

# Die Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101492 in Sachen

Luye Pharma Switzerland AG  
Bäumleingasse 22  
4051 Basel

## **Antragstellende Partei**

vertreten durch

Meisser & Partners AG  
Schulstrasse 1  
7302 Landquart

## **gegen**

Novartis AG  
4002 Basel

## **Antragsgegnerische Partei**

vertreten durch

Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG (Zürich)  
Beethovenstrasse 49  
Postfach  
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 327065 - RITALIN

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 29.06.2020 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 327065 - "RITALIN" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung für die Waren der Klassen 1, 2, 3 und 5.
2. Mit Verfügung vom 03.07.2020 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
3. Am 06.10.2020 hat das Institut auf Antrag der antragsgegnerischen Partei vom 05.10.2020 die angefochtene Marke teilweise gelöscht. Die angefochtene Marke bleibt für folgende Waren der Klasse 5 eingetragen: *Arzneimittel, pharmazeutische Drogen und Präparate*.
4. Mit Schreiben vom 06.10.2020 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme inkl. Gebrauchsbelege ein. Sie ersucht um Aussonderung der Beilage Nr. 6, die Verkaufszahlen betreffend Ritalin für die Schweiz und weltweit zeige.
5. Mit Verfügung vom 07.10.2020 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen. Dem Gesuch um Aussonderung wurde in dieser Verfügung stattgegeben.
6. Mit Schreiben vom 15.10.2020 erklärte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist, dass sie auf die Einreichung einer Replik verzichte.
7. Mit Verfügung vom 17.12.2020 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
8. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

## II. Sachentscheidvoraussetzungen und teilweise Gegenstandslosigkeit

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 12.01.1984 im SHAB publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 29.06.2020, seit langem 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)).
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. Wird die angefochtene Marke nach Einreichung des Löschantrags teilweise gelöscht, so wird das Lösungsverfahren in diesem Umfang wegen Gegenstandslosigkeit beendet (vgl. Richtlinien, Teil 1 Ziff. 7.2.3). Mit Schreiben vom 05.10.2020 beantragte die antragsgegnerische Partei die Löschung der angefochtenen Marke betreffend folgende Waren: *chemische Produkte für industrielle, medizinische und hygienische Zwecke, Pflaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Desinfektionsmittel, Konservierungsmittel für Lebensmittel, Farbstoffe, Farben, Lacke, Beizen, Harze, Parfümerien, kosmetische Mittel, ätherische Öle, Seifen*. In diesem Umfang ist das Verfahren somit gegenstandslos und kann dementsprechend von der Geschäftskontrolle abgeschrieben werden.

### 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.
3. Mit Stellungnahme vom 06.10.2020 stellte die löschantragsgegnerische Partei den Antrag auf Aussonderung der Beilage 6 betreffend die Verkaufszahlen für RITALIN in der Schweiz und weltweit. Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag ausgesondert. Die Aussonderung wird im Aktenheft vermerkt (Art. 36 Abs. 3 MSchV).
4. Diesem Gesuch wird stattgegeben. Die Beilage Nr. 6 wird daher der Antragstellerin nicht zugestellt, im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nicht offenbart.

