

## **Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 102203 in Sachen**

Warner Bros. Entertainment Inc.  
(a Delaware Corporation)  
4000 Warner Boulevard  
91522 Burbank, California  
US-Vereinigte Staaten v. Amerika

### **Antragstellende Partei**

vertreten durch

WEINMANN ZIMMERLI  
Apollostrasse 2  
Postfach  
8032 Zürich

### **gegen**

Nadège Perdrizat  
rue Pedro-Meylan 3  
1208 Genève

### **Antragsgegnerische Partei**

CH-Marke Nr. 634218 - CENTRAL PERK

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 26.08.2021 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 634218 "CENTRAL PERK" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
  - 8 *Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.*
  - 16 *Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés.*
  - 18 *Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.*
  - 21 *Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence, à condition qu'elles ne soient pas comprises dans d'autres classes.*
  - 22 *Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.*
  - 25 *Vêtements, chaussures, chapellerie.*
  - 34 *Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.*
  - 35 *Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.*
  - 42 *Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.*
2. Mit Verfügung vom 30.08.2021 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. Da von der Antragsgegnerin innerhalb der angesetzten Frist keine Stellungnahme eingereicht wurde, schloss das Institut mit Verfügung vom 11.10.2021 die Verfahrensinstruktion ab.
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 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 19.09.2012 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 26.08.2021, 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 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 Löschungsantrag 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 Löschungsantrag 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. Da die antragsgegnerische Partei innert Frist keine Stellungnahme eingereicht hat, ist die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke die einzige Rechtsfrage, die vorliegend zu beurteilen ist.

### 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 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). 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. 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 antragstellende Partei reichte am 29. September 2020 frist- und formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Löschantrag ein. Vorliegend ist lediglich zu prüfen, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Löschantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 26.08.2016 und dem 26.08.2021 glaubhaft gemacht hat (vgl. III Ziff. 2 und IV. B. Ziff. 2 hiervor).
5. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei folgende Belege ins Recht:
  - Beilage Nr. 1: Swissreg-Auszug CH-Marke Nr. 634 218 «Central Perk»;
  - Beilage Nr. 2: Adressauskunft betreffend Nadège Perdrizat vom 27. April 2020;
  - Beilage Nr. 3: Schreiben von WEINMANN ZIMMERLI an Nadège Perdrizat vom 4. Mai 2020;
  - Beilage Nr. 4: Verfügung des IGE vom 24. Februar 2021 im Lösungsverfahren Nr. 101652 «CENTRAL PERK (fig.)»
  - Beilage Nr. 5: Schreiben von WEINMANN ZIMMERLI an Nadège Perdrizat vom 26. April 2021 (inkl. Zustellnachweis);
  - Beilage Nr. 6: Schreiben von WEINMANN ZIMMERLI an Nadège Perdrizat vom 26. Juli 2021;
  - Beilage Nr. 7: Schlussbericht der SMD Group vom 22. September 2020.
6. Die Antragstellerin führt aus, sie habe die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 4. Mai 2020 erstmals auf den Nichtgebrauch der streitgegenständlichen und weiterer Marken aufmerksam gemacht und sie zur Übermittlung von Gebrauchsbelegen bzw. zur Löschung der Marken aufgefordert (Gesuch, Ziff. 5). Auf dieses Schreiben habe sie nicht reagiert. In der Folge habe man beim Institut die Löschung wegen Nichtgebrauchs der Marke Nr. 625 883 CENTRAL PERK where we're your F R I E N D S ((fig.)) beantragt. Das Institut habe diesem Antrag mit Entscheid vom 24. Februar 2021 vollumfänglich stattgegeben. Nach Eintritt der Rechtskraft stelle sie nun den Antrag auf Löschung der verfahrensgegenständlichen Marke CH 634 218 "CENTRAL PERK".
7. Die Antragstellerin habe eine umfassende Gebrauchsrecherche durchführen lassen. Die mit der Recherche beauftragte Anbieterin komme in ihrem Bericht zum Schluss, dass zwar deutliche Hinweise dafür bestehen, dass die Marke bis und mit 2014 als Bezeichnung für einen Restaurationsbetrieb in Genf genutzt worden sei. Darüber hinaus konnten keine Indizien auf eine aktuelle oder in der Vergangenheit liegende Benutzung der Marke ermittelt werden. Insbesondere seien keinerlei Hinweise dafür gefunden worden, dass die Marke jemals für andere Produkte als für Restaurationsdienstleistungen gebraucht wurde und dass die Marke über das Jahr 2014 hinaus für Restaurationsdienstleistungen gebraucht worden sei.
8. Die von der Antragstellerin eingereichte Benutzungsrecherche der der Firma SMD Group Schweiz vom 22.09.2020 enthält zusammengefasst folgende Informationen (Beilage 7 zum Löschantrag vom 26.08.2021):
9. In der Recherche wurden als erstes Firmen identifiziert, die mit der Markeninhaberin in Verbindung stehen. Über das öffentlich zugängliche Schweizer Firmenregister sowie über weitere Firmenverzeichnisse konnten die folgenden Firmen identifiziert werden:
  - Adamir Sàrl (Anlage 1): Julien und Nadège Perdrizat waren beide geschäftsführende Gesellschafter dieser 2011 gegründeten Firma. Im Jahr 2017 gab Julien seine Position auf. Ferner wird eine Martine Perdrizat als Geschäftsführerin aufgeführt. Der Geschäftszweck ist angegeben als der «Kauf, Verkauf, Betrieb von öffentlichen Einrichtungen, insbesondere Cafés, Restaurants, Hotels und Handel mit Lebensmitteln und Gegenständen, die direkt oder indirekt mit diesen Sektoren in Verbindung stehen». Das Unternehmen ist an der Adresse rue Boissonnas 14, 1227 Les Acacias, Genf, Schweiz registriert und weiter aktiv.
  - Gengenie SA (Anlage 2): Diese Firma wurde im Jahr 1996 eingetragen. Mehrere Personen mit dem Familiennamen Perdrizat sind im Verlauf der Zeit mit dieser Firma in Verbindung gewesen: Louis Perdrizat als Mitglied des Verwaltungsrats von 2000 bis 2011, Julien Perdrizat als Mitglied des Verwaltungsrats von 2011 bis 2012, Nadège Perdrizat zunächst als Geschäftsführerin, dann als

