

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100629 in Sachen

Altunis-Trading, Gestão e Serviços Lda
Avenida Arriaga N° 73, 1 Andar Sala 113
9000-060 Funchal, Madeira
PT-Portugal

Antragstellende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach 1772
8027 Zürich

gegen

Hotel Cipriani S.p.A.
Giudecca 10
30133 Venedig
IT-Italien

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Vorderberg 11
8044 Zürich

CH-Marke Nr. 637289 - CIPRIANI

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 28.03.2019 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 637289 "CIPRIANI" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung.
2. Mit Verfügung vom 03.04.2019 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 02.07.2019 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 04.07.2019 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 31.07.2019 replizierte die antragstellende Partei innert Frist.
6. Mit Verfügung vom 08.08.2019 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 11.12.2019 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 13.12.2019 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
9. Mit Schreiben vom 20.12.2019 reichte die antragstellende Partei unaufgefordert eine weitere Stellungnahme ein. Diese wurde der antragsgegnerischen Partei am 06.01.2020 zur Kenntnis gebracht.
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 04.12.2012 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde Widerspruch erhoben. Dieser wurde mit Entscheid vom 16.01.2014 rechtskräftig abgeschlossen. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 28.03.2019, 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.

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. 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, die angefochtene Marke werde für keine der beanspruchten Dienstleistungen in Kl. 43 in der Schweiz gebraucht. Im Handelsregister würde es keine juristische Person geben, deren Firmenname oder Geschäftsbezeichnung den Namen "Cipriani" enthalte. Die Suche auf verschiedenen Internet-Hotelsuchmaschinen habe für das Gebiet der Schweiz keine Treffer hervorgebracht. Auch im Telefonbuch sei kein Hinweis auf eine Niederlassung oder einen Dienstleistungserbringer im Hotelbereich unter diesem Namen ersichtlich. Ebenfalls die Webseite der Antragsgegnerin (www.belmond.com) enthalte keinen Hinweis, wonach die Antragsgegnerin Dienstleistungen der Kl. 43 in der Schweiz anbieten würde. Dies hätte auch mit Hilfe der Wayback Machine nicht ausgemacht werden können.
 13. Die antragstellende Partei legte folgende Belege zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ins Recht:
Beilage 4 Suchergebnisse für "Cipriani" im Handelsregister / Zefix.ch