### IV. Materielle Beurteilung

#### A. Löschanträge 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. Gegenstand des Verfahrens

1. Die antragstellende Partei stellt das Rechtsbegehren auf vollständige Löschung der angefochtenen Marke Nr. 327065 RITALIN wegen Nichtgebrauchs. In der Begründung ihres Rechtsbegehrens führt die antragstellende Partei u.a. aus, dass aus der von ihr in Auftrag gegebenen Gebrauchsrecherche hervorgehe, dass unter der Marke RITALIN einzig ein verschreibungspflichtiges Medikament auf der Basis von Methylphenidat Hydrochlorid angeboten werde. Auf telefonische Kontaktnahme hin habe die Markeninhaberin erklärt, dass dieses Medikament in verschiedenen Apotheken in der Schweiz oder direkt durch den Arzt erhältlich sei. Zudem habe eine open-source Internet Recherche verschiedene Hinweise betreffend die Erhältlichkeit von RITALIN in der Schweiz geliefert (vgl. u.a. S. 20 der Gebrauchsrecherche). Hingegen würden schlüssige Gebrauchsnachweise fehlen. Falls der Markeninhaberin die Glaubhaftmachung des Gebrauchs für ein verschreibungspflichtiges Medikament gelinge, stelle sich die Frage, für welche unter die beanspruchten Oberbegriffe *Arzneimittel, pharmazeutische Drogen und Präparate* fallenden Waren dieser Gebrauch rechtserhaltend wirke.
2. Nach teilweiser Löschung der angefochtenen Marke beantragt die antragsgegnerische Partei die Abweisung des Löschantrages. Sie führt an, dass die antragstellende Partei in ihrer Rechtsschrift den Gebrauch der angefochtenen Marke für ein verschreibungspflichtiges Medikament auf der Basis von Methylphenidat Hydrochlorid anerkenne. Insoweit sei der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht glaubhaft gemacht. Die antragsgegnerische Partei geht weiter unter Anwendung der erweiterten Minimallösung davon aus, dass der Gebrauch für ein verschreibungspflichtiges Medikament auf der Basis

von Methylphenidat Hydrochlorid sämtliche Waren, die unter die beiden Oberbegriffe *Arzneimittel* sowie *pharmazeutische Drogen und Präparate* fallen, abdecke.

3. Es ist institutsnotorisch, dass unter Marke RITAILIN ein verschreibungspflichtiges Medikament auf der Basis von Methylphenidat Hydrochlorid seit langem in der Schweiz auf dem Markt angeboten wird. In casu geht es somit einzig um die Frage des Teilgebrauchs, nämlich die Frage, für welche Waren der Gebrauch für ein verschreibungspflichtiges Medikament auf der Basis von Methylphenidat Hydrochlorid rechtserhaltende Wirkung entfaltet. Insoweit als die antragstellende Partei die vollständige Löschung der angefochtenen Marke beantragt, ist dieser Antrag somit teilweise abzuweisen.

### C. Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke: Teilgebrauch

1. 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).
2. Wird der Nichtgebrauch nur für einen Teil der beanspruchten Waren glaubhaft gemacht, so wird die Marke nur für diese Waren gelöscht (vgl. Art. 35b Abs. 2 MSchG).
3. 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).
4. Damit der Markeninhaber nicht über Gebühr in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, wirkt der Gebrauch gemäss Bundesverwaltungsgericht nicht nur für diejenigen Waren oder Dienstleistungen rechtserhaltend, für welche der Gebrauch glaubhaft gemacht wurde.
5. Das Bundesverwaltungsgericht wendet eine erweiterte Minimallösung an, nach welcher der Gebrauch für diejenigen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend wirkt, für welche aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise der künftige Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung nahegelegt und erwartet wird. Ausserdem wird der Gebrauch für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt, wenn der festgestellte Gebrauch Produkte betrifft, welche für den Oberbegriff prototypisch sind, und der Oberbegriff eng und präzise bestimmt werden kann. Zudem müssen die Waren ins gängige Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehören. Gemäss dem Bundesverwaltungsgericht entspricht dieser Lösungsansatz der erweiterten Minimallösung des deutschen Rechts, welche im Wesentlichen mit der vom EUIPO und vom Gericht der EU angewendeten Praxis übereinstimmt.
6. Vor diesem Hintergrund wendet das Institut auch die erweiterte Minimallösung an. Unter gewissen Bedingungen, welche in der Praxis entwickelt werden müssen, wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, d.h. auf eine Warenkategorie, welche eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen oder Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2 und Verweise auf die Rechtsprechung).
7. Nach erfolgter Teillösung vom 06.10.2020 ist die angefochtene Marke noch für folgende Waren eingetragen: *Arzneimittel, pharmazeutische Drogen und Präparate* (Kl. 5).