Mitglied des Verwaltungsrats von 2011 bis heute, sowie Martine Perdrizat als Geschäftsführerin von 2019 bis heute. Seit November 2014 ist die Firma an der Adresse rue de la Muse 2 in Genf eingetragen. Geschäftszweck der weiter aktiven Firma ist die «Schaffung, Handel, Betrieb und 6/9 Verwaltung von Restaurants, Cafés, Brasserien, Bars und ähnlichen Einrichtungen».

- Pedrix Sàrl (Anlage 3): Diese Firma wurde im Jahr 2012 eingetragen mit der Adresse rue de la Muse 2 in Genf. Im November 2014 wurde die Adresse geändert auf die rue Boissonnas 14, 1227 Les Acacias, Genf. Nadège Perdrizat ist als geschäftsführende Gesellschafterin genannt, Martine Perdrizat als Geschäftsführerin. Der Geschäftszweck ist registriert als «Kauf, Verkauf und Betrieb von öffentlichen Einrichtungen, insbesondere Cafés, Restaurants, Hotels und Geschäften, die Lebensmittel und Artikel in Bezug auf diese Sektoren verkaufen».
- Gastro Meulbes Perdrizat (Anlage 4): Diese Firma wurde im Jahr 2013 mit der Adresse rue Boissonnas, 14, C/o Ada, or Sàrl, 1227 Les Acacias, Genf registriert. Im Jahr 2015 wurde die Firma wieder gelöscht. Nadège Perdrizat war die Inhaberin des Unternehmens. Der Geschäftszweck war eingetragen als «Hotel- und Restaurantbedarf und –ausstattung».

Für keine der genannten Firmen konnte ein Internetauftritt ermittelt werden.