- | | |
|------------|---|
| Beilage 5 | HR-Auszug Cipriani SA in Liquidation - gelöscht 2001 |
| Beilage 6 | HR-Auszug Einzelfirma Renzo Cipriani - gelöscht 2001 |
| Beilage 7 | Screen print hotelswiss.ch vom 25.02.2019 |
| Beilage 8 | Screen print ebookers.ch vom 25.02.2019 |
| Beilage 9 | Screen print hotelleriesuisse.ch vom 25.02.2019 |
| Beilage 10 | Screen print Suche Hotel Cipriani auf google vom 11.03.2019 |
| Beilage 11 | Screen print Suche Cipriani auf google vom 25.02.2019 |
| Beilage 12 | Screen print Suche Cipriani auf search.ch vom 25.02.19 |
| Beilage 13 | Screen Print re Hotel Cipriani auf Belmond.com vom 11.03.2019 |
| Beilage 14 | 01. Nov. 2014 - Worldwide Luxury Hotels - web.archive.org |
| Beilage 15 | 05. Sept. 2015 - Worldwide Luxury Hotels - web.archive.org |
| Beilage 16 | 13. Juni 2016 - Belmond Luxury Hotels - web.archive.org |
| Beilage 17 | 25. April 2017 - Belmond Luxury Hotels - web.archive.org |
| Beilage 18 | 06. Sept. 2017 - Belmond Luxury Hotels - web.archive.org |
| Beilage 19 | 11. Aug. 2018 Luxury Hotels and Iconic Trains - web.archive.org |
| Beilage 20 | Screen print Hotel Cipriani auf Wikipedia vom 11.03.2019 |
14. Die antragsgegnerische Partei bestreitet, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht hat. Entgegen den Ausführungen der antragstellenden Partei seien die eingereichten Beweismittel ungenügend, um den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft zu machen. Aus dem Nichteintrag einer Firma im Handelsregister könne nicht der Schluss gezogen werden, dass keine Markenbenutzung vorliegen könne. Auch ein fehlender Eintrag im Telefonbuch sei kein Indiz für den Nichtgebrauch einer Marke. Die Tatsache, dass ein Hotel nur über ein online Reiseportal buchbar sei, könne ebenfalls nicht als Indiz für den Nichtgebrauch gelten. Entgegen der Auffassung der antragstellenden Partei, gehe aus den eingereichten Auszügen der Webseiten www.hotelswiss.ch, www.ebookers.ch, www.hotelleriesuisse.ch sowie www.belmond.ch ein Gebrauch der angefochtenen Marke für die beanspruchten Dienstleistungen hervor. Zudem zeigten die Auszüge der Webseite des Internet-Archivs "Wayback Machine" keinerlei Bezug zu Cipriani.
 15. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht zur Bezeichnung der Dienstleistungen *Betrieb von Hotels, Hotelreservationen; Beherbergung von Gästen (Kl. 43)* rechtserhaltend gebraucht wurde.
 16. In Bezug auf die eingereichten Unterlagen zum Nichtgebrauch verhält es sich wie folgt: aus den Beilagen 5 bis 13 kann geschlossen werden, dass die Markeninhaberin unter der Marke "CIPRIANI" in der Schweiz kein Hotel betreibt. Wie die Antragsgegnerin richtigerweise festhält, kann aufgrund eines fehlender Eintrags im Handelsregister noch nicht auf fehlenden markenmässigen Gebrauch geschlossen werden. Hingegen ist das Fehlen eines Handelsregistereintrags sowie das Fehlen eines Eintrags im Telefonbuch ein Indiz, dass die Antragsgegnerin in der Schweiz unter der Marke "CIPRIANI" kein Hotel und somit keine Beherbergungsdienstleistungen erbringt.
 17. Die Frage, ob es betreffend das Erfordernis des Gebrauchs in der Schweiz zwingend den Betrieb eines Hotels in der Schweiz braucht, kann in casu offengelassen werden (vgl. unten IV. C. Ziff. 29). Dies, weil die von der antragstellenden Partei durchgeführten Recherchen keine Hinweise beinhalten, dass unter dieser Marke in der Schweiz Beherbergungsdienstleistungen angeboten wurden bzw. dass diese in der Schweiz beworben wurden. Dies wird auch durch die Beilagen 8 und 11 bestätigt.
 18. Weiter zeigen die von der Antragstellerin eingereichten Belege auch keinen Gebrauch des Zeichens "CIPRIANI" für die Dienstleistung *Hotelreservationen*. Die Tatsache, dass über eine schweizerische Buchungsplattform das Hotel CIPRIANI in Venedig reserviert werden kann, stellt keinen markenmässigen Gebrauch betreffend die angefochtene Marke dar. Die Möglichkeit der Hotelbuchung direkt auf der Webseite des Hotel Cipriani bzw. der Belmont Gruppe ist zudem keine Dienstleistung gegenüber Dritten, sondern stellt einzig eine Hilfsdienstleistung für *Betrieb von Hotels* sowie *Beherbergung von Gästen* dar.

19. 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 betreffend die Bestreitung des Nichtgebrauchs, vermögen aus den vorgenannten Gründen an dieser Beurteilung nichts zu ändern.
20. 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 28.03.2014 und dem 28.03.2019, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

