

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 103590 in Sachen

Migros-Genossenschafts-Bund
Limmatstrasse 152
8005 Zürich

Antragstellende Partei

gegen

MORANDO S.P.A.
Via Chieri, 61
ANDEZENO (TORINO)
IT-Italien

Antragsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1335351 - Miocane ((fig.))



Mi♥cane

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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Am 13.09.2023 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 1335351 «Miocane» (fig.) (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren teilweise Löschung hinsichtlich sämtlicher Waren der Klasse 31, nämlich:

Klasse 31

Produits alimentaires et fourrages pour animaux; biscuits, os, barres, bâtonnets, chips et articles à mâcher comestibles pour animaux domestiques; litières pour animaux; produits pour litières; herbe à chats [cataire].

2. Mit Schreiben vom 15.09.2023 wurde die antragsgegnerische Partei vom IGE über die Rechtshängigkeit des Löschantrags informiert und aufgefordert, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen. Die Mitteilung erfolgte in Anwendung der Regel 23^{bis}1) AusfO (Ausführungsordnung betreffend das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO.
3. Nachdem die antragsgegnerische Partei innert der dreimonatigen Frist kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hatte, schloss das IGE die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 20.12.2023.
4. 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 nach Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden (Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-2382/2020, E. 2.4.2 – *PIERRE DE COUBERTIN*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Die antragstellende Partei ist somit im vorliegenden Verfahren aktivlegitimiert (vgl. Richtlinien in Markensachen des IGE [nachfolgend: Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2 unter www.ige.ch).
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. Bei internationalen Registrierungen unterscheidet sich der Fristbeginn, je nachdem, ob eine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde oder nicht (Art. 50a MSchV). Wenn keine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die Fünfjahresfrist nach Ablauf der Frist, die dem IGE zum Erlass einer vorläufigen Schutzverweigerung zustand (Art. 5.2) MMP [Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.4]), oder mit Erlass der Erklärung über die Schutzgewährung (Regel 18^{ter} 1) AusfO) zu laufen. Wenn eine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die fünfjährige Frist nach rechtskräftigem Abschluss des nationalen Verfahrens zur Schutzgewährung in der Schweiz zu laufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.4).
4. Bei der am 09.09.2016 international registrierten und der Schweiz am 16.03.2017 notifizierten angefochtenen internationalen Registrierung wurde am 13.02.2018 eine Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18^{ter} 1) AusfO erlassen, welche in der Gazette des marques internationales Nr. 07/2018 vom 01.03.2018 veröffentlicht wurde. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 13.09.2023, abgelaufen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.4 und Teil 6, Ziff. 5.2.1).
5. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e

MSchV) eingereicht und die Löschungsgebühr innerhalb der vom IGE angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschungsantrag ist folglich einzutreten.

- Die antragsgegnerische Partei, welche über keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz verfügt, hat innert der vom IGE 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^{bis} AusFO über die WIPO eröffnet.

III. Prozessuales

- 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.).
- Ist das IGE 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.

IV. Materielle Beurteilung

A. Löschungsgründe 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. Nichtgebrauch der angefochtenen Marke

- Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann eine Markeninhaberin ihr Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn sie 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.
- 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 IGE 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 der Markeninhaberin oder negative Rechercheergebnisse (BGer 4A_464/2022, E. 6.1 - 6.2 – *TRILLIUM* und BGer 4A_299/2017, E. 4.1 – *ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]*).

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. Vorliegend ist zu prüfen, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Lösungsantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 13.09.2018 und dem 13.09.2023 glaubhaft gemacht hat (vgl. II Ziff. 3 und 4 hiervor).
5. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei folgenden Beleg ins Recht:
 - Recherchebericht der MINTZ GROUP vom 01.08.2023.
6. Vorliegend stellte die antragstellende Partei fest, dass mit der beigelegten Benutzungsrecherche der MINTZ GROUP keine Benutzung der zur Diskussion stehenden, benutzungspflichtigen internationalen Markenregistrierung in der Schweiz habe nachgewiesen werden können. Folglich sei die vorgenannte internationale Registrierung für sämtliche Waren der Klasse 31 in der Schweiz zu löschen.
7. Die von der antragstellenden Partei ins Recht gelegte, von der Firma MINTZ GROUP am 01.08.2023 durchgeführte Benutzungsrecherche für das Gebiet der Schweiz enthält folgende Feststellungen bzw. Schlussfolgerungen:

Informationen zur Markeninhaberin und zu ihrem Internet-Auftritt
8. Die Markeninhaberin, das italienische Unternehmen Morando SpA (nachfolgend: Morando) wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Turin, Norditalien. Im Jahr 2021 meldete es einen Gewinn von mehr als 9 Millionen Euro bei einem Umsatz von 67 Millionen Euro. Eigentümerin ist die Morando Holding Srl, die einen Gewinn von 10,1 Mio. € bei einem Umsatz von fast 133,5 Mio. € für denselben Zeitraum ausweist.
9. Morando wurde 1955 von Enrico Morando gegründet, der als Pionier der Tiernahrung in Italien bekannt ist. Dieser leitete das Unternehmen bis zu seinem Tod im Jahr 2017. Heute wird es von seinen Söhnen und Enkeln geleitet.
10. Laut der Webseite von Morando (www.morando.it) und seinen Konten in den sozialen Medien sowie Presse- und Medienberichten zufolge ist die Hundefuttermarke «Miocane» erstmals 1980/81 auf den Markt gebracht worden. Diese scheint jedoch möglicherweise im Jahr 2000 eingestellt worden zu sein. Im Jahr 2014 fand ein Relaunch für ein «Super-Premium»-Trocken- und Nassprodukt in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen und Verpackungen, unter anderem als herzförmige Krokette, statt. Die Produkte des Unternehmens richten sich u.a. an Hunde und sind nach eigenen Angaben «100% in Italien hergestellt». Das Hundesegment umfasst eine Reihe von «Miocane»-Trocken- und Nassprodukten, die alle mit der «Miocane»-Marke (wie registriert) gekennzeichnet sind. Auf der Webseite von Morando wird jedoch kein Preis oder Einkaufswagen angezeigt und es gibt keine Möglichkeit, das Produkt zu kaufen. Auch steht auf der Webseite eine Broschüre u.a. zum Produkt «Miocane» zum Download bereit.
11. Obwohl festgestellt werden konnte, dass die Produkte im Ausland zum Verkauf angeboten werden – u.a. in der EU, im Vereinigten Königreich, in Osteuropa und im Nahen Osten - wurden online weder auf Archivseiten der Webseite noch auf Facebook Hinweise gefunden, dass «Miocane»-Produkte in die Schweiz exportiert werden und in der Schweiz erhältlich sind.
12. Gemäss einem LinkedIn-Post (www.linkedin.com/company/morando-s.p.a.) war Morando vom 15.05. – 17.05.2023 mit einem Stand auf der Zoomark, Europas führenden Messe für die Heimtierbranche, in

Bologna vertreten. Die Bilder der Veranstaltung zeigen, dass das wichtigste Produkt, das beworben wurde, nur das ähnlich lautende Produkt «Migliorcane» ist, das 1997 auf den Markt gebracht wurde.

13. Auch die auf Instagram (www.instagram.com/morandopetfood_official) geposteten Beiträge - der früheste datiert vom Februar 2021 – zeigen a priori «Migliorcane»-Produkte, jedoch keine Hinweise auf «Miocane»-Produkte.
14. Seit dem 30.07.2012 hat Morando einen YouTube-Kanal unter www.youtube.com/user/morandotv. Ein am 03.03.2014 - nach der Wiedereinführung von «Miocane» - hochgeladenes Video, zeigt Werbespots für das Produkt aus den 1980er Jahren und ein aktuelles Video, das die Vorteile der «neuen Super-Premium-Linie» hervorhebt.

Am 19.11.2014 hat das Unternehmen ein Video hochgeladen, in dem der Enkel des Gründers Franco Morando erklärt, wie die Familie beschlossen hat, u.a. die historische Marke «Miocane» in Form von herzförmigen Krokettchen zu relaunchen. Er erklärt auch, dass «Miocane» sowohl auf dem nationalen als auch auf dem internationalen Markt für Spitzenleistungen steht. Ein im Juni 2016 hochgeladenes Kurzvideo enthält ein undatiertes Foto, das die frühere Verpackung von «Miocane» zeigt, die wahrscheinlich nach der Einführung des Produkts 1980/81 aufgenommen wurde. Es wurden jedoch keine Hinweise auf bestimmte Länder gefunden, in denen das Produkt verkauft wird.

Andere öffentlich einsehbare Referenzen im Internet

15. Festgestellt werden konnte, dass Packungen von «Miocane» in einer der zahlreichen italienischen Online-Apotheken (www.farmaself.it/it/prodotti/marche/miocane-miogatto) erhältlich sind. Auch können «Miocane»-Produkte über eine ukrainische Shopping-Website erworben werden (<https://prom.ua/Miocane-miogatto-morando.html>). Auch sind Morando-Tierfutterprodukte, einschliesslich «Miocane», auf einer griechischen Veterinär-Shopping-Website erhältlich (www.ktiniatriki.gr/manufacturer/232/morando.html).