10. Auf der Plattform LinkedIn wurde ein Profil von Nadège Perdrizat (Anlage 5) gefunden. Dem Abschnitt «Berufserfahrung» dieses Profils ist zu entnehmen, dass Nadège Perdrizat von September 2012 bis Juli 2014 Geschäftsführerin von «Central Perk» war. Es sind drei aktuelle Tätigkeiten aufgeführt: Gründerin des Unternehmens «Pulse event» seit Juli 2018, Immobilienmaklerin beim Unternehmen «Perdrix» seit April 2020, sowie Geschäftsführerin bei Unternehmen «L'Atelier Geneva» seit Juni 2011. Die Firmennamen sind auf LinkedIn jeweils verlinkt und mit eigenen Profilen verbunden, von denen zumindest die Profile für «Central Perk», «L'Atelier Geneva» und «Pulse event» geöffnet werden konnten:
  - Das verlinkte Profil «Central Perk» zeigt ein Unternehmen in Liverpool, Grossbritannien (Anlage 6). Die dort angegebene Website [www.centralperkliverpool.com](http://www.centralperkliverpool.com) ist nicht aktiv und wurde auch nie im Internet Archiv <http://web.archive.org/> gespeichert. Abgesehen von der Verlinkung auf LinkedIn konnten keine Hinweise darauf entdeckt werden, dass die Inhaber der gesuchten Marken mit der Unternehmung «CENTRAL PERK» in Grossbritannien verbunden waren oder sind.
  - Das Profil «Pulse event» beschreibt das Unternehmen als Eventagentur (Anlage 11). Es befindet sich an der Adresse Rue Boissonnas 14 in Genf. Die angegebene Internetadresse [www.pulse-event.ch](http://www.pulse-event.ch) ist ebenfalls nicht aktiv und wurde nie im Internet-Archiv gespeichert. Für dieses Unternehmen konnte ein Facebook-Profil gefunden werden, jedoch finden sich auch dort keine Hinweise auf eine Nutzung von «CENTRAL PERK».
  - Das Profil für «L'Atelier Geneva» stellt dieses Unternehmen als Bar/Restaurant vor (Anlage 12). Als Gründungsdatum des Unternehmens ist das Jahr 2004 genannt, als Adresse die Rue Boissonnas 16 in Genf. Unter der für dieses Unternehmen genannten Internetadresse [www.latelierlounge.com](http://www.latelierlounge.com) ist auch ein aktiver Auftritt zu finden (Anlage 13). Auf der Startseite ist direkt der Hinweis zu finden, dass das Geschäft am 17.09. (ohne Jahresangabe) wiederaufgenommen werde. Es konnte auf dem gesamten Internetauftritt keine Erwähnung von «CENTRAL PERK» gefunden werden. Ebenso wenig auf dem Facebook-Auftritt des «L'Ateliers».
11. Über Suchmaschinen im Internet wurde nach «CENTRAL PERK» in Verbindung mit «Perdrizat», «Adamir», «Gengenie», «Perdrix», «Pulse event» oder «L'Atelier» gesucht. Ferner wurde nach «CENTRAL PERK» in Verbindung mit «Genf», «Génève» gesucht. Dabei konnten folgende relevanten Dokumente ermittelt werden:
  - In diversen Verzeichnissen von touristischen Attraktionen wie Yelp, FOURSQUARE o.ä. wurden Einträge zu einem Café «CENTRAL PERK» in Genf gefunden. Viele der Einträge zeigen Fotos der Frontansicht, auf denen auch die Logo-Version der angefochtenen Marke mit dem Zusatz «where we're your F R I E N D S» zu sehen ist (Anlage 15). Dabei ist festzustellen, dass die jüngsten Rezensionen des Cafés aus dem Jahr 2014 stammen. Ferner wurden zwei Rezensionen gefunden, die davon berichten, dass das Café geschlossen worden sei. Eine Rezension auf FOURSQUARE aus dem November 2014 sagt aus, dass das Café seit zwei Monaten geschlossen sei. Eine andere Rezension auf "monnuage" aus dem Jahr 2016 beschreibt, dass die Autorin versucht habe, das Café aufzusuchen, dort aber eine Mitteilung vorfand, dass dort bald ein neues Geschäft aufmachen werde. Bei keiner der Rezensionen konnten irgendwelche Hinweise auf spezifische Produkte mit der

Bezeichnung «CENTRAL PERK» jenseits der gastronomischen Bewirtung gefunden werden. Auf einigen der Einträge war auch ein Link zu einer Homepage des Cafés angegeben, [www.centralperk.ch](http://www.centralperk.ch). Unter dieser Adresse konnte aktuell kein Internetauftritt gefunden werden. Über das Internet-Archiv konnte festgestellt werden, dass die Seite zuletzt im Januar 2012 archiviert wurde. Die bei dieser Gelegenheit ebenfalls ermittelte Seite [www.central-perk.ch](http://www.central-perk.ch), aktuell ebenfalls nicht mehr erreichbar, wurde bis Dezember 2014 archiviert (Anlage 16). Dabei war die letzte Archivierung vom Dezember 2014 bereits die einer nicht mehr funktionierenden Website (Anlage 17). Die letzte funktionsfähige Website wurde vom Mai 2014 ([www.central-perk.ch](http://www.central-perk.ch)) bzw. vom Januar 2012 ([www.centralperk.ch](http://www.centralperk.ch)) gefunden (Anlage 18). Bei beiden Versionen der Webseiten war von «Franchise» die Rede. Eine der entsprechenden Unterseiten konnte aufgerufen werden und es wurde festgestellt, dass hier Franchisenehmer gesucht wurden, die aufgefordert wurden, Nadège Perdrizat zu kontaktieren (Anlage 19). Es konnten keine Hinweise auf zu dem Zeitpunkt existierende Franchise-Niederlassungen gefunden werden. Auch konnten keine Hinweise auf bestimmte Waren mit der Bezeichnung «CENTRAL PERK» gefunden werden, die über die Restauration hinausgehen.

