

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100091 in Sachen

Armin Strom AG
Bözingenstrasse 46
2502 Biel

Antragstellende Partei

vertreten durch

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern

gegen

Montres Journe SA
17, rue de l'Arquebuse
1204 Genève

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

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

CH-Marke Nr. 516585 - RESONANCE

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 20.04.2018 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 516585 "RESONANCE" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung.
2. Mit Verfügung vom 26.04.2018 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 29.10.2018 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein. Betreffend einzelne Gebrauchsbelege stellte sie ein Gesuch um Aussonderung.
4. Mit Verfügung vom 06.12.2018 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen. Gleichzeitig wurde dem Gesuch um Aussonderung der antragsgegnerischen Partei entsprochen.
5. Mit Schreiben vom 04.03.2019 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
6. Mit Verfügung vom 11.03.2019 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 12.06.2019 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 21.06.2019 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
9. Mit unaufgefordert eingereichter Eingabe vom 01.07.2019 nahm die antragstellende Partei Stellung zur Duplik der Gegenpartei. Diese Stellungnahme wurde der antragsgegnerischen Partei am 03.07.2019 zur Kenntnisnahme zugestellt.
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 16.12.2003 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 20.04.2018, 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. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschungsantrag 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.
3. Mit Verfügung vom 06.12.2018 wurde dem Gesuch der antragsgegnerischen Partei auf Aussonderung der Beilagen 2.1, 2.3, 2.4, 2.5', 2.5'', 2.5''', 2.6 und 3 der Stellungnahme entsprochen. Da die antragstellende Partei aufgrund der Vorkorrespondenz zwischen den Parteien Kenntnis von den vorgenannten ausgesonderten Beilagen der Stellungnahme (mit Ausnahme der Beilage 3) hat, können diese vom Institut bei der Entscheidbegründung herangezogen werden. Die Passagen im Entscheid, welche sich auf die ausgesonderten Belege beziehen, werden jedoch bei der Publikation eingeschwärzt werden.

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. Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Jedes Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements führt dabei grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild, weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt (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 (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 und Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).
11. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke machte die antragstellende Partei insbesondere Folgendes geltend: eine von ihr in Auftrag gegebene Gebrauchsrecherche betreffend die angefochtene Marke hätte aufgezeigt, dass einzig in Verbindung mit verschiedenen Uhrenmodellen ein Gebrauch der Marke "RESONANCE" in der Kombination *Chronomètre à Résonance* habe festgestellt werden können. Auch die Rechnungen der Antragsgegnerin würden belegen, dass die Uhren immer unter der Bezeichnung *Chronomètre à Résonance* angeboten worden seien. Dies entspreche einem rein beschreibenden Gebrauch in Bezug auf eine bestimmte Eigenschaft der damit gekennzeichneten Uhren. Dies sei keine markenmässige Benutzung. In der Kombination *Chronomètre à Résonance* werde das Zeichen "Résonance" zudem nicht mehr als eigenständiges Kennzeichen erkannt, sondern vielmehr als Teil eines neuen Gesamtzeichens. Somit liege eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters vor, was keinen rechtserhaltenden Gebrauch mehr darstelle. Auch der Gebrauch in der Kombination *F.P. JOURNE RESONANCE INV. FECIT* auf der Rückseite der Uhr stelle einzig einen Unternehmenshinweis in Kombination mit einem beschreibenden Hinweis auf das physikalische Phänomen der Resonanz dar. Zudem könne der Gebrauch an einer schlecht sichtbaren Stelle nicht als rechtserhaltend gelten. Auch der von der Antragsgegnerin behauptete Gebrauch ihrer Marke für Juwelierwaren durch die Lizenznehmerin Cartier der Richemont Internation SA sei nicht rechtserhaltend, da die Kombination "RÉSONANCES DE CARTIER" das Kennzeichen "RESONANCE" nicht mehr als selbständiges Zeichen wahrgenommen werde.
12. Die antragstellende Partei legte folgende Belege ins Recht:

- Gebrauchsrecherche vom 25. Januar 2018 Beilage 2
 - Schreiben der Gesuchstellerin vom 30. Januar 2018 Beilage 3
 - Schreiben der Gesuchsgegnerin vom 6. März 2018 (ohne Anhänge) Beilage 4
 - Auszug 1 aus Webseite der Gesuchstellerin Beilage 5
 - Auszug 2 aus Webseite der Gesuchstellerin Beilage 6
 - Schreiben der Gesuchsgegnerin vom 6. März 2018 (mit Anhängen) Beilage 8
 - Bestätigung von csem vom 25.10.2017, S. 2 Beilage 9
 - Factsheet der «2mirrored-force-resonance» der Gesuchstellerin Beilage 10
 - «Flying Résonance» von Beat Haldimann, siehe www.haldimann.swiss/de/Kollektion/Haldimann-H2—Flying-Resonance Beilage 11
 - Auszug aus dem Uhren-Wiki, abrufbar unter www.uhren-wiki.de/index.php?title=Resonanzchronometer Beilage 12
 - Webseite von Cartier, abrufbar unter: www.cartier.ch/de-ch/kollektionen/schmuck/au%C3%9Fergew%C3%B6hnliche-kreationen/r%C3%A9sonances-de-cartier.html Beilage 13
 - Auszüge aus Onlineshop von Cartier (siehe www.cartier.ch) Beilage 14
 - Urteil des Obergerichts des Kanton Genf vom 26. April 2018 Beilage 15
 - Webseite der Gesuchsgegnerin: www.fpjourne.com/ Onlineaugenschein
13. Die antragsgegnerische Partei bestreitet, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht habe. Entgegen den Ausführungen der antragstellenden Partei habe sie ihre Marke "RESONANCE" in den Jahren 2013 bis 2017 in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht. Die Marke sei auf der Rückseite der Uhr eingraviert worden. Sie selber verkaufe neben neuen auch gebrauchte Uhren, die sie habe zurückkaufen können, an ihre Kundschaft. Zudem bestehe auch ein Occasionsmarkt durch Dritte, in dem Uhren der Antragsgegnerin mit der Bezeichnung "RESONANCE" verkauft würden. Der Zeichengebrauch auf der Rückseite des Uhrengehäuses würde auch durch die antragstellende Partei anerkannt. Aufgrund des hohen Stückpreises habe eine jährliche Produktion von rund 20 Uhren und ein Verkauf von ca. 35 Uhren in der Schweiz und im Ausland als ernsthafter Gebrauch zu gelten. Die auf der Rückseite des Uhrengehäuses eingravierten Begriffe würden durch Schrauben voneinander getrennt. Es sei auch üblich, dass auf einem Produkt mehrere Marken nebeneinander angebracht würden. Das in Grossbuchstaben auf dem Uhrengehäuse eingravierte Wort "RESONANCE" stelle einen rechtserhaltenden Gebrauch dar, der nicht in einem neuen Gesamtzeichen aufgehe. Auch wenn auf dem Zifferblatt die Kombination "Chronomètre à Résonance" erkennbar sei, so könne dies keine Auswirkungen auf den festgestellten markenmässigen Gebrauch des angefochtenen Zeichens auf der Rückseite des Uhrengehäuses haben. Würde man dies zulassen, so würde das auf eine Prüfung der absoluten Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. a MSchG hinauslaufen, was aber nicht Gegenstand des Lösungsverfahrens vor dem Institut sei. Zudem liege auch ein rechtserhaltender Gebrauch bezüglich der Waren *joaillerie, bijouterie und pierres précieuses* vor. Die Antragsgegnerin verfüge seit 15.04.2017 über einen Lizenzvertrag mit der Richemont International SA, dass die Marke exklusiv durch die Firma Cartier gebraucht werde. Auf der Webseite sei die Kollektion "Résonances de Cartier" denn auch präsent. Diese Kollektion hätte weiter Erwähnung in der Schweizer Presse gefunden. Ein Gebrauch der Marke durch die Lizenznehmerin für die oben erwähnten Schmuckwaren sei somit vor Einreichung des Lösungsantrags aufgenommen worden. Zudem würden weder die Verwendung der Pluralform "Résonances" sowie die Kombination mit "de Cartier" einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke "RESONANCE" verhindern. Unter Verweis auf verschiedene Beispiele macht die antragsgegnerische Partei geltend, die Abnehmer wären es gewohnt, dass die Marke einer bestimmten Kollektion mit einer Hausmarke kombiniert würde.
14. 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).

15. Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Nachweis der Nichtbenutzung schwieriger zu erbringen ist als der erfolgte Gebrauch. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber in Art. 12 Abs. 3 MSchG die Regelung vorgesehen, wonach derjenige, der sich auf die Nichtbenutzung beruft, diese glaubhaft machen muss; der Nachweis der Benutzung obliegt dann dem Eigentümer (vgl. BGer 4A_515/2017, Ziff. 2.3.2 - BENTLEY).
16. Im Hinblick auf das Lösungsverfahren wegen Nichtbenutzung im Sinne der Art. 35a ff. MSchG hat der Gesetzgeber die Auffassung vertreten, dass sowohl der Antragsteller als auch der Antragsgegner den von ihnen behaupteten Sachverhalt glaubhaft machen müssen (vgl. Art. 35b Abs. 1 Bst. a und b MSchG). Auch wenn der Grad des verwendeten Nachweises nach dem Gesetz identisch ist (in beiden Fällen Glaubhaftmachung), muss berücksichtigt werden, dass die Glaubhaftmachung der Nichtbenutzung einer Marke darin besteht, eine negative Tatsache nachzuweisen. Da das Bundesgericht der Auffassung ist, dass für den Nachweis einer negativen Tatsache die überwiegende Wahrscheinlichkeit ausreicht (vgl. TF 4A_398/2015, Ziff. 4.2 und die oben zitierten Verweise), geht es nach Ansicht des Instituts darum, hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit der Nichtbenutzung weniger anspruchsvoll zu sein als hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit der Benutzung der angegriffenen Marke.
17. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Gebrauchsrecherche vom 25.01.2018 der SMD Group Schweiz dargelegten Recherchen, die ausgesonderten Rechnungen sowie das Fehlen von Werbematerial, das die angefochtene Marke zeigt, lassen nicht den Schluss zu, dass "RESONANCE" in der Schweiz im massgeblichen Zeitraum rechtserhaltend gebraucht wurde. Voraussetzung eines rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke ist, dass diese nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. BVer B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual (fig.)). Fehlt es an einer dieser Voraussetzungen, ist ein rechtserhaltender Gebrauch der angefochtenen Marke zu verneinen, mithin ist der Nichtgebrauch glaubhaft gemacht.

Horlogerie et instruments chronométriques:

18. Die Gebrauchsrecherche sowie die Rechnungen zeigen, dass die angefochtene Marke auf den Zifferblättern und den Rechnungen wie folgt gebraucht wurde: "Chronomètre à Résonance". Auch auf den archivierten Webseiten der Antragsgegnerin, nämlich www.fpjourn.com, konnte gemäss Recherchebericht keine andere Benutzung des angefochtenen Zeichens eruiert werden.
19. Die Antragstellerin hat dabei überzeugend dargelegt, dass "Chronomètre à Résonance" von den angesprochenen Abnehmerkreisen als reine Sachbezeichnung wahrgenommen wird (vgl. Beilagen 9, 10, 11 und 12). Gemäss Beilage 12 besteht ein Resonanzchronometer aus zwei grösstenteils unabhängigen Uhrwerken, die nur durch eine gemeinsame Unruhwelle und ihre Resonanz gekoppelt sind. Die Ausführungen der antragstellenden Partei zur Bedeutung von "Chronomètre à Résonance" werden von der antragsgegnerischen Partei auch nicht in Frage gestellt. Hingegen geht diese davon aus, der Gebrauch des angefochtenen Zeichens in der Kombination "Chronomètre à Résonance" auf dem Zifferblatt dürfe keine Auswirkungen auf den behaupteten markenmässigen Gebrauch des angefochtenen Zeichens auf der Rückseite des Uhrehäuses haben. Würde man dies zulassen, so würde das auf eine Prüfung der absoluten Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. a MSchG hinauslaufen, was aber nicht Gegenstand des Lösungsverfahrens vor dem Institut sei.
20. Der antragsgegnerischen Partei ist insofern zuzustimmen, als das Lösungsverfahren vor dem Institut einzig auf die Frage des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke beschränkt ist. Für eine Löschung wegen Vorliegens absoluter Ausschlussgründe gemäss Art. 2 MSchG muss eine Nichtigkeitsklage vor dem Zivilrichter erhoben werden. Dies entbindet das Institut hingegen nicht von seiner Pflicht, im Rahmen eines Lösungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs sämtliche Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs zu prüfen. Dazu gehört auch die Voraussetzung des markenmässigen Gebrauchs der angefochtenen Marke. Rechtserhaltend wirkt denn auch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Ein Zeichen muss vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden werden. An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder

Dienstleistungen fehlt es z.B. bei einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4). Das Gleiche gilt bei einem rein beschreibenden Gebrauch der angefochtenen Marke. Dieser Gebrauch ermöglicht es den angesprochenen Abnehmerkreisen nicht, ein Zeichen als betrieblichen Herkunftshinweis und somit als Marke zu erkennen.

21. Die von der Antragstellerin eingereichte Gebrauchsuche sowie die weiteren Belege zeigen für *Horlogerie et instruments chronométriques* keine Verwendung von "RESONANCE" in Alleinstellung, sondern immer in der beschreibenden Kombination "Chronomètre à Résonance". Damit liegt ein direkter Beweis vor der es glaubhaft macht, dass dieser Gebrauch von "RESONANCE" in rein beschreibender und nicht markenmässiger Art erfolgt. Es liegen weiter keine Belege vor, die zeigen, dass die von der Antragsgegnerin hergestellten Uhren mit dem Zeichen "RESONANCE" beworben worden wären.
22. Das von der Antragsgegnerin vorgebrachte Argument, wonach der auch von der Antragstellerin festgestellte Gebrauch auf dem Rand der Rückseite des Uhregehäuses (Gravur des Zeichens "RESONANCE" in Kombination mit weiteren Elemente) als rechtserhaltend zu qualifizieren sei, kann in casu nicht ausschlaggebend sein. Dies, weil keine weiteren Belege vorliegen (z.B. Rechnungen, Kataloge, Preislisten, Werbematerial), die einen Gebrauch der angefochtenen Marke "RESONANCE" in nicht beschreibender, markenmässiger Form zeigen. Allein ein Gebrauch auf der Rückseite einer Uhr, der nicht durch weitere Belege gestützt wird, ist nicht genügend, um den Nichtgebrauch erfolgreich bestreiten zu können. Entsprechend muss die Frage, ob der Gebrauch von "RESONANCE" in Kombination mit den Elementen *F.P. JOURNE RESONANCE INV. FECIT* einen in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form darstellt, nicht entschieden zu werden. Das Gleiche gilt betreffend die Frage, ob die Rückseite einer Uhr einen markenmässigen Gebrauch erlaube, weil dieser nur schlecht sichtbar sei.

Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses

23. Betreffend die Rohwaren *Métaux précieux et leurs alliages* gehen sowohl aus dem Recherchebericht (Beilage 2) wie aus den weiteren von der Antragstellerin eingereichten Unterlagen keine Hinweise auf einen Gebrauch der Marke «RESONANCE» während der relevanten Berichtsperiode in der Schweiz hervor. Der Nichtgebrauch betreffend diese Waren wird denn auch von der Antragsgegnerin nicht bestritten.
24. Betreffend die Waren *joaillerie, bijouterie* hat die Recherche keine Hinweise auf einen Gebrauch gezeigt. Die Webseite der Markeninhaberin zeigte keinen Gebrauch für diese Waren. Auch die Suche auf dem Webarchiv ergab betreffend die Webseite der Markeninhaberin keine Hinweise auf einen Gebrauch für diese Waren. Dies gilt auch für die Suche im Internet mit gängigen Suchmaschinen. Bei einer telefonischen Nachfrage bei einem Mitarbeiter einer offiziellen Boutique der Markeninhaberin wurde die Auskunft erteilt, dass die Markeninhaberin ihre Marke «RESONANCE» für keine weiteren Waren als Uhren gebrauchte.
25. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der CH-Marke Nr. 516585 "RESONANCE" in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche und der weiteren Belege für sämtliche von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren als glaubhaft. Entsprechend den Ausführungen der Antragstellerin besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren der Klassen 14 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.
26. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Löschantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 20.04.2013 und dem 20.04.2018, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

C. Gebrauch der Marke

27. Die antragsgegnerische Partei legte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke folgende Belege ins Recht:

Stellungnahme:

Annexe 1	Attestation d'Unifid SA, du 25 octobre 2018, accompagnée d'un extrait Internet du Registre du commerce de Montres Journe SA
Annexe 2*	Copie de la lettre d'Inteltech SA à FMP, du 6 mars 2018, et de ses annexes numérotées de 1 à 11
Annexe 3*	Copie du contrat de licence entre Montres Journe SA et Richemont International SA, du 2 juin 2017
Annexe 4.1*	Attestation de Richemont International SA, du 29 octobre 2018
Annexe 4.2	Extrait du site Internet www.cartier.ch (collection Résonances de Cartier)
Annexe 4.3	Liste des Boutiques Cartier en Suisse
Annexe 4.4	Extrait du site Internet www.cartier.ch (livre Résonances de Cartier)
Annexe 4.5	Extrait du site Internet www.payot.ch (livre Résonances de Cartier)
Annexe 5.1	Extrait Argus de Côte Magazine Zürich (11.10.2017)
Annexe 5.2	Extrait Argus de Le Temps, Magazine (14.10.2017)
Annexe 5.3	Extrait Argus de Annabelle (08.11.2017)
Annexe 5.4	Extrait Argus de Côte Magazine Genève (09.11.2017)
Annexe 5.5	Extrait Argus de Le Temps, Magazine (02.12.2017)
Annexe 5.6	Extrait Argus de Tribune des Arts / Tribune de Genève (08.12.2017)
Annexe 5.7	Extrait Argus de Tribune des Arts / Finanz und Wirtschaft (09.12.2017)
Annexe 5.8	Extrait Argus de Helvet / Zermatt (21.12.2017)
Annexe 5.9	Extrait Argus de Helvet / Verbier (21.12.2017)
Annexe 5.10	Extrait Argus de Côte Magazine Genève (22.12.2017)
Annexe 5.11	Extrait Argus de Côte Magazine Lugano (22.12.2017)
Annexe 5.12	Extrait Argus de Ambiance / Swiss Deluxe Hotels (01.01.2018)

Replik :