Internationale Presseberichte

16. Die überregionale italienische Tageszeitung LA STAMPA berichtete am 15.02.2000, dass das Kassationsgericht in Mailand einen Antrag von Nestlé abgelehnt hat, die Verwendung u.a. der Marke «Miocane» aufgrund der Ähnlichkeit mit der Nestlé-Weichkäsemarke «MIO» für Kinder zu untersagen.
17. Die gleiche Zeitung hat am 04.02.2014 über die Wiedereinführung von u.a. «Miocane» berichtet.
18. Am 02.11.2017 hat die italienische Finanztageszeitung «Il Sole 24 Ore» einen Nachruf auf Enrico Morando mit Verweis u.a. auf die Marke «Miocane» veröffentlicht.
19. Eine Datenbank mit neuen Produkten in den Bereichen Getränke, Lebensmittel, Haustiere, Gesundheit, Haushaltspflege- und Schönheitsprodukte, die seit 1996 in grossen Einzelhandelsgeschäften (Supermärkte und grosse Verbrauchermärkte) in 86 Ländern der Welt verkauft werden, enthält keine Hinweise auf «Miocane» in der Schweiz, obwohl der Verkauf zumindest von «Miogatto»-Produkten in anderen europäischen Ländern festgestellt werden konnte.

Interviews

20. Der Exportmanager von Morando hat den Kontakt zu Michele Mastroianni vermittelt, Geschäftsführer der deutschen Firma Puppia GmbH (nachfolgend: Puppia), die für den Vertrieb von Morando-Produkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig ist.
21. Am 01.08.2023 hat Herr Mastroianni per E-Mail eine Excel-Tabelle zugesendet, welche eine vollständige Preisliste aller «Morando»-Produkte, u.a. auch «Miocane»-Produkte, aufwies.
22. Puppia führt auf ihrer Webseite unter www.mypuppia.com «Morando» als eine ihrer Marken auf. Unter der Marke «Morando» werden jedoch keine «Miocane-Produkte» angeboten.
23. Herr Mastroianni hat ferner erklärt, dass die Vertriebsvereinbarung zwischen Puppia und Morando «sehr neu» sei und dass man noch mit kleinen Einzelhändlern in der Schweiz verhandle sowie mit den Supermarktketten Fressnapf und Qualität, um auf dem Schweizer Markt Fuss fassen zu können. Er hat weiter mitgeteilt, dass keine der beiden Ketten bisher zugestimmt habe, «Morando»-Produkte anzubieten.
24. Herr Mastroianni hat weiter ausgeführt, dass für die Schweiz eine eigene Webseite existiere (www.puppia.ch), auf der Morando allerdings noch nicht vertreten ist.



25. Er hat auch darüber informiert, dass Puppia ein Lager in Dietikon bei Zürich besitzt, in dem derzeit etwa 30% der Produktlinien von Morando lagern. Des Weiteren behauptet er, dass er kleinere Mengen aller Produkte von Morando, einschliesslich «Miocane», in der ganzen Schweiz liefern könne, da noch ein grösseres Lager im deutschen Lauchringen bestehe.
26. Anrufe bei Tiernahrungsgeschäften in den Regionen Tessin und Luzern haben bestätigt, dass «Morando»-Produkte dort derzeit nicht zum Verkauf angeboten werden. Ein Tessiner Tiernahrungshändler erklärte, dass er nicht glaube, dass Morando einen Vertrieb in der Schweiz habe.

