

## **Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 102516 in Sachen**

Treforma AG  
Grabenstrasse 25  
6340 Baar

### **Antragstellende Partei**

vertreten durch

MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG  
Schiffbaustrasse 2  
Postfach  
8031 Zürich

### **gegen**

PIERRON - ASCO & CELDA  
62, rue de Siltzheim  
57200 Rémeffing  
FR-Frankreich

### **Antragsgegnerische Partei**

IR-Marke Nr. 553004 - CONATEX DIDACTIC (fig.)

CONATEX DIDACTIC



**CONATEX**  
D-I-D-A-C-T-I-C

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 18.03.2022 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 553004 "CONATEX DIDACTIC (fig.)" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die IR-Marke Nr. 553004 ist für folgende Waren registriert:
  - 1 *Produits chimiques destinés aux sciences.*
  - 8 *Pinces, mortiers.*
  - 9 *Appareils pour l'enregistrement, la reproduction du son et des images, projecteurs de diapositives, rétroprojecteurs, microvisionneurs, épiscopes, projecteurs de cinéma, magnétophones, écrans, tables de projection, machines à calculer; appareils pour l'enseignement de la biologie et la microbiologie; appareils et matériels (en tant qu'instruments scientifiques) pour l'électrophorèse; appareils pour l'enseignement de la myographie, cardiographie, physiologie, électrophysiologie; matériel d'histologie, trousse de dissections; appareils et matériels pour l'enseignement de la mécanique, de la cinétique, de l'acoustique, de l'hydrostatique, de l'optique, de l'astronomie, de l'électricité, de l'électricité statique, des phénomènes magnétiques, électromagnétiques, de la radioactivité, de l'électronique et de la robotique; appareils pour l'étude des oscillations, des vibrations, des phénomènes de chaleur; appareils pour l'électrolyse; systèmes multi-fonctions pour expériences assistées par ordinateur; appareils et instruments de mesure; appareils et instruments pour l'étude des phénomènes météorologiques, stations météorologiques; appareils et instruments pour l'enseignement de la biochimie, de l'hématologie, de l'immunologie, de la géologie; appareils et instruments de laboratoire pour l'étude, la culture, la conservation de la flore; appareils et instruments pour l'étude, l'élevage, la conservation de la faune; appareils de protection et de secours; appareillage de laboratoire pour l'enseignement, appareils de laboratoire à eau distillée; supports pour appareils de physique-chimie; béchers, cornues, éprouvettes, pipettes, creusets, centrifugeuses de laboratoire, appareils à eau distillée (en tant qu'instrument scientifique), aspirettes.*
  - 11 *Becs bunsens et becs meker; appareils de chauffage, lampes à souder, brûleurs, chauffe-ballons, thermoplongeurs, lampes à alcool, bains-marie; étuves bactériologiques et de culture, étuves à dessiccation et stérilisation.*
  - 16 *Machines à écrire, tableaux sur pieds et muraux et leurs accessoires: rapporteurs, mètres et compas en tant que matériel d'instruction, équerres, craies, marqueurs, planigraphes (planning); matériel d'enseignement ou d'instruction à l'exception des appareils; matériel pour l'enseignement des mathématiques, de la géométrie, des statistiques; matériel pour l'enseignement de l'anatomie, troncs humains, planches et tableaux muraux en relief, modèles anatomiques; matériel pour l'enseignement de la biochimie, de l'hématologie, de l'immunologie, de l'ostéologie humaine et animale, de la géologie, de la géographie; matériel de laboratoire pour l'étude, la culture, la conservation de la flore; matériel pour l'étude, l'élevage, la conservation de la faune; matériel de sensibilisation à l'hygiène et à la sécurité; supports audiovisuels, diapositives, transparents et films impressionnés en tant que matériel d'instruction; accessoires de laboratoire pour l'enseignement: duplicateurs; préparations microscopiques.*
  - 21 *Matériel de laboratoire pour l'enseignement: verrerie (ballons, bouchons, flacons, tubes, cuvettes, entonnoirs).*
  - 28 *Articles de sports non compris dans d'autres classes.*
2. Mit Schreiben vom 22.03.2022 wurde die antragsgegnerische Partei vom Institut aufgefordert, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
3. Da die löschantragsgegnerische Partei innert Frist weder ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnete noch einen Vertreter benannte, hat das Institut die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 30.06.2022 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).
3. Gegen die am 29.01.1990 international registrierte und der Schweiz am 16.07.1990 notifizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 18.03.2022, seit langem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend: 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. Die antragsgegnerische Partei, welche über keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz verfügt, hat innert der vom Institut angesetzten Frist kein Zustelldomizil bezeichnet, weshalb das Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt wurde und nachfolgend der Ausschluss der antragsgegnerischen Partei vom Verfahren verfügt wird (Art. 42 MSchG i.V.m. Art. 24b Abs. 2 MSchV und Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23<sup>bis</sup> AusFO (Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

