

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100145 in Sachen

Tilman Vossius
Prinzregentenstrasse 74
81675 München
DE-Deutschland

Antragstellende Partei

vertreten durch

Hans Ulrich Seifert
Pestalozzistrasse 2
8200 Schaffhausen

gegen

Ardutch B.V.
Parnassustoren, Locatellikade1
1076 AZ Amsterdam
NL-Niederlande

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Weinmann Zimmerli
Apollostrasse 2
Postfach 1021
8032 Zürich

IR-Marke Nr. 808857 - ARCTIC

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 30.07.2018 (bzw. 22.08.2018 [Präzisierung des Antrags]) reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 808857 "ARCTIC" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren teilweise Löschung hinsichtlich nachgenannter Waren:

Kl. 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; cuisinières à gaz et/ou électriques; cuisinières; bouilloires électriques; appareils, dispositifs et récipients pour le refroidissement et la congélation; réfrigérateurs; congélateurs; appareils de climatisation, de refroidissement d'air et de ventilation; installations, appareils, dispositifs et ustensiles pour la cuisson; fourneaux, fours, fours à micro-ondes, grille-pain et grils (appareils de cuisson); barbecues et grils; sèche-cheveux; sèche-cheveux électriques; installations et appareils de chauffage et de chauffage d'eau; lampes d'éclairage; appareils pour le séchage et l'aération d'articles vestimentaires; sèche-linge; pièces et accessoires de tous les produits précités non compris dans d'autres classes. Savons, crèmes et savons à raser.

2. Mit Schreiben vom 22.08.2018 wurde die antragsgegnerische Partei vom Institut eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
3. Mit Schreiben vom 22.10.2018 wurde innert Frist ein Vertreter in der Schweiz benannt.
4. Mit Verfügung vom 23.10.2018 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
5. Mit Schreiben vom 25.02.2019 teilte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist mit, dass sie auf eine materielle Eingabe verzichte.
6. Mit Verfügung vom 27.02.2019 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. 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 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 29.04.2003 international registrierte und der Schweiz am 29.04.2004 notifizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 30.07.2018, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], 1.1.2019, 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.

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. Die antragstellende Partei reichte am 30.07.2018 gegen die angefochtene Marke einen Löschantrag 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 Löschantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 30.07.2013 und dem 30.07.2018 glaubhaft gemacht hat (vgl. III. Ziff. 2 hiervor).

5. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke machte die antragstellende Partei geltend, dass in den letzten fünf Jahren vor Antragstellung keine Benutzungshandlung bezüglich der angefochtenen Marke durch die Antragsgegnerin vorliege. Die antragstellende Partei legte folgende Belege ins Recht:
 - Company Overview betreffend Markeninhaberin von Bloomberg (Beilage 1)
 - Auszug von www.arcelikas.com betr. die Tochtergesellschaft Arcelik A.S. der Markeninhaberin (Beilage 2)
 - Schreiben der Tata Investment Ltd. betreffend ein Joint Venture zwischen der Markeninhaberin, Arcelik A.S. und der Tata Investment Corporation Ltd. (Beilage 3)
 - Auszug von www.arcelikas.com betreffend deren Unternehmensstruktur, der Produktionsstätten und der von ihr hergestellten Waren (Beilage 4)
 - Handelsregisterauszug betreffend die Grundig Multimedia AG, gemäss Angaben der Antragstellerin eine Vertriebspartnerin der Markeninhaberin (Beilage 5)
 - Auszug Google Recherche betreffend den Suchbegriff www.grundig.ch (Beilage 6)
 - Auszug von www.arctic.ac (Beilage 7)
6. Gestützt auf diese Belege führt die Antragstellerin aus, dass die Markeninhaberin in der Schweiz einzig über eine Vertriebsgesellschaft verfüge. Diese Gesellschaft bezwecke gemäss Handelsregisterauszug u.a. den Kauf, Verkauf sowie die Lieferung von elektronischen Produkten. Die von der angefochtenen Marke in Kl. 11 beanspruchten Elektrogeräte seien hingegen keine elektronischen Produkte. Zudem erscheine bei einer Recherche nach Produkten der Vertriebspartnerin (Grundig Multimedia AG) beim Anklicken deren Webpage folgende Meldung: "We've detected you are coming from a location outside of our local markets." Dies zeige klar, dass die Markeninhaberin in der Schweiz keine ihrer Produkte vertreiben lasse. Zudem lasse sich im Internet unter der Marke "ARCTIC" einzig eine Firma "Arctic" finden, welche lediglich Computerzubehör anbiete.
7. Die Antragstellerin schliesst aus diesen Belegen, dass weder die Markeninhaberin noch eine mit ihrer Tochtergesellschaft Arcelik A.S. verbundenes Unternehmen die angefochtenen Waren der Kl. 11 in der Schweiz herstelle, vertreibe bzw. bewerbe.
8. 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).
9. Aus den eingereichten Belegen geht hervor, dass die Markeninhaberin, eine Investment Holding mit Sitz in Amsterdam, über eine Tochtergesellschaft Haushaltgeräte durch die türkische Firma Arçelik AS herstellen und vertreiben lässt. Die Verbindung der Herstellerfirma zur Schweiz besteht über die Vertriebsgesellschaft Grundig Multimedia AG mit Sitz in Stansstaad (vgl. Beilagen 2 bis 4). Das von der Antragstellerin vorgebrachte Argument, der Gesellschaftszweck der Vertriebspartnerin, der Grundig Multimedia AG, betreffe die Produktion und den Verkauf von elektronischen Produkten, was nicht gleichzusetzen sei mit den von der Markeninhaberin beanspruchten Elektrogeräten, überzeugt das Institut nicht (vgl. Beilage 5). Die Grenze zwischen Elektrogeräten und elektronischen Produkten ist fließend, zumal auch klassische Haushaltgeräte über teilweise ausgefeilte elektronische Komponenten verfügen. Allein gestützt auf diese Formulierung des Gesellschaftszwecks kann somit noch nicht auf den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke geschlossen werden. Im Übrigen hat die Antragstellerin keine weiteren Belege (wie z.B. ein Katalog der Grundig Multimedia AG) eingereicht, aus denen hervorgeht, dass die Vertriebspartnerin der Markeninhaberin keine Waren der Kl. 11 unter dem angefochtenen Zeichen vermarktet.
10. Die Antragstellerin führt weiter aus, dass bei einer Recherche betreffend den Suchbegriff www.grundig.ch folgende Meldung auf der Google-Trefferliste erscheine: "We've detected you are coming from a location outside of our local markets" und schliesst daraus, dass die Vertriebspartnerin auf dem Schweizer Markt nicht tätig sei. Das Institut kann sich dieser Schlussfolgerung nicht anschliessen. Diese Meldung, die auf der

