

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 102822 in Sachen

LRP AG
Kasernenstrasse 5
3600 Thun

Antragstellende Partei

vertreten durch

Industrial Property Services GmbH
Rosenweg 14
4303 Kaiseraugst

gegen

Beckman Coulter, Inc.
250 South Kraemer Blvd.
Brea, CA 92821
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Katzarov SA
Avenue des Morgines 12
1213 Petit-Lancy

IR-Marke Nr. 866198 - ((fig.))



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



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Staufferstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
(nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Am 21.08.2022 bzw. 26.08.2022 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 866198 - "(fig.)" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die internationale Registrierung genießt für folgende Waren Schutz:
 - 1 *Produits chimiques et réactifs pour les sciences, la biorecherche et les analyses en laboratoires; produits chimiques et réactifs pour les sciences et la recherche dans le domaine de la biotechnologie; produits chimiques et réactifs à base d'anticorps pour les sciences et la recherche, à savoir anticorps monoclonaux.*
 - 5 *Produits chimiques et réactifs utilisés pour le diagnostic in vitro ainsi que dans des laboratoires cliniques et médicaux; produits chimiques et réactifs pour diagnostic médical; produits chimiques et réactifs à base d'anticorps à usage médical, à savoir anticorps monoclonaux, trousse pour essais diagnostiques, constituées de produits chimiques et de réactifs diagnostiques à usage médical; trousse d'immunoessai contenant essentiellement des réactifs in vitro, pour le diagnostic et pour le contrôle de la signification physiologique.*
 - 9 *Instruments, systèmes et dispositifs pour laboratoires, biotechnologie, biorecherche et recherche de diagnostic clinique, à savoir appareils d'analyse hématologique et analyseurs de sang, appareils automatiques d'analyse microbiologique, appareils automatiques d'analyse hématologique, appareils d'analyse d'ADN, appareils d'analyse de la taille de particules et cellules, appareils d'analyse de l'absorption de gaz, spectrophotomètres à UV/visibles, appareils d'analyse et compteurs à scintillation, pH-mètres, trieurs de cellules par chromatographie liquide, et composants de tous les produits précités, notamment rotors, ensembles de récipients, supports à éprouvettes, éprouvettes, embouts de pipettes, et supports de mouillage; appareils pour collecter, analyser, informatiser et calculer des données, ainsi que leurs éléments constitutifs, conçus pour des dispositifs de diagnostic médical.*
 - 10 *Dispositifs, instruments et appareils de diagnostic médical utilisés en liaison avec des patients, pour séparer, détecter, analyser transporter, contrôler et mesurer des matières dans des échantillons solides et liquides prélevés sur les patients, ainsi que leurs éléments constitutifs; instruments, systèmes et dispositifs pour analyses cliniques.*
2. Mit Verfügung vom 01.09.2022 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. Mit Eingabe vom 07.09.2022 machte die löschantragsstellende Partei die Ungültigkeit der von der Gegenpartei mit Schreiben vom 25.08.2022 eingereichten Vollmacht geltend.
4. Mit Schreiben vom 12.09.2022 forderte das Institut die löschantragsgegnerische Partei auf, neben einer Stellungnahme auch eine rechtsgültige Vollmacht zu den Akten einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 29.09.2022 reichte die antragsgegnerische Partei eine Vollmacht ein.
6. Mit Schreiben vom 05.12.2022 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
7. Mit Verfügung vom 12.12.2022 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
8. Mit Schreiben vom 12.01.2023 replizierte die antragstellende Partei innert Frist. In ihrer Replik präziserte die löschantragstellende Partei ihren Antrag dahingehend, dass sich der Löschantrag auf alle Waren mit Ausnahme von *Produits chimiques et réactifs pour les sciences, la biorecherche et les analyses en laboratoires* (Klasse 1) beziehe.
9. Mit Verfügung vom 18.01.2023 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
10. Mit Schreiben vom 20.04.2023 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.