Fazit

27. Der Recherchebericht ist in Englischer Sprache verfasst. Gemäss dem Grundsatz der freien Sprachwahl kann die Antragstellerin nach ihrer Wahl eine der vier Amtssprachen benutzen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.8 und 5.8.2). Reicht eine Partei – wie in casu – Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das IGE eine Übersetzung sowie eine Bescheinigung der Richtigkeit verlangen (Art. 3 Abs. 2 MSchV) oder mit dem Einverständnis der anderen Partei darauf verzichten (Art. 33a Abs. 3 VwVG). Das IGE ist der Auffassung, dass es in casu nicht nötig war, eine Übersetzung des Textes zu verlangen, da sich die Benutzungsrecherche nicht auf technische Tatsachenfragen bezieht, welche vertiefte Englischkenntnisse benötigen würden. Zudem hat sich die antragsgegnerische Partei nicht vernehmen lassen.
28. Ein von einer Drittfirma professionell erstellter Markenrecherchebericht, welcher als besonders substantiierte Parteibehauptung anerkannt wird, ist geeignet, den Nichtgebrauch einer Marke glaubhaft zu machen. Dies gilt insbesondere, wenn ein solcher Gebrauchsrecherchebericht aufgrund des summarischen Charakters des Lösungsverfahrens allein den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft zu machen vermag, weil die darin erwähnten Recherchen ein Bündel von Indizien bilden, das ausreichend breit ist und dem entspricht, was der Antragsteller selbst durch seine eigenen Recherchen hätte aufdecken können. Dies ist der Fall, wenn der Gebrauchsrecherchebericht unter anderem eine Internetrecherche, eine Umfrage bei Händlern des betreffenden Tätigkeitsgebiets oder eine Aussage von Fachleuten der betreffenden Branche, z. B. von Dachverbänden, umfasst (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1.2 sowie BVGer B-3745/2022, E. 4.1 – *SHELBY*).
29. Die mit der Recherche beauftragte Firma zeigt in ihrer Benutzungsrecherche auf, dass keine Hinweise auf eine aktuelle oder in der Vergangenheit liegende ernsthafte Benutzung der angefochtenen Marke durch die Markeninhaberin oder eines Dritten mit deren Zulassung für die Schweiz für Waren der Klasse 31 habe ermittelt werden können. Obwohl festgestellt werden konnte, dass die Produkte teilweise im Ausland zum Verkauf angeboten werden (in der EU, dem Vereinigten Königreich, Osteuropa und im Nahen Osten), gebe es keine Hinweise darauf, dass sie in der Schweiz verkauft würden (vgl. Recherchebericht, S. 2, Ziff. 1).
30. 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 IGE die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das IGE 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).
31. Das IGE erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und insbesondere die sie untermauernde, professionelle Benutzungsrecherche der Firma MINTZ GROUP als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche dargelegten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen und Interviews lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz für Waren der Klasse 31 im relevanten Zeitraum gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält keinerlei Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten der Antragsgegnerin in der Schweiz.
32. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der internationalen Registrierung Nr. 1335351 «Miocane» (fig.) in der Schweiz für Waren der Klasse 31 aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche als glaubhaft. Entsprechend den Ausführungen der Antragstellerin besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren der Klasse 31 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Weiter ist auch nicht

ersichtlich, dass die Marke in der Schweiz beworben wurde. Die durchgeführte Recherche deckt verschiedene Aspekte und Quellen ab. Sie trägt denn auch verschiedene Indizien zusammen, aufgrund derer auf den glaubhaft gemachten Nichtgebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz für Waren der Klasse 31 geschlossen werden kann. Das IGE gelangt somit zum Schluss, dass die antragsstellende Partei das Fehlen eines den gesetzlichen Anforderungen genügenden rechtserhaltenden Gebrauchs in der Schweiz glaubhaft gemacht hat und die angefochtene Marke für Waren der Klasse 31 nicht gemäss Art. 11 MSchG gebraucht wird resp. im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.

33. Für das IGE besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen der Antragstellerin in Frage zu stellen. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs resp. des Vorliegens wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch zu erbringen. Da ein solcher unterblieben ist bzw. sich die antragsgegnerische Partei nicht vernehmen liess, ist vorliegend aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen Marke für die registrierten Waren der Klasse 31 vorliegt.
34. Das IGE 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. Der Löschantrag wird demzufolge gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 MSchG e contrario) und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1335351 «Miocene» (fig.) der Schutz in der Schweiz gemäss Art. 35 lit. e MSchG für alle Waren der Klasse 31 verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Lösungsgebühr verbleibt dem IGE (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 IGE 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. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das IGE einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (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.
Die antragstellende Partei liess sich im vorliegenden Verfahren nicht vertreten, sondern handelte direkt, nämlich durch ihre firmeninterne Abteilung "Direktion Legal & Compliance", sodass ihr praxisgemäss keine Parteientschädigung zugesprochen wird. Weiter hat sie weder den Ersatz von Spesen geltend gemacht noch ist aus den Akten ersichtlich, dass die ihr zur Einreichung des Antrags erwachsenen Auslagen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen. Folglich wird vorliegend keine Parteientschädigung zugesprochen. Im Übrigen wurden von der Antragstellerin für die Benutzungsrecherche keine Kosten geltend gemacht.
5. Indessen hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 103590 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr. 1335351 «Miocane» (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für die Waren der Klasse 31 definitiv verweigert (sog. Ungültigerklärung [«Invalidation»] gemäss Regel 19 AusfO).
4.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
5.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
6.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.
7.
Dieser Entscheid wird der antragstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} AusfO über die WIPO eröffnet.

Bern, 25. April 2024

Freundliche Grüsse



Tanja Belser Spuck

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).