8. Aus den eingereichten Schriftsätzen – und auch aus der von der löschungsantragstellenden Partei eingereichten Gebrauchsrecherche – geht hervor, dass die angefochtene Marke "RITALIN" für ein zentral nervöses Stimulans gebraucht wurde, das den Wirkstoff Methylphenidat enthält. Es wird zur Behandlung einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und von Narkolepsie verwendet (vgl. <https://compendium.ch>, abgerufen am 18.05.2021). Dieses Arzneimittel fällt klar unter die breite Formulierung *Arzneimittel und pharmazeutische Drogen und Präparate* der angefochtenen Marke (Subsumtionsfrage). Dass die angefochtene Marke RITALIN für weitere Arzneimittel gebraucht wurde, geht aus den Gebrauchsbelegen nicht hervor und wird zudem von der antragsgegnerischen Partei auch nicht geltend gemacht.
9. Entgegen der Annahme der antragsgegnerischen Partei kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Gebrauch für ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Methylphenidat zur Behandlung einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und von Narkolepsie auch für die Oberbegriffe *Arzneimittel" und pharmazeutische Drogen und Präparate* rechtserhaltend wirkt. Denn der Schutz kann nicht auf semantisch breite Oberbegriffe ausgedehnt werden, d.h. auf eine Warenkategorie, welche eine breite Gruppe von Waren umfasst. Zudem kann der Schutz sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren beziehen, sondern nur auf jene Waren, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2). So hat auch das Bundesverwaltungsgericht den glaubhaft gemachten Gebrauch für Kontrastmittel nicht als rechtserhaltend für den breiten Oberbegriff *produits pharmaceutiques* qualifiziert (vgl. B-5871/2011, E. 2.5 – Gadovist/Gadogita).
10. Das unter der Marke RITALIN angebotene Medikament fällt in die Gruppe der Psychopharmaka. Diese bilden eine chemisch uneinheitliche Gruppe von zentral wirksamen Substanzen, die Stimmung, Antrieb, Affektivität, Emotionalität, Aufmerksamkeit und die integrative Funktion des Zentralnervensystem beeinflussen. Die Einteilung und Abgrenzung erfolgt eher nach therapeutischen Gesichtspunkten. Der Grund hierfür ist, dass die meisten Psychopharmaka nicht eindimensional wirksam sind, sondern ein mehr oder weniger breites Wirkungsspektrum haben, das mit dem Wirkungsspektrum anderer Substanzen überlappt (vgl. Pschyrembel, auf [www.pschyrembel.de](http://www.pschyrembel.de), abgerufen am 18.05.2021).
11. Psychopharmazeutika können je nach Therapieziel in folgende grosse Kategorien eingeteilt werden: 1. Antipsychotika (Neuroleptika), 2. Antidepressiva (Thymoleptika), 3. Anxiolytika, 4. Stimmungsstabilizer (Phasenprophylaktika), 5. Seditativa/Hypnotika, 6. Psychostimulanzien (vgl. <https://doctorlib.info/psychiatry/shorter-oxford-textbook-psychiatry/19.html>, abgerufen am 18.05.2021). Als zentral nervöses Stimulans gehört RITALIN in die Kategorie der Psychostimulanzien. Darunter fallen verschiedene Arzneimittel wie Methylphenidat, Atomoxetin, Modafinil, Natriumoxybat oder Deanol. Diese Medikamente werden u.a. bei Ermüdungserscheinungen, Kopfschmerzen, Narkolepsie, ADHS, Förderung des Nachtschlafs, psychosomatische Retardierung im Kindesalter, Leistungs-, Koordinations-, Lern- und Konzentrationsstörungen, psychische und zentralmotorische Folgen nach Schädelhirntrauma, zerebrovaskuläre Erkrankungen, Parkinson-Syndrom und Restitutionsförderung nach neurochirurgischem Eingriff am Gehirn eingesetzt (vgl. Pschyrembel, a.a.O.). Diesen Arzneimitteln ist gemeinsam, dass die entsprechenden Substanzen v. a. den Antrieb steigern und psychisch anregend wirken.
12. Eine weitere Aufteilung der Medikamentengruppe der Psychostimulanzien in weitere Untergruppen drängt sich aus markenrechtlicher Sicht nicht auf. Die oben unter die Psychostimulanzien aufgeführten Arzneimittel stimmen denn auch mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).