- Es wurde eine Berichterstattung über einen Rechtsstreit aus den Jahren 2000/2001 zwischen Louis Perdrizat und Time Warner über die Bezeichnung «CENTRAL PERK» gefunden (Anlage 20). Aus der Berichterstattung geht hervor, dass Louis Perdrizat den Streit gewonnen habe. In der Entscheidung wurde auch die Information gefunden, dass die Firma Gengenie SA, deren alleiniger Verwalter Louis Perdrizat damals war, zu diesem Zeitpunkt in Genf ein Café mit der Bezeichnung «CENTRAL PERK» betrieben habe.
- 12. Über Datenbanken, die Artikel der Tages-, Wochen- und Fachpresse enthalten, wurde ebenfalls nach «CENTRAL PERK» in Verbindung mit «Perdrizat», «Adamir», «Gengenie», «Perdrix», «Pulse event» oder «L'Atelier» gesucht. Auch hierbei konnten keine relevanten Artikel ermittelt werden.
- 13. Die SMD Group kommt in ihrem Bericht vom 22. September 2020 zum Schluss, dass zwar deutliche Hinweise dafür bestehen, dass die Marke bis und mit 2014 als Bezeichnung für ein Café in Genf genutzt worden sei. Darüber hinaus konnten keine Indizien auf eine aktuelle oder in der Vergangenheit liegende Benutzung der Marke ermittelt werden. Insbesondere seien keinerlei Hinweise dafür gefunden worden, dass die Marke jemals für andere Produkte als für Restaurationsdienstleistungen gebraucht wurde.
- 14. Aus den obgenannten Gründen bestehen keine Hinweise, dass die strittige Marke im massgebenden Zeitpunkt im Zusammenhang mit den registrierten Waren und Dienstleistungen der Klassen 8, 16, 18, 21, 22, 25, 34, 35 und 42 in der Schweiz gebraucht wurde. Zusammenfassend ergibt sich, dass nicht von einem Gebrauch der Marke «CENTRAL PERK» durch die antragsgegnerische Partei ausgegangen werden kann.
- 15. 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).
- 16. 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 Lösungsantrags (insbesondere anhand der Beilage Nr. 7) 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 «CENTRAL PERK» vorliegt.
- 17. 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 MSchG e contrario) und die Eintragung

der angefochtenen Marke Nr. 634 218 «CENTRAL PERK» nach Art. 35 lit. e MSchG wegen Nichtgebrauchs 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 Lösungsantrag hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Lösungsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (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 Gebrauchtrecherche findet die Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) Anwendung. Gemäss Art. 8 Abs. 2 dieser Verordnung sind Art. 8 bis 13 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE; SR 173.320.2) sinngemäss auf die Parteientschädigung anwendbar. Gemäss Art. 8 Abs. 1 VGKE umfasst die Parteientschädigung die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. Sowohl Art. 8 Abs. 2 VGKE wie auch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren sehen jedoch vor, dass unnötiger Aufwand bzw. unnötige Kosten nicht entschädigt werden. Weiter bestimmt Art. 13 lit. a VGKE, dass notwendige Auslagen der Partei ersetzt werden, soweit sie CHF 100.00 übersteigen.
5. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 für die Vertretung als angemessen.
6. Zwar war die Gebrauchtrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidend relevant und somit notwendig. Im Lösungsverfahren Nr. 101652 hingegen, in dem die Lösungsantragsstellende Partei die gleiche Gebrauchtrecherche einreichte, wurden ihr die geltend gemachten Kosten von EUR 500.00 bereits zugesprochen. Eine Entschädigung in diesem Verfahren erübrigt sich somit. Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2000.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1.  
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 102203 wird gutgeheissen.
2.  
Die Schweizer Marke Nr. 634218 - "CENTRAL PERK" wird gelöscht.
3.  
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.  
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.  
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 20. Januar 2022

Freundliche Grüsse



Marc Burki

**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).