

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 103746 in Sachen

WTM Establishment
Städtle 28
9490 Vaduz
LI-Liechtenstein

Antragstellende Partei

vertreten durch

Ammann Patentanwälte AG Bern
Schwarztorstrasse 31
3001 Bern

gegen

F.LLI GANCIA & C. S.p.A.
Corso Libertà, 66
I-14053 CANELLI (AT)
IT-Italien

Antragsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1188271 - ROMANOFF

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 21.12.2023 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 1188271 - "ROMANOFF" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die angefochtene internationale Registrierung genießt Schutz für folgende Waren:
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
2. Mit Schreiben vom 29.12.2023 wurde die antragsgegnerische Partei vom Institut eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
3. Innert Frist wurde kein Zustellungsdomizil in der Schweiz benannt. Deshalb schloss das Institut mit Verfügung vom 03.04.2023 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 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 10.10.2013 international registrierte und der Schweiz am 09.01. bzw. 04.09.2014 notifizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 21.12.2023, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter 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 Zustellungsdomizil 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 (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, 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. 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 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 in casu die löschungsantragsgegnerische Partei vom Verfahren ausgeschlossen wird und sie keine Stellungnahme eingereicht hat, ist in der Folge einzig zu prüfen, ob die antragsstellende Partei den Nichtgebrauch glaubhaft gemacht hat.

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. 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 Löschungsverfahrens 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: Entscheidung des Instituts im Löschungsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – Wirecard [fig.], abrufbar unter <https://www.ige.ch>).
4. Die löschungsantragsstellende Partei führt in ihrem Antrag u.a. aus, dass mittels der in Auftrag gegebenen Benutzungsrecherche keine Hinweise auf einen Markengebrauch in der Schweiz durch die F.LLI GANCIA & C. S.p.A. hätten festgestellt werden können. Dementsprechend sei der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht.