Annexe 1	ARMIN STROM, modèle DUAL TIME GMT
Annexe 2	Beat Haldimann, modèle H9-Reduction
Annexe 3	Audemars Piguet, modèle Royal Oak
Annexe 4	Bovet 1822, modèle Récital 22 Grand Récital
Annexe 5	Chaumet, modèle Les Espiègleries
Annexe 6	De Bethune, modèle DB28 Steel Wheels
Annexe 7	Greubel Forsey, modèle GMT Earth
Annexe 8	H. Moser & Cie., modèle Endeavour
Annexe 9	Hublot, modèle Big Bang
Annexe 10	Louis Moinet, modèle Ultravox
Annexe 11	Van Cleef & Arpels, modèle Poetic Astronomy
Annexe 12	Zenith (LVMH), modèle Defy

Horlogerie et instruments chronométriques

26. Betreffend die Glaubhaftmachung des Gebrauchs für *Horlogerie et instruments chronométriques* macht die antragsgegnerische Partei insbesondere geltend, dass der Gebrauch des Zeichens "RESONANCE" auf der Rückseite des Uhrengehäuses entgegen der Behauptung der Antragstellerin einen markenmässigen, rechtserhaltenden Gebrauch des angefochtenen Zeichens darstelle. In der Uhrenbranche sei es üblich, dass die Marke einer Kollektion in Kombination mit einer Hausmarke gebraucht werde. Durch die Schrauben würde die Marke "RESONANCE" zudem klar von den anderen Begriffen *F.P. JOURNE* und *INV. FECIT* getrennt. "RESONANCE" sei zudem genügend gross eingraviert, so dass der Schriftzug von den Abnehmern klar gelesen werden könne. Unter Verweis auf diverse Beispiele macht die antragsgegnerische Partei zudem geltend, dass es üblich sei, die Marke auch auf der Rückseite der Uhr anzubringen.

27. Die antragstellende Partei macht geltend, dass der Ort der Anbringung der angefochtenen Marke auf der Rückseite des Uhrengehäuses sich negativ auf den rechtserhaltenden Gebrauch der angefochtenen Marke auswirken würde. Diese Frage braucht aus folgenden Gründen nicht abschliessend geklärt zu werden: die antragsgegnerische Partei geht selber davon aus, dass sie einzig auf der Rückseite der Uhren ihre Marke "RESONANCE" markenmässig braucht (vgl. Duplik vom 12.06.2019, II. 1.1.). Sie hat denn auch keine Belege eingereicht, aus denen eine Bewerbung ihrer Uhren mit der Marke "RESONANCE" in Alleinstellung hervorgehen würde. Sowohl die Darstellung in den Katalogen (siehe Gebrauchsrecherche) wie auch der Gebrauch in den Rechnungen lauten einzig auf die Sachbezeichnung "Chronomètre à Résonance". Zudem kann der Antragsgegnerin nicht zugestimmt werden, dass der Gebrauch als Sachbezeichnung an prominenter Stelle auf dem Zifferblatt keinen Einfluss auf die Wahrnehmung des Zeichengebrauchs auf der Rückseite des