11. Mit Verfügung vom 26.04.2023 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
12. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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 04.05.2005 international registrierte und der Schweiz am 17.11.2005 notifizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 21.08.2022, 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 Löschantragsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG).
5. Die löschantragsgegnerische Partei macht geltend, dass auf den Löschantrag nicht hätte eingetreten werden dürfen, da die angefochtenen Waren in der Rechtsschrift nicht auf Französisch aufgeführt worden seien.
6. In Analogie zu Art. 47 Abs. 3 MSchV müssen in einem Widerspruchs- und einem Löschantragsverfahren, das eine internationale Registrierung betrifft, die angefochtenen bzw. die zu löschenden Waren in Französisch aufgeführt werden. Bezieht sich der Antrag hingegen auf die Löschung der angefochtenen Marke als Ganzes, so besteht keine Notwendigkeit, die angefochtenen Waren im Antrag einzeln auf Französisch aufzuführen.
7. Die löschantragsstellende Partei führt in ihrem Löschantragsbegehren vom 21.08. bzw. 26.08.2022 Folgendes aus: *Im Namen und Auftrag von LRP AG, Kasernenstrasse 5, 3600 Thun wird die Löschung der schweizerischen Schutzausdehnung der IR-Marke 866198 der Beckman Coulter, Inc., 250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821 (US) unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der antragsgegnerischen Partei beantragt.* Aus dieser Formulierung geht klar hervor, dass die Antragstellerin die vollständige Löschung des schweizerischen Teils der internationalen Registrierung beantragt. Dass die Antragstellerin als Beilage 1 einen englischsprachigen Auszug der angefochtenen internationalen Registrierung einreichte, war unter diesen Voraussetzungen somit nicht zu beanstanden. Im Übrigen hat die Antragstellerin mit ihrer Replik die Warenliste betreffend ihren neuen Antrag auf teilweise Löschung der angefochtenen internationalen Registrierung auf Französisch eingereicht.
8. 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. 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. 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: Entscheidung 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 u.a. aus, gemäss der Logo-Publikation der antragsgegnerischen Partei (Beilage 2 des Lösungsantrages) dürfe das angefochtene Zeichen nicht in Alleinstellung benutzt werden. Aus Seite 2 von Beilage 2 sei denn auch Folgendes vermerkt: *Absolutely no modifications to these logo specifications are permitted.* Zusätzlich verweist die Antragstellerin auf eine weitere Passage in Beilage 2, in der die Markeninhaberin festhalte, dass die angefochtene Bildmarke nur gemeinsam mit dem Schriftzug "Beckman Coulter" verwendet werden dürfe. Sie folgert schliesslich, dass aus Beilage 2 klar hervorgehe, dass eine alleinige Benutzung der angefochtenen Bildmarke von der Markeninhaberin nicht zugelassen werde. Entsprechend könne ein rechtserhaltender Gebrauch der angefochtenen Marke gar nicht vorliegen. Dies werde auch durch die von Patent i.Dietrich GmbH

durchgeführte Gebrauchtrecherche bestätigt, bei welcher kein markenmässig relevanter Gebrauch der Bildmarke in den relevanten Warenklassen habe festgestellt werden können. Dieses Resultat werde auch durch eine Internetrecherche bestätigt.

