

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100485 in Sachen

Tabacalera SL
Via de los Poblados, 3 Edificio 7
Plants 3 y 4
28033 Madrid
ES-Spanien

Antragstellende Partei

vertreten durch

WEINMANN ZIMMERLI
Apollostrasse 2
Postfach
8032 Zürich

gegen

Eastern Company S.A.E.
450, avenue des Pyramides
Guizeh
EG-Ägypten

Antragsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 693548 - FILTER TIPPED CAPITOL



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 07.01.2019 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 693548 "FILTER TIPPED CAPITOL" (fig.) (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung.
2. Mit Schreiben vom 09.01.2019 sowie per Zustellung durch die OMPI vom 17.06.2019 gemäss Regel 23bis GAFO (Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen, SR 0.232.112.21) 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. Da innert Frist weder ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet noch ein in der Schweiz niedergelassener Vertreter ernannt wurde, hat das Institut mit Verfügung vom 07.10.2019 die Verfahrensinstruktion geschlossen.
4. 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).
3. Gegen die am 15.06.1998 international registrierte und der Schweiz am 30.07.1998 notifizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 07.01.2019, 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 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. Die antragsgegnerische Partei, welche über keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz verfügt, hat innert der vom Institut angesetzten Frist kein Zustellungsdomizil bezeichnet, weshalb das Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt wurde und nachfolgend der Ausschluss der antragsgegnerischen Partei vom Verfahren verfügt wird (Art. 42 MSchG i.V.m. Art. 24b Abs. 2 MSchV und Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23bis GAFO über die WIPO eröffnet.

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. Reicht die antragsgegnerische Partei, wie in casu, keine Gebrauchsbelege ein, so hat das Institut einzig zu prüfen, ob der Nichtgebrauch von der antragsgegnerischen Partei glaubhaft gemacht wurde. Ist dies der Fall, heisst das Institut den Löschantrag gut (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG e contrario).

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. Die antragstellende Partei reichte am 07.01.2019 formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Löschantrag ein (vgl. II. Ziff. 3 hiavor). 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 Löschantrages, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 07.01.2014 und dem 07.01.2019, glaubhaft gemacht hat.
4. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei im Wesentlichen eine Benutzungsrecherche vom 24.09.2018 durch die Bishop IP Investigations mit folgendem Inhalt ins Recht:

Recherchen zur Markeninhaberin und deren Internetauftritt:

5. Die Inhaberin der angefochtenen Marke gehört zu den grössten ägyptischen Zigarettenherstellern. Ihr Internetauftritt auf www.easternegypt.com zeigt, dass unter der angefochtenen Marke Zigaretten in Ägypten verkauft werden. Dieser Webseite können auch Hinweise auf Exportaktivitäten der Markeninhaberin in verschiedene Länder, darunter auch Deutschland, nicht aber der Schweiz entnommen werden. Hinweise auf den Export von Zigaretten der Marke Capitol konnten auf der Webseite hingegen nicht gefunden werden. Ebenso konnten auf dieser Webseite keine Hinweise auf den Gebrauch der Marke Capitol festgestellt werden.
6. Auch das Facebook Profil der Eastern Company enthält keine Hinweise auf die Marke Capitol.

Recherchen betreffend sonstige Internetpräsenz

7. Folgende Webseiten wurden besucht:

- www.bloomberg.com
- <https://enterprise.press/stories/2017>
- www.cigarettespedia.com
- www.arabfinance.com
- www.masrawy.com
- <https://dailynewsegypt.com>

Diesen Webseiten konnte entweder kein Hinweis auf die Marke Capitol entnommen werden oder die Hinweise beschränkten sich auf einen Gebrauch der angefochtenen Marke in Ägypten.

Telefonische Kontaktnahme mit der Markeninhaberin:

8. Eine Mitarbeiterin der Export Division der Markeninhaberin konnte keine Angaben betreffend Export der Capitol Marke nach Europa machen. Eine Email-Nachfrage blieb unbeantwortet.
9. Weitere telefonische Kontakte mit der Markeninhaberin bestätigten einzig, dass Zigaretten mit der Marke Capitol in Ägypten erhältlich seien.
10. 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).
11. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche der Firma Bishop IP Investigations dargelegten Recherchen, Kontaktnahmen bzw. erfolglosen Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält zudem auch keine Hinweise auf konkrete Verkaufstätigkeiten der Markeninhaberin. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der IR-Marke Nr. 693548 "FILTER TIPPED CAPITOL " (fig.) in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche als glaubhaft. Entsprechend den Ausführungen der Antragstellerin besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke für die beanspruchten Waren der Klasse 34 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Im Übrigen ist eine Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in Deutschland ohnehin nicht erforderlich. Es genügt eine Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs betreffend das Territorium der Schweiz. Hingegen wäre es für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs genügend, wenn die Lösungsantragsgegnerin unter Verweis auf den Staatsvertrag zwischen Deutschland und der Schweiz einen rechtserhaltenden Gebrauch für Deutschland nachweisen würde.
12. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen des eingereichten Rechercheberichts in Frage zu stellen. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs zu erbringen. Da ein solcher unterblieben ist, ist vorliegend aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen Marke für die registrierten Waren der Klasse 34 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 angefochtenen Marke nach Art. 35a Abs. 1 MSchG wegen Nichtgebrauchs der Schutz in der Schweiz verweigert.

V. 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. Wird bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 24b Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird die antragsgegnerische Partei vom Verfahren ausgeschlossen und ihr auch bei Abweisung des Lösungsantrags keine 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 797.30 entschädigt werden (vgl. Lösungsantrag vom 01.07.2019 sowie Eingabe vom 21.20.2020). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2797.30 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 100485 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr.693548 "FILTER TIPPED CAPITOL" (fig.) wird der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert [sog. Déclaration selon la règle 18ter.4 du règlement d'exécution commun].
4.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2797.30 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} GAFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 5. März 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).