Uhrengehäuses durch die Abnehmer haben könne. Da die Markeninhaberin in den Katalogen, Rechnungen und auf dem Zifferblatt "RESONANCE" nur als Sachbezeichnung verwendet, könnte einzig ein Gebrauch auf der Uhrenrückseite nicht genügen, um einen rechtserhaltenden Gebrauch der angefochtenen Marke als glaubhaft gemacht erscheinen zu lassen. Bei dieser Ausgangslage müssten noch weitere Gebrauchsbelege vorliegen, die einen markenmässigen Gebrauch des Zeichens "RESONANCE" zeigen.
28. Im Übrigen ist für das Gebiet der Schweiz nicht von einem ernsthaften Gebrauch auszugehen. Die von der löschungsantragsgegnerischen Partei eingereichten Rechnungen beziehen sich nicht auf Lieferungen bzw. Verkäufe in der Schweiz, sondern einzig ins Ausland. Sie behauptet jährlich im Durchschnitt 13 Uhren in der Schweiz verkauft zu haben. Ohne entsprechende Belege vermag dies einen ernsthaften rechtserhaltenden Gebrauch in der Schweiz hingegen nicht glaubhaft zu machen, auch unter Berücksichtigung des hohen Preises der einzelnen Uhren. Zudem sind die von der Antragsgegnerin eingereichten Aufstellungen betreffend verkaufte Uhren ohnehin als reine Parteibehauptung zu qualifizieren. Ebenfalls liegen keine Belege betreffend den Verkauf von Gebrauchtuhren durch die Antragsgegnerin an Abnehmer in der Schweiz vor. Die vier Rechnungen an Abnehmer in den USA über je eine Uhr können auch für Annahme des Bestehens einer Exportmarke nicht genügen.
29. Die antragstellende Partei macht weiter geltend, der Gebrauch des Elements "RESONANCE" in Kombination mit den weiteren Elementen *F.P. JOURNE* und *INV. FECIT* stelle keinen Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form dar. Zwar werden die drei Elemente "F.P. Journe", "RESONANCE" und "INV. FECIT" durch Schrauben auf dem Gehäuse getrennt. Dies genügt aber noch nicht, um "RESONANCE" als Kennzeichen wahrnehmen zu können. Der Gebrauch "RESONANCE" auf Rechnungen, Katalogen und den Zifferblättern als Sachbezeichnung sowie der Gebrauch auf der Rückseite der Uhr oben in der Kombination "CHRONOMETRIE A RESONANCE" (vgl. Anhang 2 zu Replikbeilage 8) lässt nicht den Schluss zu, dass "RESONANCE" unten auf dem Uhrengehäuse markenmässig verstanden wird. Vielmehr ist davon auszugehen, dass es sich dabei um einen Gebrauch einer Sachbezeichnung in Kombination mit den unterscheidungskräftigen Elementen *F.P. JOURNE* und *INV. FECIT* handelt. Bei dieser Ausgangslage kann nicht mehr von einem Mehrzeichengebrauch gesprochen werden.