## 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. Beteiligt sich die löschantragsgegnerische Partei nicht am Verfahren, so ist durch das Institut einzig zu entscheiden, ob der Nichtgebrauch durch die antragstellende Partei glaubhaft gemacht wurde.

## 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.). Die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs kann sich dabei auf das Fehlen jeglichen Gebrauchs der angefochtenen Marke beziehen oder auch nur auf das Fehlen einzelner Gebrauchskriterien gemäss Art. 11 MSchG (vgl. in diesem Sinn: Entscheid des Instituts im Lösungsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – Wirecard [fig.], abrufbar unter <https://www.ige.ch>).
4. Die Lösungsantragstellerin führt in ihrem Antrag aus, die Antragsgegnerin habe ihren Sitz in Frankreich. Sie betreibe eine Webseite unter dem Domain [www.pierron.fr](http://www.pierron.fr), auf der Lehrmittel und Instrumentarien aller Art angeboten würden. Auf dieser Webseite würde hingegen ein Hinweis betreffend ein Angebot für die Schweiz fehlen. Alle Preise würden denn auch ausschliesslich in Euro aufgeführt. Über diese Webseite würden zudem keine Waren in der Schweiz unter der streitgegenständlichen Marke angeboten, sondern einzig unter der Bezeichnung "Pierron". Auch mittels der Suchmaschine "Google" habe keine Benutzung der Marke "CONATEX DIDACTIC" (fig.) für Waren der Klassen 1, 8, 9, 11, 16, 21 und 28 festgestellt werden können. Dies gelte auch bezüglich einer Bildsuche betreffend die CONATEX DIDACTIC Wort-/Bildmarke. Die in der Google-Suche angezeigten Treffer würden sich zudem auf die Conatex-Didactic Lehrmittel GmbH mit Sitz in Saarbrücken beziehen, die mit der Antragsgegnerin in keiner Weise verbunden sei. Es liege somit kein rechtserhaltender Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz in den letzten fünf Jahren vor.
5. Die Lösungsantragsgegnerin bestreitet die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht.
6. Die Antragstellerin reichte zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs folgende Unterlagen ein:
 

Beilage 2	Handelsregisterauszug Antragstellerin
Beilage 3	Auszug Marke IR 553004 - CONATEX DIDACTIC (fig.)
Beilage 4	Internetauszug Handelsregister Frankreich Antragsgegnerin
Beilage 5	Auszug Internetseite Antragsgegnerin – Startseite
Beilage 6	Auszug Internetseite Antragsgegnerin – Physique
Beilage 7	Screenshot Internetseite Antragsgegnerin – Übersicht
Beilage 8	Auszug Internetseite Antragsgegnerin – Login
Beilage 9	Auszug Internetseite Antragsgegnerin - Allgemeine Geschäftsbedingungen
Beilage 10	Löschungserklärung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA)
Beilage 11	Auszug Internetseite Antragsgegnerin - Suchergebnis Conatex und Conatex Didactic
Beilage 12	Screenshots <a href="http://www.pierron.fr">www.pierron.fr</a> 201 5-2021 (wayback machine)
Beilage 13	Ergebnis einer Google-Bild-Suche nach der CONATEX DIDACTIC Wort-Bildmarke
Beilage 14	Ergebnis einer Google-Suche nach CONATEX DIDACTIC
Beilage 15	Ergebnis einer Google-Suche nach "Conatex Didactic Chemikalien"