13. Das Institut erachtet es insgesamt als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz für *Arzneimittel, nämlich Psychostimulanzien, pharmazeutische Drogen und Präparate, nämlich Psychostimulanzien* rechtserhaltend gebraucht wurde. Der Löschungsantrag wird daher teilweise gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke 327065 teilweise 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 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. Wird der Löschantrag lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Lösungsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (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. Nach Einreichung des Lösungsbegehrens wurde die angefochtene Marke auf Antrag der Markeninhaberin für einen Grossteil der Waren gelöscht, nämlich für *chemische Produkte für industrielle, medizinische und hygienische Zwecke, Pflaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Desinfektionsmittel, Konservierungsmittel für Lebensmittel, Farbstoffe, Farben, Lacke, Beizen, Harze, Parfümerien, kosmetische Mittel, ätherische Öle, Seifen*. Wird die Marke nach Einreichung des Löschantrags gelöscht, wird das Verfahren gegenstandslos. Liegt kein Vergleich vor, richtet sich die Kostenverteilung nach den folgenden Kriterien: mutmasslicher Verfahrensausgang, Verursachung der Gegenstandslosigkeit und Veranlassung des Verfahrens. Im Lösungsverfahren gibt es im Unterschied zu einem Zivilprozess keine «res iudicata». Als Verfahren «sui generis» steht im Lösungsverfahren das Kriterium der Verursachung der Gegenstandslosigkeit und der Verfahrensveranlassung im Vordergrund. Für diese beiden Kriterien ist unter anderem massgebend, ob die widersprechende Partei ihr vorprozessuales Informationsgebot erfüllt hat und die Markeninhaberin entsprechend abgemahnt hat. Ohne vorgängige Abmahnung ist dem Gesuchsteller bei Anerkennung des Löschantrags keine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.4).
6. Die antragsgegnerische Partei macht geltend, sie sei vorgängig nicht abgemahnt worden. Aus den von der antragstellenden Partei eingereichten Unterlagen geht nicht hervor, dass eine vorgängige Abmahnung stattgefunden hätte. Das zwischen den gleichen Parteien anhängige Widerspruchsverfahren (W 101152) und die dort erhobene Nichtgebrauchseinrede können nicht als Erfüllung des vorprozessualen Informationsgebots gewertet werden. Gestützt auf den in einem Widerspruchsverfahren geltend gemachten Nichtgebrauch musste die Markeninhaberin nicht darauf schliessen, dass in einem späteren Lösungsverfahren die vollständige Löschung ihrer Marke beantragt würde. Die antragsgegnerische Partei hat somit bis zur Zustellung des Löschantrages als gutgläubig zu gelten. Entsprechend kann sie nicht verpflichtet werden, im Umfang der Gegenstandslosigkeit die Lösungsgebühren zu übernehmen und der löschantragstellenden Partei eine Parteientschädigung zu bezahlen. Das Gleiche gilt auch in Bezug auf die Kosten für die Gebrauchsrecherche.
7. Betreffend die verbleibenden Waren ist die die antragstellende Partei mit ihrem Begehren lediglich teilweise durchgedrungen. Unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen rechtfertigt sich somit die Zusprechung einer Parteientschädigung nicht. Entsprechend werden die Parteikosten wettgeschlagen. Die Kosten der Gebrauchsrecherche in der Höhe von EUR 797.00 sowie die Lösungsgebühren hat demnach die antragstellende Partei zu tragen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1.

Der Löschungsantrag im Verfahren Nr. 101492 wird betreffend *chemische Produkte für industrielle, medizinische und hygienische Zwecke, Pflaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Desinfektionsmittel, Konservierungsmittel für Lebensmittel, Farbstoffe, Farben, Lacke, Beizen, Harze, Parfümerien, kosmetische Mittel, ätherische Öle, Seifen* (Kl. 1, 2, 3, 5) wegen Gegenstandslosigkeit von der Geschäftskontrolle abgeschrieben.

2.

Der Löschungsantrag im Verfahren Nr. 101492 wird teilweise gutgeheissen.

3.

Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 327065 "RITALIN" wird teilweise gelöscht. Das Warenverzeichnis lautet neu folgendermassen:

5 *Arzneimittel, nämlich Psychostimulanzien; pharmazeutische Drogen und Präparate, nämlich Psychostimulanzien.*

4.

Die Löschungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

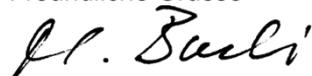
Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 18. Mai 2021

Freundliche Grüsse



Marc Burki  
Markenabteilung

**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).