

## **Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101252 in Sachen**

Verein Suisseguard  
Gutenbergstrasse 39  
3011 Bern

### **Antragstellende Partei**

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG  
Postfach 1772  
8027 Zürich

### **gegen**

SWISSMOBILITY BRANDS SA  
Via Motta 18  
6830 Chiasso

### **Antragsgegnerische Partei**

vertreten durch

MAUCHER JENKINS  
Patentanwälte & Rechtsanwälte  
Patent- und Rechtsanwalt H. Börjes-Pestalozza  
Patentanwalt F. Rummler  
Patentanwalt Dr. C. Mertzluft-Paufler  
Rechtsanwalt Dr. M. Nlelen  
Urachstrasse 23  
79102 Freiburg i. Br.

CH-Marke Nr. 664862 - SWISSGEAR BY SWISSMOBILITY

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 5. Februar 2020 reichte die antragstellende Partei gegen die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 664862 «SWISSGEAR BY SWISSMOBILITY» (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren:

*Klasse 9: Chiavette per computer, mouse, memorie per computer, tappetini per mouse, walkie-talkies, borse per attrezzature fotografiche, equipaggiamento e apparecchi salva-vita, occhiali; tutti i prodotti precitati di provenienza svizzera; pubblicazioni elettroniche;*

*Klasse 14: Portagioie, braccialetti, amuleti, spille, collane, bigiotteria, ornamenti, gioielli in vetro, oggetti d'arte in metalli preziosi, orologi; tutti i prodotti precitati di provenienza svizzera;*

*Klasse 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi, pelli di animali, bauli e valigie, ombrelli e ombrelloni, bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria; tutti i prodotti precitati di provenienza svizzera.*

2. Mit Verfügung vom 10. Februar 2020 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Innert (erstreckter) Frist wurde keine Stellungnahme eingereicht.
3. Mit Verfügung vom 26. Juni 2020 das Institut 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).  
Gegen die am 14. Oktober 2014 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 5. Februar 2020, bereits abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter [www.ige.ch](http://www.ige.ch)).
3. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Löschantragsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.
4. Die antragsgegnerische Partei hat innert (erstreckter) Frist keine Stellungnahme eingereicht, weshalb das Verfahren wie im Dispositiv der Verfügung vom 10. Februar 2020 angekündigt, von Amtes wegen weitergeführt wird.

### 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. Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs 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 unbenützlichem 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). Als Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs eignen sich gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts insbesondere Nachforschungsberichte, welche die ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten und Händlern dokumentieren, ferner den relevanten Zeitraum betreffende Werbematerialien, Internetauftritte und sonstige Produkt- und Geschäftsdokumentationen des Markeninhabers oder negative Rechercheergebnisse (BGer 4A\_299/2017, E. 4.1 – ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]; vgl. auch Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).
3. Der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke ist naturgemäss bedeutend schwieriger zu beweisen als deren Gebrauch (vgl. BGer 4A\_515/2017, E. 2.3.2 und Botschaft zum MSchG vom 21.11.1990, BBl 1991 I 1, S. 26).

4. 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.).
5. 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).
6. 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).
7. 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).
8. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (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 antragstellende Partei reichte am 5. Februar 2020 frist- und formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Lösungsantrag ein. 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 glaubhaft gemacht hat (vgl. III. B. 2 hiavor).
12. Die antragstellende Partei legt zur Begründung folgende Belege ins Recht:
  - Benutzungsrecherche SMD Group Schweiz vom 14. November 2019 (Beilage Nr. 6)
  - Benutzungsrecherche SMD Group Schweiz vom 4. Februar 2020 (Beilage Nr. 7)
  - Google-Recherche (S. 4 des Antrags)
13. Die antragstellende Person führt aus, dass es sich bei der antragsgegnerischen Partei um eine Briefkastenfirma an der Via Motta 18 mit Sitz in Chiasso handle. Gemäss Goolge-Maps erscheine dort nämlich nur ein Hinweis auf die Treuhandgesellschaft Arifida AS, die ebenfalls an der Via Motta 18 domiziliert sei und deren Direktor, Herr Battista Ponti, zugleich für die antragsgegnerische Partei verantwortlich zeichne. Insoweit könne erfahrungsgemäss darauf geschlossen werden, dass vorrangiger Zweck der antragsgegnerischen Partei darin bestehe, Marken zu halten. Darüber hinaus soll mit dem Namen «SWISSGEAR BY SWISSMOBILITY» ein Bezug zur Schweiz geschaffen werden (Antrag, S. 3, Ziff.