C. Gebrauch der Marke

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

- | | |
|--------------|--|
| Beilage 1 | Affidavit unterzeichnet von Abigail Jill Hunt, Vice President |
| - Exhibit A: | Swissregauszug re Schweizer Marke Nr. 637289 CIPRIANI |
| - Exhibit B: | Auszüge aus den Websites www.belmond.com (online-Buchung), www.trivago.ch , www.tripadvisor.ch und www.ebookers.ch |
| - Exhibit C: | Gästelisten (Schweiz) 2013-2018 (sortiert nach Namen), Gästelisten (Schweiz) 2013-2019 (sortiert nach Zimmernr.) |
| - Exhibit D: | Übernachtungs- und Umsatzzahlen 2013-2019 re Gäste aus der Schweiz |
| - Exhibit E: | Auszüge aus Schweizer Medien re Berichterstattung und Promotionen in der Schweiz |
| - Exhibit F: | Auszug aus www.facebook.com re Facebook-Seite des Hotel Cipriani |
| - Exhibit G: | Beispiele der an Schweizer Gäste und potentielle Schweizer Gäste versendeten Newsletters des Hotel Cipriani bzw. mit Promotionen und aktuellen Angeboten des Hotels Cipriani |
| Beilage 2 | Auszug aus der Website www.belmond.com (Reservierungsmaske) |
| Beilage 3 | Zusätzliche Auszüge aus Schweizer Medien re Berichterstattung und Promotionen in der Schweiz |

Mit der Duplik reichte die antragsgegnerische Partei weiter folgende Gebrauchsbelege ein:

- | | |
|-----------|---|
| Beilage 4 | Wikipedia, Stichwort „Belmond Limited“, < https://en.wikipedia.org >, besucht am 11. Dezember 2019 |
| Beilage 5 | Auszug Expedia Corporate Lodging Agreement mit Belmond Management Limited und Hotel Belmond Cipriani vom 15. Januar 2017 |
| Beilage 6 | Report Google Analytics Webseite Belmond Hotel Cipriani |
| Beilage 7 | Exemplarische Korrespondenz mit Schweizer Gästen und Reiseveranstaltern aus den Jahren 2017 und 2018 |

22. Die Markeninhaberin bringt vor, sie gehöre zu 100% der Belmond-Gruppe an, die durch konzerninterne Lizenzen neben der antragsgegnerischen Partei selber berechtigt sei, die angefochtene Marke in der Schweiz zu benutzen. Schweizer Konsumenten hätten die Möglichkeit, auf die Webseite www.belmond.com zuzugreifen und Reservationen im Hotel Cipriani direkt von der Schweiz aus zu tätigen. Auch über Reiseportale wie www.trivago.ch, www.tripadvisor.ch sowie www.ebookers.ch könne das Hotel Cipriani direkt von der Schweiz aus reserviert werden. Diese Portale würden als Vermittler für die antragsgegnerische Partei fungieren und mit deren Zustimmung unter der angefochtenen Marke CIPRIANI Hotelreservierungen in der Schweiz anbieten. Aus Exhibit C und D würden sich zudem die von der Schweiz aus vorgenommenen Reservationen für das Hotel Cipriani sowie die entsprechenden Umsätze im massgebenden Zeitraum ergeben. Ein rechtserhaltender Gebrauch für die Dienstleistung *Hotelreservierungen* sei somit glaubhaft gemacht. Aber auch betreffend die Dienstleistungen *Betrieb von Hotels* sowie *Beherbergung von Gästen* liege aufgrund der gezielt für die Schweiz konzipierten und regelmässig erbrachten Werbung ein rechtserhaltender Gebrauch vor. Dies ergebe sich u.a. aus den an Schweizer Konsumenten versendeten Newslettern sowie deren Medienpräsenz, in der das Hotel Cipriani

intensiv beworben worden sei. Zudem sei das Hotel Cipriani auf den sozialen Medien, nämlich auf Facebook und Instagram präsent. Da das Hotel von der Schweiz aus gebucht werde und zudem in der Schweiz beworben werde, sei auch ein rechtserhaltender Gebrauch für die Dienstleistungen *Betrieb von Hotels* sowie *Beherbergung von Gästen* glaubhaft gemacht.

