zwischen der antragsgegnerischen und der antragstellenden Partei, die insbesondere auch durch eine mögliche Lizenzierung der deutschen Schutzausdehnung der angefochtenen Marke motiviert sei (Duplikbeilage 4).

22. Die antragstellende Partei verweist mit Replik auf die mit dem Löschantrag eingereichte professionelle Benutzungrecherche und bestreitet den Gebrauch der angefochtenen Marke, da letzterer nicht substantiiert sei. Für die Benutzung über [www.runner4you.de](http://www.runner4you.de) werde einzig auf die Webseite verwiesen. Rufe man die genannte URL (heute) auf, finde man keinerlei Hinweis auf die angefochtene Marke. Auch die auf die Webseite beschränkte Suche auf [google.ch](http://google.ch) liefere weder für "Krumme" noch für "Dinger" einen Treffer (siehe Replikbeilagen 1 und 2). Weiter sei nicht ersichtlich, weshalb die erwähnten Geschäftskontakte mit Dritten und Lizenzvereinbarungen bzw. Geschäftsverbindungen mit Landwirten eine rechtserhaltende Nutzung der fraglichen Marke darstellen sollen.
23. Die antragstellende Partei legte zur Bestreitung des Gebrauchs folgende Belege ins Recht:
  - Replikbeilage 1 Google-Suche nach "Krumme" vom 04.06.2018
  - Replikbeilage 2 Google-Such nach "Dinger" vom 04.06.2018
24. Ad Vorbringen der Parteien: Einleitend ist zu beachten, dass an die Glaubhaftmachung des Gebrauchs grundsätzlich höhere Anforderungen gestellt werden, als an die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs (vgl. BGer 4A\_515/2017, E. 2.3.2).
25. Weiter sei an dieser Stelle erwähnt, dass vorliegend das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz zur Anwendung gelangt, da die antragsgegnerische Partei mit Sitz in der Schweiz die Schutzausdehnung der angefochtenen Marke für Deutschland erlangt hat (vgl. II. 4 und III. B. 9. hiervor).
26. Von Bedeutung ist vorliegend, dass Internetseiten über mögliche Warenbestellungen, selbst wenn diese Internetseiten bereits seit 2016 aktiv waren, noch keine Verkäufe bzw. Lieferungen in die Schweiz und nach Deutschland belegen. Das Anbieten von Produkten auf Internetseiten vermag nicht aufzuzeigen, dass die fraglichen Webseiten von den Verkehrskreisen (im massgeblichen Zeitraum) konsultiert und entsprechende Waren tatsächlich nachgefragt und gekauft wurden (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
27. Internetauszüge mit möglichen Warenbestellungen vermögen somit nicht, einen erzielten Umsatz, eine kommerzielle Aktivität oder Bewerbung der strittigen Produkte mit der Widerspruchsmarke in der Schweiz oder Deutschland aufzuzeigen. Da keine Verkaufszahlen für die Produkte der Klassen 29 bis 31 vorliegen und keine konkrete wirtschaftliche Betätigung ersichtlich ist, kann auch nicht von einem ernsthaften Gebrauch ausgegangen werden. Ernsthaft ist eine Benutzungshandlung nur dann, wenn z.B. mit ihr zum Ausdruck gebracht wird, grundsätzlich jeden auftretenden Bedarf zu befriedigen (vgl. Markus WANG, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth und andere [Hrsg.], 2009, N 68 zu Art. 11), was bei einer blossen Möglichkeit von Warenbestellungen über Internetseiten für sich alleine noch nicht gegeben ist. Denn ein passives Warten auf Zufallsbestellungen genügt noch nicht, um einen ernsthaften Gebrauch der Marke anzunehmen. Es braucht vielmehr eine ernsthafte Kommerzialisierung des Zeichens (vgl. Markus WANG, a.a.O., N. 70 zu Art. 11 m.w.H.).
28. Zudem lassen die eingereichten Unterlagen keine Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der Verkehrskreise schliessen, welche für die Beurteilung, ob ein ernsthafter markenmässiger Gebrauch vorliegt, ausschlaggebend ist (vgl. IV. B. 5 hiervor). Weiter fehlen Belege, welche aufzeigen, dass das angefochtene Zeichen im massgebenden Zeitraum vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung der strittigen Waren verstanden wird (vgl. IV. B. 6 hiervor).
29. Vor diesem Hintergrund sind die von der antragsgegnerischen Partei erwähnten Geschäftskontakte mit Dritten, Auskünfte Dritter, Lizenzvereinbarungen bzw. Geschäftsverbindungen mit Landwirten, für welche keine Belege eingereicht wurden, nicht geeignet, eine rechtserhaltende Nutzung der strittigen Marke glaubhaft zu machen. Denn Geschäftskontakte, Lizenzvereinbarungen und Auskünfte Dritter erlauben es für sich alleine noch nicht, einen erzielten Umsatz oder eine konkrete wirtschaftliche Betätigung oder Bewerbung aufzuzeigen, weshalb das unter III. C. 27 Aufgeführte gilt. Auch geben sie für sich alleine keine Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der Verkehrskreise, welche für die Beurteilung, ob ein ernsthafter markenmässiger Gebrauch vorliegt, ausschlaggebend ist (vgl. IV. B. 5 hiervor). Weiter vermag der



Austausch mit der antragstellenden Partei über eine mögliche Lizenzierung (vgl. IV. C. 22 hiervor) an der Beurteilung nichts zu ändern.

30. Aus den genannten Gründen liegen, wie oben ausgeführt, keine rechtsgenügenden Belege vor, die beispielsweise für die angefochtene Marke den ernsthaften Gebrauch und funktionsgerechten Gebrauch glaubhaft machen. Bei dieser Ausgangslage erübrigt es sich, die weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs zu prüfen. Weiter wurden keine Gründe für den Nichtgebrauch geltend gemacht.
31. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Der Löschantrag wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke 610701 "Krumme Dinger" vollumfänglich gelöscht.

#### **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 Löschantrag 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). 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).
3. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein doppelter 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 2'400.00 für die Vertretung als angemessen. Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Da keine Kosten für die professionelle Benutzungsrecherche geltend gemacht wurden, wird der antragstellenden Partei insgesamt eine Entschädigung in der Höhe von CHF 3'200.00 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. 100079 wird gutgeheissen.
2.  
Die Schweizer Marke Nr. 610701 "Krumme Dinger" wird gelöscht.
3.  
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.  
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.  
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 19. August 2019

Céline Blank-Emmenegger  
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).