

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101962 in Sachen

Liu Jing
918-03, 9/F (Minsheng Banking Financial Building) Bldg.23, Harmony Times Square,
Wangdun Road
Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province
CN-China

Antragstellende Partei

vertreten durch

euromaier AG
Berglihöh 3
8725 Ernetschwil

gegen

Ningxia Xiangshan Wine-Making Industry (Group) Co., Ltd.
Yingli North Street,
Ningxia Hui Autonomous Region
755000 Zhongwei City
CN-China

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Meisser & Partners AG
Schulstrasse 1
7302 Landquart

CH-Marke Nr. 538378 - ((fig.))



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. Mit Schreiben vom 26.03.2021 reichte die antragstellende Partei gegen die Schweizer Marke Nr. 538378 - "((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung hinsichtlich nachgenannter Waren.

Klasse 5

Tonika; Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke; medizinische Getränke; Drogen für medizinische Zwecke; chinesische Arzneimittel, insbesondere Medlar; Kapseln für medizinische Zwecke; medizinischer Likör; diätetische Getränke für medizinische Zwecke; diätetische Nahrungsmittel für medizinische Zwecke;

Klasse 33

Alkoholische Fruchtextakte; Wein; Brandy; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Arrack; alkoholische Extrakte; alkoholische Getränke mit Früchten; Spirituosen; Whisky; Sake.

2. Mit Verfügung vom 14.04.2021 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. Die antragsgegnerische Partei reichte innert erstreckter Frist keine Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 26.07.2021 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
5. Auf die einzelnen Ausführungen der antragstellenden 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 18.10.2005 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (Ausgabe 202) publizierte, angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 26.03.2021, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2019_Anpassung_2021.pdf).

3. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Lösungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.

III. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschantrag zu reagieren. Sie kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke anfechten und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen. Ferner hat sie die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4. ff.).

2. Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Löschantrag ab, ohne zu prüfen, ob die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Ferner wird nach Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG der Löschantrag abgewiesen, wenn die antragsgegnerische Partei den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Wird der Nichtgebrauch nur für einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so wird der Antrag gemäss Art. 35b Abs. 2 MSchG nur für diesen Teil gutgeheissen.
3. Macht die antragsgegnerische Partei, wie vorliegend, von ihrem Recht, sich zum Löschantrag vernehmen zu lassen, keinen Gebrauch, prüft das Institut lediglich, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Löschantrages, d.h. in casu für den Zeitraum zwischen dem 26.03.2021 und dem 26.03.2021, glaubhaft gemacht hat (vgl. nachfolgend IV. B. Ziff. 2). Sofern dies zutrifft, wird dem Antrag stattgegeben und die Marke gelöscht, ohne dass ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet und der Antragsgegnerin Gelegenheit geboten würde, den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. in diesem Sinn: Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

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 unbenutztem 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). Benutzungsrecherchen und -umfragen bei Händlern und Lieferanten werden als gängiges Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs akzeptiert (vgl. z.B. Markus WANG in Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Bern 2017, N 63 zu Art. 12; Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, III/1, 2. Auflage, Basel 2009, N 1361).
3. Im Rahmen des Lösungsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bzw. des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn die widersprechende Partei auf entsprechende Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2; siehe bezüglich der Kriterien Teil 6, Ziff. 5.3 ff.).

4. Die 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 der Marke, 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).
5. Die antragstellende Partei reichte am 26.03.2021 formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Lösungsantrag ein (vgl. II. Ziff. 3 hiervor). Sie hat somit den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Lösungsantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 26.03.2021 und dem 26.03.2021, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2 mit Verweis auf Teil 6, Ziff. 5.4.2).