Rechtserhaltender Gebrauch betreffend die Dienstleistung *Hotelreservationen*

23. Hauptargument der Antragsgegnerin für die Bejahung der Glaubhaftmachung der angefochtenen Marke in Verbindung mit *Hotelreservationen* ist, dass sowohl über die Webseite der Konzernmutter Belmond wie auch über diverse Reiseportale mit Schweizer Internetadresse das Hotel Cipriani in der relevanten Zeitperiode von Schweizer Konsumenten habe gebucht werden können und auch reserviert worden sei. Sie verweist diesbezüglich auf das Affidavit (Anlage 1), das dazugehörige Exhibit B, die Anlage 2 sowie Exhibit C und D.
24. Bei Anlage 1 (Affidavit) handelt es sich um eine reine Parteibehauptung aus dem Einflussbereich der Widersprechenden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Gemäss Praxis des Instituts kann sog. eidesstattlichen Erklärungen im Widerspruchsverfahren, isoliert betrachtet, keine erhöhte Beweiskraft zukommen, weil das schweizerische Verfahrensrecht dieses Beweismittel nicht kennt. Da es sich dabei jedoch um eines der wichtigsten Mittel handelt, um die Tragweite des Gebrauchs hinsichtlich Umfang und Zeitraum der Marke in Deutschland darzulegen und bei Falschaussagen mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist, kann die nach deutschem Recht abgegebene eidesstattliche Erklärung nach Auffassung des Instituts in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit zusätzlich ins Recht gelegten, rechtsgenügenden Dokumenten, als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden). In casu handelt es sich indessen nicht um eine eidesstattliche Erklärung nach deutschem Recht, womit sie als blosser Parteibehauptung zu qualifizieren ist.
25. Das Institut teilt die Auffassung der Antragsgegnerin nicht. Als Dienstleistung geht es bei *Hotelreservationen* um ein Angebot, das gegenüber Dritten erbracht wird. D.h., der Dienstleistungserbringer bietet den Endverbrauchern die Möglichkeit an, bei ihm verschiedene Hotels von Drittanbietern reservieren zu können. Demnach ist das Angebot auf der Webseite www.belmond.com Zimmer im Hotel Cipriani zu reservieren, keine Dienstleistung gegenüber Dritten, sondern stellt einzig eine Möglichkeit dar, die Reservation eines zur Belmond Gruppe gehörenden Hotels vornehmen zu können. Dies ist somit einzig eine Hilfsdienstleistung zur Erbringung der ebenfalls beanspruchten Beherbergungsdienstleistung.
26. Anders liegt die Problematik bei den von der Markeninhaberin eingereichten Auszügen diverser Reise- bzw. Buchungsportale (Exhibit B). Über diese Buchungsportale konnte das Hotel Cipriani in der relevanten Zeitperiode gebucht werden. Die Marke "CIPRIANI" wird hingegen auf diesen Webseiten nicht markenmässig für die Dienstleistung *Hotelreservationen* gebraucht. Die Reservation der einzelnen Hotels erfolgt auf der jeweiligen Buchungsplattform. Entsprechend wird die Reservationsdienstleistung unter den Marken "trivago", "tripadvisor" bzw. "ebookers" angeboten. Auch die Tatsache, dass bei einer Hotelsuche auf diesen Plattformen das Hotel Cipriani in der Trefferliste erscheint, stellt keinen markenmässigen Gebrauch dar. Vielmehr müsste mittels Belegen aufgezeigt werden, dass unter der Marke "CIPRIANI" Reservationsdienstleistungen für Dritte, also für andere Hotels als das Cipriani, angeboten werden. Dies ist in casu klar nicht der Fall.

Rechtserhaltender Gebrauch in Bezug auf *Betrieb von Hotels* sowie *Beherbergung von Gästen*

27. Der Betrieb eines Hotels unter der Marke "CIPRIANI" in der Schweiz wird von der Markeninhaberin weder behauptet noch ist dies durch die eingereichten Belege dargetan. Die Antragsgegnerin argumentiert denn auch, dass sie in der Schweiz regelmässig, gezielt und intensiv Werbung für das Hotel Cipriani betreibt. Die Bewerbung erfolge durch Werbekampagnen und Veröffentlichungen in Schweizer Medien und über online Medien sowie soziale Netzwerke. Folgende Belege hat die Markeninhaberin bezüglich ihrer Werbeaktivitäten eingereicht: Newsletter, Auszüge aus Zeitschriften und Zeitungen, nämlich aus dem *Magazin für Lifestyle, Genuss und Wein Falstaff, Tagesanzeiger, Webseite der Restaurantkette Bindella, Lifestylemagazin DREAM UP, der Schweizer Illustrierten, der NZZ, des Gault Millau Schweiz, der Bilanz, dem Schweizer Blog "Sweet Home", der Schweizer Architekturseite Unosider* sowie ein Auszug aus dem online Buchhandel exsila.ch betreffend Werbung des Kochbuchs der Bar des Hotels Cipriani (Exhibit E und Anlage 3).