5).

Sowohl die Rechtsvertreter als auch die Markeninhaberin der antragsgegnerischen Partei seien mit Schreiben vom 26. Oktober 2019 abgemahnt und auf den fehlenden Gebrauch der Marke hingewiesen worden (Beilage 1 des Antrags). Die antragsgegnerische Partei habe sich bei der antragsstellenden Partei mit Schreiben vom 18. November 2019 gemeldet, hierbei aber keine Gebrauchsbelege für ihre Marke vorgelegt (Beilage 2 des Antrags). Die antragstellende Partei habe dies im Anschluss Schreiben vom 23. November 2019 so festgehalten und die Einleitung eines Lösungsverfahrens in Aussicht gestellt (Beilage 3 des Antrags). Auch im Nachgang seien keine Gebrauchsbelege vorgelegt worden. Mit Bestellung eines Rechtsvertreters habe die antragsstellende Partei der antragsgegnerischen Partei mit Schreiben vom 21. Januar 2020 nochmals Zeit eingeräumt, um den Gebrauch der angefochtenen Marke darzulegen. Mit Schreiben vom 2. Februar 2020 habe es diese erneut unterlassen, Gebrauchsbelege zur Verfügung zu stellen (Beilagen 4 und 5 des Antrags).

Die antragstellende Partei hat vorab eigene Recherchen durchgeführt, wonach der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke im Umfang des geltend gemachten Nichtgebrauchs rechtsgenügend belegt werde (Benutzungsrecherche SMD vom 14. November 2019, S. 3 und 5, Beilage Nr. 7 des Antrags).

Mit der Bestellung eines Rechtsvertreters habe die antragstellende Partei ihre ursprünglich durchgeführte Benutzungsrecherche verifizieren lassen. Hierbei habe sich erstaunlicherweise gezeigt, dass die antragsgegnerische Partei offenbar Anstalten unternommen habe, gewisse Gebrauchshinweise zu generieren. So sei etwa eine Webseite erstellt worden, auf der die Schweiz als Region ausgewählt werden kann. Darüber hinaus finde sich dort nun auch plötzlich ein Produktkatalog, der bisher nicht verfügbar war (Benutzungsrecherche SMD vom 4. Februar 2020, S. 3). Allerdings gehe auch aus diesen Angaben nicht hervor, inwieweit die angefochtene Marke gebraucht worden sei. Und schon gar nicht, ob diese Waren schweizerischer Herkunft seien.

Auch eine blosse Google-Recherche zeige, dass keine Benutzungshinweise im Internet mit Bezug auf die Schweiz ersichtlich seien (Antrag, S. 6, Ziff. 14). Zusammenfassend ergebe sich, dass nicht von einem Gebrauch der Marke «SWISSGEAR BY SWISSMOBILITY» durch die antragsgegnerische Partei ausgegangen werden könne.

14. Die antragstellende Person hat zwei Benutzungsrecherchen zum Gebrauch der Marke «SWISSGEAR BY SWISSMOBILITY» für die beanspruchten Waren der Klassen 9, 14 und 18 in der Schweiz bei der SMD Group Schweiz in Auftrag gegeben. Gegenstand der Recherche war die Prüfung, ob die CH-Marken Nr. 637 157 «SWISSMOBILITY» (fig.), Nr. 639 114 «SWISSMOBILITY», Nr. 643 099 «SWISSMOBILITY» (fig.), Nr. 649 099 «MOBILITY», Nr. 664 862 «SWISSGEAR BY SWISSMOBILITY», Nr. 664 863 «SWISSGEAR BY MOBILITY» durch deren Inhaberin SWISSMOBILITY BRANDS SA aus Chiasso, Schweiz, oder mit ihr in Verbindung stehende Firmen benutzt werden oder innerhalb der letzten fünf Jahre benutzt wurden.