Ein rechtserhaltender Gebrauch für *Horlogerie et instruments chronométriques* ist somit nicht glaubhaft gemacht.

Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses

28. Betreffend die Waren *Métaux précieux et leurs alliages* hat die antragsgegnerische Partei keine Gebrauchsbelege eingereicht. Sie beschränkt ihre Argumentation und die von ihr eingereichten Belege auf die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs für *joaillerie, bijouterie, pierres précieuses*.
29. Mit den von ihr eingereichten Gebrauchsbelegen verhält es sich wie folgt: Die Webseite der Cartier SA (www.cartier.ch) zeigt die Kollektion "Résonances de Cartier" (Annexe 4.2). Hingegen ist dieser Auszug der Webseite nicht datiert und kann somit nicht der relevanten Zeitperiode zugeordnet werden kann. Zudem liegen dem Institut keine Angaben vor betreffend die Anzahl Aufrufe dieser Webseite von der Schweiz aus. Solange nicht belegt ist, dass die Website von den Verkehrskreisen (im massgeblichen Zeitraum) konsultiert und entsprechende Waren und Dienstleistungen tatsächlich nachgefragt worden sind, stellt ein aktiver Betrieb einer Webseite noch keine rechtserhaltende Benutzung dar (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).



30. Der als Annexe 4.4 eingereichte Auszug der Webseite www.cartier.ch datiert vom 22.10.2018 und somit klar nach der relevanten Zeitperiode und kann dementsprechend nicht berücksichtigt werden.
31. Auch Annexe 4.5 betreffend das bei Payot erhältliche Buch "Résonances de Cartier" datiert nach der relevanten Zeitperiode. Zudem kann die alleinige Tatsache der Publikation eines Buches noch nichts betreffend den markenmässigen Gebrauch des fraglichen Zeichens in der Schweiz aussagen. Ohnehin liegen dem Institut keine Verkaufszahlen betreffend dieses Buch vor, so dass auch keine Rückschlüsse betreffend die Wahrnehmung des Zeichens "RESONANCE" bzw. einer allfälligen Werbewirkung des Buches gezogen werden könnten.
32. Diese Belege können somit betreffend die Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht berücksichtigt werden.
33. Weiter stellt sich die Frage nach einem ernsthaften Gebrauch der angefochtenen Marke. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3). Belege betreffend Verkäufe bzw. Lieferungen von Schmuckwaren unter der Marke "RESONANCE" liegen keine vor. Hingegen könnte auch gestützt auf weitere Faktoren wie z.B. der Bewerbung des eigenen Angebots, der Präsenz in den Medien sowie der Auslage in diversen Verkaufsgeschäften auf eine vom Bundesgericht geforderte minimale Marktpräsenz geschlossen werden.
34. Unterlagen betreffend die Bewerbung des Zeichens "RESONANCES" bzw. "Résonances de Cartier" liegen dem Institut keine vor. Hingegen hat die Antragsgegnerin Auszüge aus diversen Printerzeugnissen eingereicht, die zeigen, dass das Zeichen "Résonances de Cartier" in den Medien Erwähnung fand (Annexes 5.1 bis 5.12). Die meisten dieser Belege erwähnen das Zeichen "Résonances de Cartier" oder "Résonances" im Rahmen einer Bildlegende (Annexes 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11 und 5.12). Einzelne Belege zeigen auch eine Erwähnung im Fliesstext (Annexes 5.5, 5.6, 5.10). Diese Belege stammen aus der relevanten Zeitperiode. Obwohl es sich bei diesen Medienerzeugnissen nicht um Tageszeitungen mit grosser Auflagenzahl, sondern um Magazine handelt, die einzig mehrmals jährlich erscheinen, kann diesen eine gewisse Werbewirkung nicht abgesprochen werden.
35. Der Lizenzvertrag mit der Richemont International SA betreffend den exklusiven Gebrauch der Marke durch die Firma Cartier (Annexe 3) zeigt zwar, dass ein allfälliger rechtserhaltender Gebrauch durch Cartier mit der Zustimmung der Markeninhaberin erfolgte und somit dieser angerechnet werden könnte (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8). Hingegen können diesem Vertrag keine Hinweise betreffend die Ernsthaftigkeit, die Art und den Ort eines rechtserhaltenden Gebrauchs entnommen werden.
36. Die als Annexe 4.1 eingereichte Bestätigung der Richemont International SA ist als reine Parteibehauptung zu qualifizieren und somit ohne Beweiswert, da es sich bei Richemont um die Lizenznehmerin der Markeninhaberin handelt (vgl. BVGer B-3294/2013, E. 5.2 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.); BVGer B-5902/2013, E. 2.6 – WHEELS / WHEELY).
37. Betreffend die Waren *joaillerie, bijouterie, pierres précieuses* liegen somit einzig 12 Belege vor, die eine Erwähnung der angefochtenen Marke (grösstenteils in der Form "Résonances de Cartier") im Fliesstext oder in Bildlegenden von Medienerzeugnissen zeigen. Ohne das Vorliegen von Rechnungen bzw. Lieferscheinen, Belegen betreffend Werbung, Preislisten oder Katalogen kann noch nicht von einer rechtserhaltenden minimalen Marktbearbeitung ausgegangen werden. Es liegt mithin kein ernsthafter Gebrauch vor. Bei dieser Ausgangslage erübrigt sich eine Prüfung der weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs.
38. 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 rechtserhaltend gebraucht wurde. Der Löschantrag wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke 516585 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).
3. Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (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. Das Institut hat einen zweifachen Schriftenwechsel angeordnet. 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. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidend und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 6'13.45 entschädigt werden (vgl. Eingabe vom 01.07.2019). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 3'813.45 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 100091 wird gutgeheissen.
2.
Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 516585 "RESONANCE" gelöscht.
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'813.45 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 13. 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).