28. Damit ein rechtserhaltender Gebrauch glaubhaft gemacht ist, muss u.a. ein Gebrauch in der Schweiz sowie die Ernsthaftigkeit dieses Gebrauchs belegt werden. Die Benutzung muss dabei direkt im Zusammenhang mit tatsächlich in der Schweiz erbrachten oder genutzten Dienstleistungen stehen (vgl. Kommentar Markenschutzgesetz, Noth/Bühler/Thouvenin - Volken, Art. 11 MSchG, N 66). Der Betrieb eines Hotels in der Schweiz wurde von der Antragsgegnerin weder behauptet noch belegt. Vielmehr geht sie davon aus, dass es für die Erfüllung des Territorialitätserfordernisses genügt, wenn in der Schweiz Werbung für ein Hotel im Ausland sowie von der Schweiz aus erfolgte Hotelreservierungen nachgewiesen werde (vgl. Duplik vom 22.12.2019, Rz. 2 und 10 ff). Es stimmt zwar, dass ein relevanter inländischer Markengebrauch gemäss Lehre und Rechtsprechung auch vorliegt, wenn dieser im Rahmen mit gezielt in die Schweiz gerichteter und hier einigermaßen regelmässig gestreuter Werbung steht (vgl. Wang, Art. 11 N 52; Meier, S. 107). Die Werbung muss dabei speziell für das Schweizer Publikum konzipiert worden sein und sie muss mehr oder weniger regelmässig in der Schweiz erfolgen (vgl. BVGer B-7439/2006, E. 4.2.1 – Kinder/Kinder Party). Die Frage, ob es betreffend Beherbergungsdienstleistungen genügt, dass in der Schweiz Werbung für ein im Ausland gelegenes Hotel betrieben wird, damit ein Gebrauch in der Schweiz vorliegt (insbesondere wenn sich diese Werbung speziell an das Schweizer Publikum richtet), kann in casu hingegen offenbleiben. Dies, weil es ohnehin an einem ernsthaften Gebrauch fehlt.
29. Wann der Gebrauch einer Marke die erforderliche Ernsthaftigkeit aufweist, kann nicht schematisch für alle Fälle festgelegt werden. Massgebend sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls, wie z.B. die Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (BVGer B-7210/20107, E. 3.4 – SCHELLEN-URSLI / Schellenursli mit Verweisen). Mit den als Exhibit E eingereichten Belegen hält es sich bezüglich des Erfordernisses der Ernsthaftigkeit wie folgt: bei den Artikeln in Dream Up, Schweizer Illustrierte, NZZ sowie Gault Millau Travel handelt es sich um einzelne redaktionelle Beiträge. Diesen kann zwar eine gewisse Werbewirkung nicht abgesprochen werden. Vereinzelt singuläre Erwähnungen in Zeitungen und Zeitschriften kann hingegen nicht mit der von der Rechtsprechung verlangten gezielt an das Schweizer Publikum gerichteten, einigermaßen breit gestreuter Werbung gleichgesetzt werden (vgl. BVGer B-7524/2016, E. 2.6 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.)).