Google-Trefferliste erscheint, gibt einzig an, dass die Google-Suche von ausserhalb des relevanten Gebietes vorgenommen wurde. Der Rückschluss betreffend das Nichtvorliegen einer wirtschaftlichen Tätigkeit der Grundig Multimedia AG in der Schweiz findet somit keinen Rückhalt in der von der Antragstellerin durchgeführten Google-Suche (Beilage 6).

11. Auch der als Beilage 7 eingereichte Auszug der Homepage www.arctic.ac vermag den Nichtgebrauch des Zeichens "ARCTIC" nicht glaubhaft zu machen. Aus dieser Beilage geht nicht hervor, welches Unternehmen hinter dieser Homepage steht. Die Antragstellerin lässt es denn auch explizit offen, ob diese Firma "arctic" überhaupt mit der Markeninhaberin in Verbindung steht.
12. Zwar dürfen an die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs keine zu strengen Anforderungen gestellt werden (vgl. auch IV. B. Ziff. 2 hiervor). Hingegen kann es nicht genügen, Belege einzureichen, denen keine Hinweise auf den Markengebrauch entnommen werden können (Beilagen 1 bis 5). Zudem sind auch die Internet-Recherchen nicht aussagekräftig, da sich diese entweder nicht auf den Suchbegriff "arctic" beziehen (Beilage 6) oder es handelt sich um einen Screenshot einer Webpage, bei dem nicht klar ist, ob er von der Markeninhaberin stammt. Die Antragstellerin behauptet zwar, dass eine umfangreiche Internet-Recherche zur Kennzeichnung "ARCTIC" zu keinem Unternehmen in der Schweiz führe (Seite 2 der Begründung zum Löschantrag). Hingegen reicht sie keine Belege bezüglich diesen Internet-Recherchen ein, die diese Behauptung als wahrscheinlich erscheinen lassen. Die eingereichten Belege sind somit ungenügend, um den Nichtgebrauch i.S.v. Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG i.V.m. Art. 24a lit. d MSchV glaubhaft zu machen. Die Antragstellerin hätte somit weitere Belege einreichen müssen, die den Schluss nahelegen würden, dass ein rechtserhaltender Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz nicht wahrscheinlich ist (wie zum Beispiel die Suchresultate einer Internet-Recherche zur Marke "ARCTIC" oder ein Recherchebericht).
13. Das Institut hält daher fest, dass vorliegend der Tatbestand des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG nicht erfüllt ist. Das Gesuch wird demzufolge abgewiesen.

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. Hat die antragsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Die antragsgegnerische Partei hat keine Stellungnahme eingereicht. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wird deshalb keine Parteientschädigung 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 Löschantrag im Verfahren Nr. 100145 wird abgewiesen.

2.

Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

3.

Es werden keine Parteikosten gesprochen.

4.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 6. Juni 2019

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).