

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 103807 in Sachen

Mark Stephen
12 Carlton Place, Aberdeen,
AB15 4BQ
GB-Grossbritannien

Antragstellende Partei

vertreten durch

RENTSCH PARTNER AG
Kirchenweg 8
Postfach
8034 Zürich

gegen

Swiss Beauty Innovations GmbH
Brantschenhaus 15
3920 Zermatt

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG (Zürich)
Beethovenstrasse 49
Postfach
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 703215 - EDELIER

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 26.01.2024 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 703215 - "EDELIER" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 3 *Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.*
 - 35 *Gross- und Detailhandel, einschliesslich Gross- und Detailhandel (E-Commerce) über globale Computernetzwerke (Internet), mit Waren aller Art, insbesondere der vorgenannten Waren in der Klasse 3; Werbung, einschliesslich Werbung via Computernetzwerke für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen aller Art; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellen von Produktinformationen via Telekommunikationsnetzwerke zu Werbe- und Verkaufszwecken; Online-Bereitstellung von Informationen via globalem Computernetzwerk über die Selektion von Waren; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in Datenbanken.*
 - 44 *Medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; Kosmetikbehandlungen für Gesicht und Körper; Beratung auf dem Gebiet der Schönheits- und Gesundheitspflege, im Bereich Kosmetik und in Bezug auf Hautpflege, auch über das Internet; Dienstleistungen eines Schönheitssalons.*
2. Mit Verfügung vom 05.02.2024 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 innert Frist keine Stellungnahme eingereicht wurde, schloss das Institut mit Verfügung vom 18.03.2024 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 07.06.2017 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 26.01.2024, 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.

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.
3. Da in casu die löschantragsgegnerische Partei keine Stellungnahme und somit auch keine Gebrauchsbelege einreichte, ist in der Folge einzig zu entscheiden, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht hat.

IV. Materielle Beurteilung

A. Löschanträge 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 Löschantragsverfahrens 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 Löschantragsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – Wirecard [fig.], abrufbar unter <https://www.ige.ch>).
4. Die löschantragsstellende 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 Swiss Beauty

Innovations GmbH hätten festgestellt werden können. Dementsprechend sei der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht.

5. Der Antragssteller reichte zusammen mit dem Löschantrag vom 26.01.2024 eine Benutzungsrecherche vom 24.01.2024 der SMD Group Switzerland mit folgendem Inhalt ein (Beilage 2):
Recherchen zum Internetauftritt der Markeninhaberin
6. Ein Internetauftritt der Swiss Beauty Innovations GmbH konnte nicht ausfindig gemacht werden. Weiter seien Recherchen betreffend den Eigentümer und CEO Radomir Obukhanich sowie betreffend den Direktor Thomas Hubert Julien durchgeführt worden, um deren Geschäftsverbindungen zu eruieren. Für letzteren seien in Verbindung mit der zu löschenden Marke keine weiteren relevanten Geschäftsverbindungen ausfindig gemacht worden.
7. Betreffend den Eigentümer, Herr Radomir Obukhanich, sei eine in Kroatien domizilierte Gesellschaft EDELIER gefunden worden, die im März 2023 im Register gelöscht worden sei. Eine Internetpräsenz dieser Gesellschaft habe nicht eruiert werden können.
8. Gemäss einem Youtube-Video seien Radomir Obukhanich und seine Ehefrau die Eigentümer der russischen "Com-Dental Group". Auf deren LinkedIn Seite seien drei Firmenwebseiten aufgeführt, wobei auf keiner dieser Seiten Hinweise auf die angefochtene Marke EDELIER hätten ausfindig gemacht werden können.
9. Weiter beinhalte das Facebook Profil "EderlierCosmetics" einzig acht Bilder, die hingegen keine Hinweise auf die angefochtene Marke enthalten würden. Auch ein weiteres Facebook Profil für "edelierNL" zeigte keine Verbindung zur streitgegenständlichen Marke. Die Suche im Internet Archivdienst "web.archive.org" zeigte folgende Webseiten: www.edelier.com, www.edelier.ru und www.swissbeautyinnovations.com, deren Seiten in den Jahren 2018 bis 2022 archiviert worden seien, wobei diese Webseiten nicht aktiv gewesen seien. Die Webseite www.swissbeautyinnovations.ru sei im relevanten Zeitraum zwar aktiv gewesen, hingegen sei sie nur in russischer Version erhältlich gewesen und Hinweise auf die angefochtene Marke hätten ihr nicht entnommen werden können.

Recherchen mittels Internet-Suchmaschinen

10. Auf die Schweiz beschränkte Recherchen sowie geografisch nicht eingeschränkte Recherchen zum Suchbegriff "EDELIER" hätten keine Treffer hervorgebracht.

Datenbanken

11. Recherchen in Datenbanken betreffend Tages- und Wochenzeitungen hätten keine Artikel in der Schweiz betreffend die angefochtene Marke gezeigt.
12. 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).
13. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche der Firma SMD Group Switzerland 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 und Dienstleistungen gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält zudem auch keine Hinweise auf konkrete Verkaufstätigkeiten der Markeninhaberin. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der CH-Marke Nr. 703215 - EDELIER 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 und Dienstleistungen der Klassen 3, 35 und 44 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.



14. 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 und Dienstleistungen der Klassen 3, 35 sowie 44 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. Der Löschantrag wird demzufolge gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 MSchG e contrario) und die Eintragung der angefochtenen Marke Nr. 703215 - EDELIER 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. 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. Im Übrigen wurden von der Antragstellerin für die Benutzungsrecherche keine Kosten geltend gemacht. Schliesslich hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr 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. 103807 wird gutgeheissen.
2.
Die CH-Marke Nr. 703215 - "EDELIER" 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, 27. Juni 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).