30. Die als Anlage 3 ins Recht gelegten Belege zeigen folgendes Bild: der Beitrag auf der Webseite falstaff.ch handelt von der Harry's Bar; ein Hinweis auf das Zeichen Cipriani findet sich nur bei den Kontaktdaten, nämlich die Webseite www.cipriani.com. Im Beitrag des Züritipp des Tagesanzeigers wird das Hotels Cipriani nicht erwähnt. Auf der Webseite www.bindella.ch wird Cipriani nur als Name eines Gerichts erwähnt. Im Blog Sweet home der Basler Zeitung geht es um die schönsten Pools. Dabei wird der Pool des Hotels Cipriani in Venedig erwähnt. Im Eintrag auf www.exsila.ch wird nur die Harry's Bar und deren Kochrezepte, nicht aber das Hotel Cipriani erwähnt. Demgegenüber wird im Hotelranking der Bilanz für das Jahr 2016 das Hotel Cipriani in Venedig aufgeführt (Rang 1 für das Jahr 2016 betreffend Stadthotels weltweit). Beim Beitrag auf der Architekturseite *Unosider* geht es um die Beschreibung eines Architekturauftrags für das Hotel Cipriani.
31. Da ein Grossteil der als Anlage 3 eingereichten Belege das fragliche Zeichen "Cipriani" gar nicht zeigt, können diese Belege vorliegend nicht relevant sein. Die drei redaktionellen Beiträge, in denen das Hotel Cipriani erwähnt wird, können ebenfalls nicht als ernsthafter Gebrauch qualifiziert werden.
32. Das Beibringen von elf Belegen für die gesamte Berichtsperiode, wobei die Marke "CIPRIANI" nicht einmal in allen erwähnt wird, ist klar ungenügend als Nachweis für eine branchenübliche, wirtschaftlich sinnvolle Bewerbung der Marke "CIPRIANI" in der Schweiz. An dieser Beurteilung vermögen auch die Newsletter, die gemäss Antragsgegnerin periodisch an Schweizer Kunden verschickt werden, nichts zu ändern (Exhibit G). Einerseits wird nicht belegt, wie oft und an wie viele Abnehmer in der Schweiz der Newsletter verschickt wird. Zudem lautet nur der Newsletter vom 9.02.2018 direkt auf das Hotel Cipriani. Die anderen Newsletter werden im Namen von "BELMOND" verschickt, wobei sich auf der zweiten Seite Links auf die verschiedenen zur Belmond-Gruppe gehörenden Hotels, u.a. auch das Cipriani, befinden. Diese Newsletter tragen auf jeder Seite in der Kopfzeile jeweils den Namen "Belmond Mail". Die mit diesen Newslettern angesprochenen Abnehmer werden diese somit als betrieblichen Hinweis auf Belmond wahrnehmen. Die von der Antragsgegnerin ausgewiesenen 19'680 Besuche der Webseite Belmond Hotel Cipriani von der Schweiz aus (Beilage 6) können entgegen der Annahme der Antragsgegnerin nicht als Beweis dafür gewertet werden, dass die erfolgte Werbung bei den Schweizer Abnehmern angekommen sei.