- Beilage 16 Ergebnis einer Google-Suche nach "Conatex Didactic Zangen"
- Beilage 17 Ergebnis einer Google-Suche nach "Conatex Didactic Instrumente und Laborgeräte"
- Beilage 18 Ergebnis einer Google-Suche nach "Conatex Didactic Lehrmittel"
- Beilage 19 Ergebnis einer Google-Suche nach 'Conatex Didactic Labormaterial'
- Beilage 20 Ergebnis einer Google-Suche nach "Conatex Didactic Sportartikel"
- Beilage 21 Auszug Internetseite Conatex Didactic Lehrmittel GmbH – Impressum
- Beilage 22 Bestätigung Conatex Didactic Lehrmittel GmbH
7. Rechtserhaltend kann grundsätzlich nur ein Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz sein (Ausnahme: Gebrauch in Deutschland gestützt auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz). Dabei ist die Marke so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (vgl. Art. 11 Abs. 2 MSchG).
  8. Die von der Antragstellerin eingereichten Auszüge der Webseite der Antragsgegnerin (Beilagen 4 bis 9, 11 und 12) enthalten keine Hinweise auf die angefochtene Marke "Conatex Didactic". Auch die Bildersuche zur kombinierten Wort-/Bildmarke "Conatex Didactic" ergab keine Treffer (Beilage 13).
  9. Zwar zeigen die Google-Recherchen zum Suchbegriff "Conatex Didactic" in Kombination mit unterschiedlichen, von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren, verschiedene Treffer, die auf die Webseite [www.conatex.com](http://www.conatex.com) verweisen (Beilagen 14 bis 20). Aus den Beilagen 21 und 22 geht jedoch hervor, dass die in Saarbrücken domizilierte Conatex-Didactic Lehrmittel GmbH weder in einem rechtlichen noch tatsächlichen Verhältnis zur Inhaberin der angefochtenen internationalen Registrierung steht.
  10. 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).
  11. Aufgrund der eingereichten Rechercheunterlagen ist es für das Institut wahrscheinlich, dass in der Schweiz in der relevanten Gebrauchsperiode kein rechtserhaltender Gebrauch der angefochtenen Marke durch die Inhaberin der angefochtenen internationalen Registrierung stattgefunden hat. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt somit als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht zur Bezeichnung der von der angefochtenen Marke in den Klassen 1, 8, 9, 11 16, 21 und 28 beanspruchten Waren rechtserhaltend gebraucht wurde.
  12. Da sich die löschantragsgegnerische Partei nicht am Verfahren beteiligt hat und demnach auch keine Gebrauchsbelege eingereicht wurden, ist der Lösungsantrag gutzuheissen und der internationalen Registrierung Nr. 553004 "CONATEX DIDACTIC (fig.)" der Schutz in der Schweiz zu verweigern.

#### 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. 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 zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'000.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1. Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Löschungsantrag im Verfahren Nr. 102516 wird gutgeheissen.
3. Der internationalen Registrierung Nr.553004 - "CONATEX DIDACTIC (fig.)" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren definitiv verweigert [sog. Invalidation selon la règle 19 du règlement d'exécution commun [AusfO].
4. Die Löschungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Löschungsgebühr) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23<sup>bis</sup> AusfO über die WIPO eröffnet.

Bern, 7. September 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).