Der Gutachter führt darin insbesondere aus, dass zunächst nach einem Internetauftritt der aktuellen Markeninhaberin SWISSMOBILITY BRANDS SA recherchiert wurde. Es konnte kein direkter, aktueller Internetauftritt dieser Firma ermittelt werden. Allerdings wurden einige Internetauftritte, die möglicherweise mit der Markeninhaberin in Verbindung stehen, aus den Ländern Niederlande, Deutschland, USA, Mexiko, gefunden. Betreffend Deutschland wurden im deutschen Amazon-Auftritt [www.amazon.de](http://www.amazon.de) mehrere Koffer-Produkte mit der Bezeichnung «Swissmobility» gefunden. Als Verkäufer dieser Produkte figuriert die Firma Swissmobility Europe (vgl. SMD Group Benutzungsrecherche, S. 3 II, 1.).

Der Gutachter führt weiter aus, dass unter <https://twitter.com/swissmobility?lang=de> ein Twitter-Konto gefunden werden konnte, auf welchem ein der gesuchten Marke «SWISSMOBILITY» mit Logo ähnelndes Logo zu sehen ist. Über dieses Twitter-Konto seien allerdings keinerlei Nachrichten verschickt worden und es scheine auch sonst mit keinem sonstigen Internetauftritt verbunden zu sein (SMD Group Benutzungsrecherche, S. 4, II, 1.).

Es wurden Hinweise auf einen früheren Internetauftritt unter [www.swissmibility.com](http://www.swissmibility.com) gefunden. Aktuell sei unter dieser Adresse kein Inhalt zu finden. Es wurde festgestellt, dass der Auftritt einige Male im Zeitraum

von Februar 2009 bis Oktober 2018 archiviert wurde, vermehrt jedoch von 2014 bis 2018. Es wurden verschiedene Versionen manuell in Stichproben untersucht und es konnte festgestellt werden, dass unter dieser Adresse früher ein zweisprachig englisch/chinesischer Internetauftritt betrieben wurde, auf dem Gepäckstücke in zwei Reihen, «BLACK LABEL» und «RUE LABEL» angeboten worden seien. In der archivierten Version der Seite seien leider keine hochauflösenden Bilder der Produkte verfügbar, aber es scheine als seien auf einigen Produkten der Schriftzug von «SWISSMOBILITY» zu sehen. Unter «About us» wurde auf der Seite erwähnt, dass das Unternehmen im Jahr 2006 gegründet wurde. Diese Jahreszahl entspricht der Angabe, die auch auf [www.smissbilitiy.nl](http://www.smissbilitiy.nl) aktuell zu finden ist. Es konnte nirgends eruiert werden, wo die auf dieser Webseite angebotenen Produkte hergestellt werden. In der letzten gespeicherten Version des Internetauftritts ist neben einer sehr grossen Darstellung eines Logos «SWISSMOBILITY» nur noch eine Verlinkung zu anderen Internetauftritten zu finden. Eine der Verlinkung führt auf [www.swissmibility.nl](http://www.swissmibility.nl). Unter den Verlinkungen für andere Länder konnte keine aktive Seite gefunden werden; für die Schweiz ist keine Verlinkung vorhanden (SMD Group Benutzungsrecherche, S. 4, II, 1.).

Über Suchmaschinen im Internet wurde nach «SWISSMOBILITY» oder «SWISSGEAR BY MOBILITY / SWISSMOBILITY» gesucht. Ferner wurde nach «MOBILITY» in Verbindung mit «SWISSMOBILITY» gesucht. All diese Suchen wurden sowohl mit Begrenzung auf die Schweiz als auch ohne geografische Begrenzung durchgeführt. Dabei konnten folgende relevante Dokumente ermittelt werden:

SWISSMOBILITY: Es konnten keine relevanten Dokumente für die Schweiz (oder Deutschland) ermittelt werden; es wurden lediglich einige mit Bezug auf China gefunden (SMD Group Benutzungsrecherche, S. 4). Auch bei den restlichen Suchen konnten keine relevanten Treffer ermittelt werden.

SWISSGEAR BY MOBILITY / SWISSMOBILITY: Es konnten keine relevanten Treffer ermittelt werden, bei denen «SWISSGEAR» mit «BY MOBILITY» oder mit «BY SWISSMOBILITY» verbunden ist.

Auch über Datenbanken, die Artikel der Tages-, Wochen- und Fachpresse enthalten, konnten keine relevanten Treffer zu «SWISSMOBILITY» oder «SWISSGEAR BY MOBILITY / SWISSMOBILITY» ermittelt werden (SMD Group Benutzungsrecherche, S. 5, Ziff. 3).