33. Bei dieser Ausgangslage erübrigt sich eine Prüfung der weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs. Ein rechtserhaltender Gebrauch ist durch die eingereichten Belege nicht glaubhaft gemacht.

Erfüllung der Gebrauchsobliegenheit durch notorische Bekanntheit

34. Die antragsgegnerische Partei macht weiter geltend, der Inhaber einer nicht gebrauchten eingetragenen Marke, deren Benutzungsschonfrist abgelaufen ist, könne sich auf den Schutz einer in der Schweiz notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 6^{bis} PVÜ berufen. Die notorische Bekanntheit einer Marke werde ihrem Gebrauch gleichgestellt und dadurch die Gebrauchsobliegenheit gemäss Art. 11 MSchG erfüllt (Duplik, Ziff. 14 mit Verweis auf die Literatur). Dementsprechend verweist die antragsgegnerische Partei auf die im Widerspruchsverfahren Nr. 100733 CIPRIANI / CIPRIANI (fig.) eingereichten Beweismittel betreffend das Vorliegen einer notorisch bekannten Marke.
35. Der antragsgegnerischen Partei ist insofern zuzustimmen, als es bei der Prüfung der Frage, ob die Voraussetzungen einer notorisch bekannten Marke gemäss Art. 6^{bis} PVÜ erfüllt sind, es nicht zwingend einen Gebrauch des Zeichens in der Schweiz bedarf (BVGer B-5177/2017, E. 2.6.1 – RITZ / RITZCOFFIER und weitere Verweise auf die Rechtsprechung). Dieser Grundsatz bezüglich die notorisch bekannte Marke gemäss PVÜ kann nun aber nicht ungeachtet auf das vorliegende Lösungsverfahren angewendet werden.
36. Die in diesem Verfahren angefochtene Schweizer Marke unterliegt dem Gebrauchserfordernis. Ohne Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs für das Territorium der Schweiz muss diese gelöscht werden. Das Gebrauchserfordernis kann nun nicht mit dem Verweis auf das Bestehen einer in der Schweiz notorisch bekannten Marke gemäss Art. 6^{bis} PVÜ umgegangen werden. Es geht in diesem Lösungsverfahren denn auch einzig um die angefochtene CH-Marke Nr. 637289 und nicht um eine gleichlautende und für ähnliche oder gleiche Dienstleistungen im Ausland geschützte und in der Schweiz allenfalls notorisch bekannte Marke. Auch wenn das Institut nach Prüfung der im Widerspruchsverfahren Nr. 100733 CIPRIANI / CIPRIANI (fig.) eingereichten Beweismittel zum Schluss gelangen sollte, dass CIPRIANI in der Schweiz Schutz als notorisch bekannte Marke geniessen sollte, so wäre dies ohne Einfluss auf das vorliegende Lösungsverfahren, da es sich formell um zwei unterschiedliche Marken handelt. Wollte man vom Gebrauchserfordernis absehen, müsste sich dies durch den Gesetzestext rechtfertigen lassen, was nicht der Fall ist.
37. Eine andere Frage ist hingegen, ob allenfalls der Gebrauch der angefochtenen CH-Marke 637289 "CIPRIANI" amtsnotorisch ist (gemäss Art. 151 Zivilprozessordnung [ZPO], SR 272), so dass in Kombination mit den als ungenügend qualifizierten Gebrauchsbelegen trotzdem von einem rechtserhaltenden Gebrauch ausgegangen werden kann. Auch im Markenrecht gilt der Grundsatz, dass über allgemein bekannte Tatsachen nicht Beweis geführt zu werden braucht (BGE 117 II 321 ff. i.S. Valser Mineralquellen AG gegen Passugger Heilquellen AG mit Verweisen). Bei Notorietät des Gebrauchs kann das Institut auf die Abnahme von Beweisen zum bestrittenen Markengebrauch verzichten (vgl. Christoph Gasser in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2016, N 18 zu Art. 32, mit Hinweisen; RKGE MA-WI 12/02, E. 6 - CIRRUS / CIRRUS; BVGer B-7502/2006, E. 3 - Chanel / Haute Coiffure Chanel). Von Notorietät ist jedoch nur unter strengen Voraussetzungen auszugehen und sie darf nur für den unbestritten notorisch bekannten Kern der beanspruchten Waren und Dienstleistungen anerkannt werden.
38. Um als amtsnotorisch bekannt zu gelten, müssen Informationen nicht ständig bei den Mitgliedern der Behörde im Geist präsent sein; es reicht aus, dass sie durch für alle zugängliche Publikationen kontrolliert werden können (BGE 143 IV 380, E. 1.1.1). Obwohl der rechtserhaltende Gebrauch nur glaubhaft zu machen ist, impliziert die Notorietät gemäss Art. 151 ZPO ein Mass an Offensichtlichkeit, das an Sicherheit grenzt. Um zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen, müsste die Notorietät des Gebrauchs so offensichtlich sein, dass die antragsgegnerische Partei den Gebrauch weder auf andere Weise glaubhaft machen müsste, noch dass sie die Notorietät überhaupt behaupten müsste (vgl. zur Notorietät BVGer B-5177/2017, E. 4.5.1 – RITZ / RITZCOFFIER).
39. Weder erlauben die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Belege eine Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Marke "CIPRIANI" in der Schweiz, noch liegen dem Institut Indizien vor, dass ein Gebrauch notorisch wäre. Die Möglichkeit, dass das Hotel Cipriani in Venedig bei gewissen Abnehmern bekannt ist, impliziert noch nicht die Notorietät des Gebrauchs der Marke "CIPRIANI" in der Schweiz.



40. 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 637289 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 praxisgemäss 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. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein zweifacher 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 zu ersetzen.



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

info@ipi.ch | www.ige.ch

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 100629 wird gutgeheissen.

2.

Die Schweizer Marke Nr. 637289 "CIPRIANI" 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, 21. April 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).