5. Betreffend die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs trägt die löschungsantragsgegnerische Partei insbesondere vor, dass die Löschungsantragstellerin sich einzig auf ein Beweismittel, nämlich die durch Patent i.Dietrich GmbH vorgenommene Gebrauchtrecherche stützt sowie auf Auszüge der Webseite der Markeninhaberin. Die Nichtgebrauchtrecherche zeige aber einen Gebrauch des streitgegenständlichen Zeichens. Weiter stelle die Antragstellerin in ihrer Gebrauchsanalyse nicht auf die von der Marke beanspruchten Waren, sondern auf einzelne Waren ab, die auf der Webseite der Markeninhaberin erwähnt würden. Zudem habe es die Antragstellerin versäumt, für alle von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke sei demnach nicht glaubhaft gemacht.
6. Die Antragstellerin reichte zusammen mit ihrem Löschungsantrag vom 21.08. bzw. 26.08.2022 folgende drei Belege zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ein:
 - Beilage 2 «LOGO» Publikation der Beckman Coulter, Inc.
 - Beilage 5 Recherchebericht Patent i.Dietrich GmbH
 - Beilage 6 Recherchebericht der IPS GmbH
7. Im Recherchebericht der Patent i.Dietrich GmbH (Beilage 5) wird der Gegenstand der Recherche wie folgt umschrieben: *Der Auftrag bestand darin, ausgehend von Annexe 1 (Seite 20, 21) der Widerspruchs begründung zu dem Widerspruch Nr. 102744 zu überprüfen, ob diese Fassung und gegebenenfalls welche älteren Fassungen des Dokuments gemäss Annexe 1 im Internet verfügbar sind.* Die Recherche zeigt einleitend zwei Screenshots der Suchmaschine Archive.org und der verwendeten Begriffskombination, mit welcher die Suche durchgeführt worden ist (Beckman-Coulter-Logo-Usage-Guidelines.pdf AND date:[...] bzw. Beckman-Coulter AND mediatype:(image) AND date: [...]). Der Recherchebericht hält fest, dass die beiden Recherchen keine Treffer erzielt hätten. Die gleiche Suche sei auf der Internet-Suchmaschine Google wiederholt worden. Die Google-Suche habe dabei nur das gesuchte Dokument selber geliefert. Dieses Dokument sei 15.04.2021 erstellt worden. Weiter sei unter News von Beckman-Coulter auf Google einen Beitrag aus dem Jahr 2016 gefunden worden, der ein Foto einer Ultrazentrifuge mit dem relevanten Logo in Kombination mit dem Schriftzug "BECKMAN COULTER" gemäss den Vorgaben des gesuchten Dokuments zeige. Ein Dokument, welches das Logo ohne den Schriftzug zeige, habe mittels Google-Recherchen nicht gefunden werden können.
8. Der als Beilage 6 eingereichte Recherchebericht der IPS GmbH bezieht sich auf eine Recherche im Internet mit der Suchmaschine Google. Durchgeführt wurde eine Bildersuche betreffend das angefochtene Bildzeichen. Der Recherchebericht enthält auf sieben Seiten Screenshots der Suchresultate. Dabei zeigt die erste Trefferseite vier Treffer, die die angefochtene Bildmarke in rot zeigen und einen Treffer betreffend das angefochtene Logo in Kombination mit den Schriftzug BECKMAN COULTER. Die Treffer auf den folgenden sechs Trefferseiten zeigen alle das Logo in Kombination mit dem Schriftzug. Nachfolgend untersucht die IPS GmbH den ersten Treffer der Google-Trefferliste. Der erste Link führe zur Webseite der Inhaberin der angefochtenen Marke (www.beckmancoulter.com). Die angefochtene Bildmarke werde auf dieser Webseite nur in Kombination mit dem Schriftzug "Beckman-Coulter" verwendet. Diese Webseite enthalte auch Informationen auf Deutsch sowie Produktelisen. Schliesslich wird im Recherchebericht analysiert, ob auf der Webseite ein Gebrauch der angefochtenen Bildmarke in Verbindung mit den einzelnen Waren gemäss Produkteliste der Webseite erfolge. Die Recherche kommt zum Schluss, dass auf der untersuchten Webseite der Gebrauch der Bildmarke einzig in Verbindung mit einem Produkt habe festgestellt werden können. Die weiter untersuchte Webseite www.beckman.ch sei trotz der Schweizer Toplevelddomain einzig in Englisch gehalten. Auch bezüglich den auf dieser Webseite aufgeführten Waren habe kein Gebrauch der angefochtenen Bildmarke in Alleinstellung festgestellt werden können. Weiter wird in der Recherche die Vermutung aufgestellt, wonach die auf der Webseite aufgeführten Produkte wohl nicht für den Schweizer Markt bestimmt sind, da die Webseite einzig auf Englisch abgefasst sei. Zu den Treffern der Google-Suche, die auf der Trefferseite die angefochtene Bildmarke zeigen, hält die Recherche fest, dass die fraglichen Webseiten von Dritten betrieben würden und diese würden Dienstleistungen betreffen, die von der angefochtenen Marke nicht beansprucht würden. Da die übrigen Treffer nur einen Gebrauch der Bildmarke in Kombination mit dem Schriftzug "Beckman-Coulter" zeigen, liege kein markenrechtlich relevanter Gebrauch vor.