5. Die antragsstellende Partei reichte zusammen mit dem Löschantrag vom 21.12.2023 u.a. eine Benutzungssuche vom 21.11.2023 der CompuMark Clarivate mit folgendem Inhalt ein (Beilage 3):
Recherchen zum Internetauftritt der Markeninhaberin
6. Die Markeninhaberin betreibt die Webseite www.gancia.it. Diese Webseite enthält keine Hinweise auf die angefochtene Marke "ROMANOFF". Eine Suche auf archivierte Seiten zeigte verschiedene Erwähnungen der angefochtenen Marke zwischen dem 13.04.2004 und dem 9.05.2008. Offenbar verfügte die Markeninhaberin über eine Lizenz von Dimitri Romanoff betreffend den Markengebrauch aus dem Jahre 1956. Keine weiterführenden Angaben über dieses Wodkaprodukt sowie dessen Angebot in der Schweiz konnten auf dieser Webseite ausfindig gemacht werden.
7. Hingegen konnte auf einer archivierten Seite der Hinweis gefunden werden, dass im Jahre 2003 die Markeninhaberin einen Distributor in der Schweiz hatte.
8. Auf der Webseite www.gancia.com konnten keine betreffend die angefochtene Marke relevanten Informationen aufgefunden werden. Auch die Webseite www.roust.com, die vom Mehrheitsaktionär der antragstellenden Partei betrieben wird, enthält keine Hinweise betreffend die angefochtene Marke. Zwar konnten archivierte Seiten mit Daten zwischen dem 23.12.2021 und dem 26.02.2022 Hinweise auf die Marke "ROMANOFF" entnommen werden, es fehlen hingegen Hinweise auf eine Vermarktung in der Schweiz. Das Gleiche gilt für die Webseite www.romanoff.hu.
Recherchen auf Social Media Plattformen
9. Die von der antragsgegnerischen Partei betriebenen Profile auf Facebook, Instagram und LinkedIn zeigten keine Hinweise auf die angefochtene Marke bzw. auf deren Vermarktung in der Schweiz.
Recherchen mittels Internet-Suchmaschinen
10. Es wurden keine relevanten Treffer betreffend eine Vermarktung von Vodka unter der angefochtenen Marke "ROMANOFF" mit Bezug zur Schweiz gefunden. Gefunden wurde das Angebot einer Flasche Vodka "ROMANOFF" von 1950 auf Ebay sowie einen Artikel betreffend den Relaunch von ROMANOFF durch die antragsgegnerische Partei im Jahr 2014 sowie diverse Zeitungsartikel von Drittparteien aus den Jahren 2021 und 2022, wonach die russische Holdingcompany ihre ROMANOFF Marke an die polnische Maspex Gruppe verkauft habe.
Recherchen in Datenbanken
11. Nachforschungen in einer Presse- und einer Werbedatenbank zeigten keine Treffer betreffend die angefochtene Marke.
Telefonische Kontaktnahme mit der Markeninhaberin
12. Ein Vertreter der Markeninhaberin erklärte u.a., dass Vodka unter der Marke "ROMANOFF" in Nordeuropa angeboten würde. Spezifische Informationen zur Erhältlichkeit in der Schweiz wurden dabei keine gemacht.
Verkaufsstellen
13. Folgende Webseiten von Supermärkten bzw. Getränkehändlern in der Schweiz wurde kontaktiert:
 - www.coop.ch
 - www.migros.ch
 - www.drinks.ch
 - www.lebouchon.ch
 - www.spiritsociety.ch
14. Auf keiner dieser Webseiten fanden sich Hinweise auf die angefochtene Marke.
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 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 in der eingereichten Benutzungsrecherche der Firma CompuMark Clarivate dargelegten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält zudem auch keine Hinweise auf konkrete Verkaufstätigkeiten der Markeninhaberin in der Schweiz. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der IR-Marke Nr. 1188271 - ROMANOFF in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche als glaubhaft. Entsprechend den Ausführungen der Antragstellerin besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke für die beanspruchten Waren der Klasse 33 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.
 17. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen des eingereichten Rechercheberichts in Frage zu stellen. 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 registrierten Waren der Klasse 33 vorliegt.
 18. 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. Der Löschantrag wird demzufolge gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 MSchG e contrario) und der Schweizer Teil der angefochtenen IR-Marke Nr. 1188271 - ROMANOFF nach Art. 35 lit. e MSchG wegen Nichtgebrauchs vollumfänglich 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 Löschantrag hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Lösungsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Auf die Frage nach der Entschädigung der Kosten für die Gebrauchsrecherche findet die Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) Anwendung. Gemäss Art. 8 Abs. 2 dieser Verordnung sind Art. 8 bis 13 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE; SR 173.320.2) sinngemäss auf die Parteientschädigung anwendbar. Gemäss Art. 8 Abs. 1 VGKE umfasst die Parteientschädigung die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. Sowohl Art. 8 Abs. 2 VGKE wie auch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren sehen jedoch vor, dass unnötiger Aufwand bzw. unnötige Kosten nicht entschädigt werden. Weiter bestimmt Art. 13 lit. a VGKE, dass notwendige Auslagen der Partei ersetzt werden, soweit sie CHF 100.00 übersteigen.
5. 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. Weiter war die Gebrauchsrecherche durch die Drittfirma für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidungrelevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit



der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 842.50 (EUR 870.00 zum Tageskurs von 1.03) entschädigt werden (vgl. Löschantrag vom 21.12.2023, Rz. 45).

6. Die antragstellende Partei macht weiter den Ersatz der durch sie selber durchgeführten Recherchen im Umfang von CHF 600.00 geltend (Löschantrag, Rz. 45). Im Gegensatz zur Auffassung der antragstellenden Partei wird für die im Rahmen der Verfassung einer Rechtsschrift anfallenden eigenen Recherchen keine separate Parteientschädigung gesprochen. Diese Kosten sind durch die pauschale Parteientschädigung in der Höhe von CHF 1'200.00 gedeckt.
7. Weiter hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'842.50 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Löschantrag im Verfahren Nr. 103746 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr.1188271 - "ROMANOFF" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren definitiv verweigert [sog. Ungültigerklärung [Invalidation] gemäss Regel 19 AusfO.
4.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'842.50 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} AusfO über die WIPO eröffnet.

Bern, 22. Juli 2024

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).