6. **Anlage B**  **Übersetzung der Zeichen 寧夏紅** : die antragstellende Partei

<https://www.deepl.com>

Markenregisterauszug der angefochtenen Marke

Anlage B  Übersetzung der Zeichen 寧夏紅 : 26.03.2021
<https://www.deepl.com>
 abgerufen am: 26.03.2021

Anlage C Suchabfrage «寧夏» **«寧夏»**
<https://www.google.ch> **oogle.ch**
 abgerufen am: 26.03.2021 : 26.03.2021

Anlage D  Auszug aus der Webseite der Inhaberin, Startseite
<http://ningxiahong.cn>
 abgerufen am: 25.03.2021

Anlage E Auszug aus der Webseite der Inhaberin, Seite «Über uns»
 mit maschineller Übersetzung auf Deutsch
<http://ningxiahong.cn/html/quanyuwomen/qiveijeshao/>
 abgerufen am: 25.03.2021
 siehe: Absatz 1, Beschreibung des Geschäftsbereichs und
 der Produkte der Markeninhaberin

Anlage F Auszüge aus der Webseite der Inhaberin für jede der 7
 Produktlinien, jeweils mit Englischer Übersetzung
<http://ningxiahong.cn/html/qivechanpin/qouqijiu/>
<http://ningxiahong.cn/html/qivechanpin/qouqiganhong/>
<http://ningxiahong.cn/html/qivechanpin/qouqizhenliu/>
<http://ningxiahong.cn/html/qivechanpin/qouqitechang/>
<http://ningxiahong.cn/html/qivechanpin/putaojiu/>
<http://ningxiahong.cn/html/qivechanpin/shipinvinliao/>
<http://ningxiahong.cn/html/qivechanpin/baijiu/>
 abgerufen am: 26.03.2021

Anlage G Suchresultate in der Datenbank der Swissmedic
<https://www.swissmedicinfo.ch/>
 Product name contains «ningxia»
 Authorisation holder contains «ningxia»
 Product name contains «寧夏紅»
 Authorisation holder contains «寧夏紅»
 abgerufen am: 26.03.2021

- Anlage H Suchabfragen
«寧夏紅 site ch after 2016-3-1»
«寧夏紅 wine site ch after 2016-3-1»
«寧夏紅 wein site ch after 2016-3-1»
«寧夏紅 vino site ch after 2016-3-1»
<https://www.google.ch>
abgerufen am: 19.03.2021
- Anlage I Auszug aus der Webseite der US-amerikanischen Firma
Young Living Essential Oils (Lehi, USA)
https://www.youngliving.com/en_us/products/ningxia-red
abgerufen am: 19.03.2021
- Anlage J Suchabfragen
«Ningxia Xiangshan Wine-Making Industry (Group) Co., Ltd.
site ch after 2016-3-1»
«Ningxia Xiangshan site ch after 2016-3-1»
«Ningxia red site ch after 2016-3-1»
<https://www.google.ch>
abgerufen am: 19.03.2021
- Anlage K Suche nach dem Logo 
<https://www.google.ch>
abgerufen am: 19.03.2021
- Anlage L Suche nach dem Logo 
<https://www.tineve.com>
abgerufen am: 19.03.2021
- Anlage M Suche nach «ningxia»
<https://www.wine-searcher.com/find/ningxia/1/switzerland>
abgerufen am: 26.03.2021
- Anlage N Antworten der Weinimporteure auf unsere Anfrage
- MOSCA VINS SA (1023 Crissier)
 - Weinkellereien Aarau AG (5001 Aarau)
 - Baur au Lac Vins (8105 Regensdorf)
 - SCHERER S.A.(1227 LES ACACIAS GENEVE)
 - SCHULER St. JakobsKellerei(6423 Seewen-Schwyz)
 - Daniel Gazzar Vins S.A. (1009 Pully)
 - SCHENK SA (1180 Rolle)

- Vogel Vins SA (1091 Grandvaux)
- Flaschenpost Services AG (8045 Zürich)
- DENZ WEINE (8001 Zürich)
- Domaines Rouvinez (3960 Sierre)
- A. DROZ & FILS (1217 Meyrin)