9. Die eingereichten zwei Rechercheberichte (Beilagen 5 und 6) sowie die Logo-Publikation der Antragsgegnerin vermögen den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz nicht glaubhaft zu machen. Bei Annexe 1 zum Widerspruch N. 102744 (Löschungsantrag Beilage 2) handelt es sich um firmeninterne Richtlinien der Antragsgegnerin Marke betreffend die Verwendung ihrer Marken durch autorisierte Drittparteien (z.B. Lizenznehmer). So wie ein rechtserhaltender Gebrauch nicht gestützt auf firmeninterne Richtlinien glaubhaft gemacht werden kann, so kann auch der Nichtgebrauch nicht auf diese Art von Dokumenten gestützt werden. Vielmehr muss durch Konsultation von weiteren Quellen glaubhaft gemacht werden, dass kein rechtserhaltender Gebrauch in der relevanten Gebrauchsperiode stattgefunden hat (siehe unten B. Ziff. 16).
10. Der Recherchebericht der Patent i. Dietrich GmbH (Beilage 5), der zur Hauptsache die Untersuchung des rein firmeninternen Dokuments der löschungsantragsgegnerischen Partei zum Gegenstand hatte, kann somit keine relevanten Rückschlüsse betreffend die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs liefern.
11. Unter Verweis auf die Webseite der Löschungsantragsgegnerin, aber auch unter Beizug von Webseiten von Drittparteien, macht die löschungsantragstellende Partei insbesondere geltend, die angefochtene Marke werde nicht wie geschützt, sondern fast ausschliesslich in Kombination mit dem Schriftzug "Beckman-Coulter" verwendet. Aus Beilage 2 gehe denn auch hervor, dass eine Benützung in Alleinstellung der Bildmarke gar nicht erlaubt sei. Die Antragstellerin geht somit davon aus, dass der Gebrauch der angefochtenen Bildmarke in Kombination mit dem Schriftzug "Beckman-Coulter" nicht als ein von der Eintragung nicht wesentlich abweichender Gebrauch gelten könne.
12. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile i.d.R. strenger zu beurteilen als Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen (BVGer in sic! 2009, 524, E. 5.1 mit Hinweisen – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.)).
13. Hinzufügungen, die über grafisches Beiwerk hinausgehen, hindern den rechtserhaltenden Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint. Massgeblich für den rechtserhaltenden Gebrauch ist daher, ob die Marke im Gebrauchskontext ohne Zuhilfenahme der Fantasie erkannt wird, also weder in einem «Zeichenwald» verschwindet noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheint, das sie mehrheitlich in eine gemeinsame Sinnaussage integriert. Rein beschreibende und anpreisende Zusätze verändern den Gesamteindruck i.d.R. nicht. Ob die Marke noch selbstständig genug als Zeichen wahrgenommen wird, ist jeweils im Einzelfall zu bestimmen (vgl. BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE).
14. Der in den Rechercheberichten aufgezeigte Gebrauch zeigt mit wenigen Ausnahmen die angefochtene Bildmarke sowie direkt darunter oder rechts davon den Schriftzug "Beckman-Coulter", letzterer in der Regel angeordnet auf zwei Zeilen. In der Praxis ist es anerkannt, dass die Verwendung einer Marke in Kombination mit einem anderen Kennzeichen (in casu dem Schriftzug Beckman-Coulter) dann rechtserhaltend ist, wenn erkennbar bleibt, dass es sich um zwei eigenständige Marken handelt (vgl. BSK MSchG-Volken Bernard, Art. 11 N 116 mit Verweis u.a. auf BGer, SMI 1995, 268 – GAP). Die Kombination mit dem Kennzeichen Beckman-Coulter bewirkt denn auch nicht, dass die angefochtene Bildmarke in einem Zeichenwald verschwindet oder in eine neue, gemeinsame Sinnaussage integriert würde. Vielmehr werden in dieser Gebrauchssituation sowohl die angefochtene Bildmarke wie auch der Schriftzug Beckman-Coulter immer noch als selbständige Zeichen wahrgenommen. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin liegt somit auch in der Kombination mit dem Schriftzug "Beckman-Coulter" ein Gebrauch in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichenden Form vor. Es liegen somit Indizien vor, die für einen rechtserhaltenden Gebrauch sprechen.