Aufgrund dieser ermittelten Daten wurde auf eine telefonische Kontaktaufnahme mit der Markeninhaberin verzichtet (SMD Group Benutzungsrecherche, S. 5, Ziff. 4).

15. Der Gutachter kommt zum Schluss, dass keine Hinweise auf eine aktuelle Benutzung der angefochtenen Marke in der Schweiz ermittelt werden konnte und dass folglich im massgeblichen Zeitraum auf dem schweizerischen Markt (oder in Deutschland) keine Produkte unter der Marke «SWISSGEAR BY SWISSMOBILITY» angeboten wurden. Es konnten lediglich Hinweise ermittelt werden, dass durch eine mit der Markeninhaberin in Verbindung stehende Firma, die Swissmobility Europe BV, Gepäckstücke unter der Bezeichnung «SWISSMOBILITY» mit «Kreuz-Logo» über Amazon in Deutschland verkauft werden, sowie auch direkt in Belgien und den Niederlanden. Es wurden ferner Hinweise gefunden, dass unter der Bezeichnung «SWISSMOBILITYA» mit «Kreuz-Logo» in China über diverse Plattformen Gepäckstücke angeboten werden. Ob die jeweils hier agierenden Unternehmen in direkter Verbindung zur Inhaberin der gesuchten Marke stehen, konnte nicht ermittelt werden. Es wurden somit keine Ergebnisse erzielt, die einen Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz oder in Deutschland durch die antragsgegnerische Partei oder einer Drittpartei als wahrscheinlich erscheinen lassen.
16. 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).
17. Die Suchergebnisse belegen die von der antragstellenden Partei vorgetragene und belegte Begründung der

Wahrscheinlichkeit der Nichtbenutzung der Marke «SWISSGEAR BY SWISSMOBILITY» in der Schweiz. Der einzige Hinweis auf eine mit der Markeninhaberin in Verbindung stehende Firma, die Swissmobility Europe BV, welche Gepäckstücke unter der Bezeichnung «SWISSMOBILITY» mit Kreuz-Logo über Amazon in Deutschland verkauft, reicht dazu keineswegs aus (vgl. B, Ziff.16). Aus den obgenannten Gründen bestehen keine Hinweise, dass die strittige Marke im massgeblichen Zeitpunkt im Zusammenhang mit den registrierten Waren der Klassen 9, 14 und 18 gebraucht wurde.

18. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die antragstellende Partei hat anhand der Beilagen des Löschungsantrags glaubhaft gemacht und das Institut kommt daher zum Schluss, dass die angefochtene Marke im hier massgebenden Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Anzeichen für eine anderweitige Schlussfolgerung gibt es nicht. 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 «SWISSGEAR BY SWISSMOBILITY» für die registrierten Waren der Klassen 9, 14 und 18 vorliegt.
19. 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 die angefochtene Marke nach Art. 35a Abs. 1 MSchG wegen Nichtgebrauchs gelöscht.

#### IV. Kostenverteilung

1. Die Löschungsgebühr 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 Löschungsantrag 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 Löschungsverfahren 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 Löschungsverfahren 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.

Die antragstellende Person reichte sechs Löschungsverfahren (Lö101251, Lö101252, Lö101253, Lö101254, Lö101255 und Lö101256) mit quasi identischer Begründung und gestützt auf dieselben Gebrauchsrecherchen ein. Aus den Akten ist indessen nicht ersichtlich, dass ihr aus dem Umstand, dass sie sechs Verfahren anhängig machte, ein sechsfacher Aufwand erwachsen ist. Sie konnte die Begehren im Wesentlichen gleich begründen; die jeweiligen Ausführungen weichen nur geringfügig voneinander ab. Es

scheint daher gerechtfertigt, ihr vorliegend je eine auf einen Sechstel gekürzte Parteientschädigung von insgesamt je CHF 200.00 zuzusprechen.

6. 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 EUR 1'312.50 (CHF 1'404.40 zum Tageskurs von 1,07 vom 28.10.2020) pro Verfahren jeweils einen Sechstel (somit CHF 234.00) entschädigt werden (vgl. Löschantrag vom 5. Februar 2020, S. 7, Ziff. 20). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 1'234.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1. Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 101252 wird gutgeheissen.
2. Die Schweizer Marke Nr. 664862 - "SWISSGEAR BY SWISSMOBILITY" wird gelöscht.
3. Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'234.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 28. Oktober 2020

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar  
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).