Anlage O Antwort der Zollverwaltung auf unsere Anfrage

7. Den eingereichten Unterlagen kann Folgendes entnommen werden: Die zu löschende Marke stellt eine stilisierte Darstellung von drei chinesischen Zeichen dar, wobei ein Teil dem Namen des chinesischen autonomen Gebiets «Ningxia» entspricht, in welchem die Markeninhaberin ihren Sitz hat (vgl. Anlagen A bis C). Die Markeninhaberin ist eine chinesische Weinherstellerin, die unter der angefochtenen Marke Wein, Liköre und andere Lebensmittelprodukte auf der Basis von Goji-Beeren (Englisch: wolfberry) herstellt und vertreibt (vgl. Anlagen D und E).
8. Auf der Webseite der Markeninhaberin ist kein Hinweis auf eine Tätigkeit im pharmazeutischen oder medizinischen Bereich zu finden: Auf der Seite «Über uns» beschreibt sich die Inhaberin lediglich als Herstellerin von Wein und Lebensmitteln (siehe Anlage E) und ihre Produktpalette umfasst nur Weine, Liköre und andere Lebensmittel (Anlage F).
9. In der amtlichen Datenbank Swissmedic der zugelassenen Arzneimittel ist kein Produkt oder Zulassungsinhaber mit dem Namen «ningxia» (erstes Element des Namens der Markeninhaberin) oder mit dem Markenzeichen zu finden (vgl. Anlage G). Die Markeninhaberin scheint im pharmazeutischen und medizinischen Bereich nicht tätig zu sein (vgl. Anlagen E und F). Auch sind in der Schweiz keine Arzneimittel unter dem Markennamen oder im Namen der Markeninhaberin zugelassen.
10. In Bezug auf die Warenklasse 33 verhält es sich wie folgt: Suchabfragen nach dem angefochtenen Zeichen auf Schweizer Webseiten im relevanten Zeitraum (innert fünf Jahren vor Antragsstellung, d.h. ab dem 26.03.2016) haben keine Ergebnisse geliefert. Es wurde lediglich ein alkoholfreies Getränk «NingXia Red» auf der Basis von Goji-Beeren gefunden, welches jedoch von einer US-amerikanischen Firma stammt und keinen Zusammenhang mit der Markeninhaberin hat (vgl. Anlagen H und I).
11. Suchabfragen nach «Ningxia Xiangshan Wine-Making Industry (Group) Co., Ltd.» und «Ningxia Xiangshan» (dem Namen der Markeninhaberin) und «Ningxia red» (Übersetzung des angefochtenen Zeichens) auf Schweizer Webseiten im relevanten Zeitraum haben ebenfalls keine weiteren Ergebnisse geliefert (vgl. Anlage J). Es wurde versucht, das angefochtene Zeichen mit Logo-Suchmaschinen direkt zu finden, aber es wurde keine Schweizer Webseite gefunden, auf welcher dieses Zeichen vorkommt (vgl. Anlagen K und L).
12. Zudem wurde versucht, Weine der Markeninhaberin in der Schweiz mit der Suchmaschine «Wine Searcher» auffindig zu machen, jedoch ohne Erfolg (vgl. Anlage M). Zwölf der prominentesten Schweizer Weinimporteure wurden angefragt, ob sie die angefochtene Marke kennen, und ob Weine der Markeninhaberin in der Schweiz erhältlich sind. Keiner scheint diese Marke zu kennen und keiner konnte Weine mit der angefochtenen Marke in der Schweiz auffindig machen (vgl. Anlage N).
13. Weiter wurden die Zollverwaltung und die Schweizer Weinhandelskontrolle telefonisch angefragt, ob die Markeninhaberin in den fünf letzten Jahren Wein in die Schweiz importiert habe. Diese hätten aus «Vertraulichkeitsgründen» keine Aussage machen dürfen (Anlage O). Die Ansprechperson der Weinhandelskontrolle teilte allerdings mit, dass sie den Namen «Ningxia» noch nie gehört oder gesehen habe.
14. Der Antragsteller hat sich ernsthaft bemüht, eine allfällige Benutzung der angefochtenen Marke im

massgeblichen Zeitraum in der Schweiz ausfindig zu machen, jedoch ohne Erfolg. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Dem vorliegenden Löschungsgesuch wurde ein Bündel von Indizien vorgelegt, welche alle konsistent für den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke sprechen. Die antragstellende Partei hat anhand der eingereichten Unterlagen glaubhaft gemacht und das Institut kommt daher zum Schluss, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen 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 für die eingetragenen Warenklassen 5 und 33 vorliegt

15. 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 (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG e contrario) und die angefochtene Marke nach Art. 35 lit. e 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). 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).
3. 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. Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Löschungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'000.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 101962 wird gutgeheissen.

2.

Die Schweizer Marke Nr. 538378 - "(fig.)" wird vollumfänglich gelöscht.

3.

Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die antagsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteienschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 10. November 2021



Céline Blank-Emmenegger

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).