15. Zwar handelt es sich beim Nichtgebrauch um einen Negativsachverhalt, der nicht einfach glaubhaft gemacht werden kann. Von einem Indizienbündel, auf das sich das Institut bei der Beurteilung des Nichtgebrauchs jeweils stützt, kann bei dieser Beweislage hingegen nicht gesprochen werden. Die Tatsache, dass auf der Webseite der Löschantragsgegnerin keinen Hinweis betreffend einen Verkauf in die Schweiz ausfindig gemacht werden konnte, kann zwar als ein mögliches Indiz für den Nichtgebrauch gewertet werden. Für eine Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs genügt dies hingegen alleine noch nicht.
16. Die weitere Abklärungen betreffend die Präsenz der Markeninhaberin im Internet zielen einzig auf die Frage des abweichenden Gebrauchs, was hingegen wie oben dargelegt keine Verneinung des rechtserhaltenden Gebrauchs bewirkt. Ob die Beckman Coulter, Inc über weitere Webseiten verfügt, geht aus den eingereichten Belegen nicht hervor. Weiter gilt es zu beachten, dass unter der angefochtenen Marke beanspruchten Waren nicht einzig über Webseiten angeboten werden müssen. Eine Bewerbung dieser Waren muss somit nicht zwingendermassen über das Internet erfolgen, mit anderen Worten, die fehlende Internetpräsenz kann noch nicht das Fehlen des Gebrauchs glaubhaft machen. Das Beiziehen von sachbezogenen Quellen wie einschlägige Zeitschriften oder Magazine, die Kontaktnahme mit Mitbewerbern oder mit der Markeninhaberin selber hätten weitere Indizien betreffend das Fehlen des Nichtgebrauchs liefern können (vgl. in diesem Zusammenhang auch BGer 4A_464/2022, E. 6.2 - Trillium).
17. Zwar muss die antragstellende Partei im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" machen. Die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bedeutet nicht, dass das Institut von der Richtigkeit der Argumente der Gesuchstellerin überzeugt ist; das Institut muss lediglich über genügend objektive Elemente verfügen, damit der Nichtgebrauch eine gewisse Wahrscheinlichkeit aufweist, ohne ausschliessen zu müssen, dass es auch anders sein könnte (vgl. BGer 4A_464/2022, E. 3.2 - Trillium).
18. In casu liegen gestützt auf die eingereichten Belege nicht genügend objektive Elemente vor, die für die Wahrscheinlichkeit des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke sprechen. Die Möglichkeit, dass die angefochtene Marke im relevanten Zeitraum benutzt wurde, erscheint mangels gegenteiliger Elemente ebenso wahrscheinlich. Der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke ist somit nicht glaubhaft gemacht.
19. Da der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht glaubhaft gemacht wurde, ist der Lösungsantrag ohne Prüfung der Gebrauchsbelege gemäss Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG abzuweisen.

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 nicht durchgedrungen. Es wurde ein zweifacher 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 2'400.00 für die Vertretung als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 102822 wird abgewiesen
2.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die antragstellende Partei hat der antragsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 24. August 2023

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).