

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100023 in Sachen

Brisoft AG
Schäferweg 16
4019 Basel

Antragstellende Partei

vertreten durch

IP.DESIGN Kanzlei & Patentbüro
Dr. Marc-Timo Loschonsky
Arbonerstrasse 35
8580 Amriswil

gegen

Spycher Anita
Nord-Südstrasse 6
4543 Deitingen

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

PSP Rechtsanwälte AG
Gurzelgasse 27
Postfach 1355
4502 Solothurn

CH-Marke Nr. 564899 - Lasoft

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 07.04.2017 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 564899 "Lasoft" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren und Dienstleistungen:
 - 9 *Software für Computerplattformen; Spiele für Mobiltelefone; Computer-Software [gespeichert]; Computerspiele (Software); Software für Logistik wie zum Beispiel Hochregallager, Förderanlagen als Lagerverwaltungs- und Materialflusssystem, anwendbar für alle Automatisierungslösungen.*
 - 39 *Transportlogistik mit Hilfe einer Software, insbesondere einer Software für Logistik wie zum Beispiel Hochregallager, Förderanlagen als Lagerverwaltungs- und Materialflusssystem, anwendbar für alle Automatisierungslösungen.*
 - 42 *Informatikdienstleistung zur Installation und Wartung von Netzwerken (Software); Reparatur von Software; Vermietung von Computer-Software; Wartung von Computersoftware; Aktualisieren von Computer-Software; Design von Computer-Software; Computersoftwareberatung; Planung und Design von heterogenen Netzen (Verbindung einzelner Rechner und Rechnersysteme sowie deren Softwarebestandteile über Telekommunikationswege); Entwicklung von Software für Logistik wie zum Beispiel Hochregallager, Förderanlagen als Lagerverwaltungs- und Materialflusssystem, anwendbar für alle Automatisierungslösungen.*
2. Mit Verfügung vom 16.05.2017 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 Schreiben datiert vom 12.08.2017 (am 14.08.2017 der Post übergeben) reichte die antragsgegnerische Partei innert Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 23.08.2017 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 19.01.2018 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
6. Mit Verfügung vom 23.01.2018 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 23.03.2018 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert Frist.
8. Mit Verfügung vom 03.04.2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
9. Mit Entscheid vom 13.06.2019 wurde der Löschungsantrag wegen nicht glaubhaft gemachten Nichtgebrauchs der der angefochtenen CH-Marke Nr. 546899 "Lasoft" abgewiesen.
10. Am 10.08.2019 reichte die löschungsantragsstellende Partei gegen den Löschungsentscheid vom 13.06.2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein.
11. Mit Verfügung vom 07.11.2019 hat das Institut gestützt auf die im Beschwerdeverfahren neu eingereichten Nichtgebrauchsbelege seine Verfügung in Wiedererwägung gezogen und aufgehoben. Mit gleichem Datum hat das Institut die Instruktion wieder geöffnet und die Antragsgegnerin aufgefordert, eine Stellungnahme zu den im Beschwerdeverfahren neu eingereichten Belegen betreffend den Nichtgebrauch einzureichen.
12. Mit Schreiben vom 09.12.2019 reichte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. Sie verwies dabei auf die im Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht eingereichten Gebrauchsbelege.
13. Mit Verfügung vom 20.12.2019 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
14. Mit Schreiben vom 21.01.2020 replizierte die antragstellende Partei innert Frist.
15. Mit Verfügung vom 22.01.2020 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
16. 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 06.12.2007 im SHAB Nr. 237 publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 07.04.2017, 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. 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. Nichtgebrauch 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).
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. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).
5. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
6. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
7. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).
8. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).
10. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG und Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).
11. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei mit ihrem Antrag folgende Belege ins Recht:

Beilagen 1, 2	Auszüge Handelsregister betreffend die Antragstellerin
Beilage 3	Auszug Swissreg betreffend CH Marke Nr. 564899 "Lasoft" der Antragsgegnerin
Beilage 4	Auszug Konzept für AZM AG betreffend Lagerverwaltungssystem, 30.01.2002
Beilage 5	Praxisreport für die Schweizer Rheinsalinen 2005

- Beilage 6 Praxisreport für Franke Küchentechnik AG 2006
- Beilage 7 Certificate der SAP AG, 29.11.2006
- Beilage 8 Anstellungsvertrag zwischen der Antragstellerin und der Antragsgegnerin vom 01.06.2004
- Beilage 9 Kündigung vom 19.01.2007
- Beilage 10 Arbeitszeugnis für die Gesuchsgegnerin vom 31.01.2007
- Beilage 11 Schreiben der Gesuchsgegnerin vom 09.03.2017 an die IMS Informatik & Management Service AG
- Beilage 12 Auszug Handelsregister über die ACI GmbH vom 23.02.2017
- Beilage 13 Auszug aus der Website search.ch über die Firma Gold Delikatessen ACI GmbH
- Beilage 14 Auszüge aus der Homepage der Gold Delikatessen ACI GmbH vom 28.03.2017

12. Zusammen mit ihrer Beschwerde reichte die Antragstellerin weiter die folgenden Belege betreffend den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke ein:

- BO Nr. 5 Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Logistikbranche Schweiz 2012/2013
- BO Nr. 6 Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Logistikbranche Schweiz 2013/2014
- BO Nr. 7 Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Logistikbranche Schweiz 2014/2015
- BO Nr. 8 Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Logistikbranche Schweiz 2015/2016
- BO Nr. 9 Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Logistikbranche Schweiz 2016/2017
- BO Nr. 10 Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Logistikbranche Schweiz 2017/2018
- BO Nr. 11 Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Logistikbranche Schweiz 2018/2019
- BO Nr. 12 Stichwortsuche Software für Computerplattformen + Lasoft
- BO Nr. 13 Stichwortsuche Spiele für Mobiltelefone + Lasoft
- BO Nr. 14 Stichwortsuche Computer-Software + Lasoft
- BO Nr. 15 Ergebnisdetails zu Stichwortsuche Computer-Software + Lasoft
- BO Nr. 16 Stichwortsuche Computerspiele + Lasoft
- BO Nr. 17 Stichwortsuche Software für Logistik + Lasoft
- BO Nr. 18 Stichwortsuche Lager + Lasoft
- BO Nr. 19 Stichwortsuche Transportlogistik + Lasoft
- BO Nr. 20 Stichwortsuche Supply + Chain + Lasoft
- BO Nr. 21 Ergebnisdetail der Stichwortsuche Supply + Chain + Lasoft
- BO Nr. 22 Stichwortsuche Informatik + Lasoft
- BO Nr. 23 Stichwortsuche Reparatur + Lasoft
- BO Nr. 24 Stichwortsuche Wartung + Lasoft
- BO Nr. 25 Stichwortsuche Vermietung + Lasoft
- BO Nr. 26 Stichwortsuche Aktualisieren + Lasoft
- BO Nr. 27 Stichwortsuche Planung + Lasoft
- BO Nr. 28 Stichwortsuche Entwicklung + Lasoft
- BO Nr. 29 Stichwortsuche Transportlogistik + Lasoft
- BO Nr. 30 Stichwortsuche Spycher + Lasoft
- BO Nr. 31 Ergebnisdetail «Unsere Partner» der Stichwortsuche Stichwortsuche Spycher +Lasoft
- BO Nr. 32 Ergebnisdetail «Impressum» der Stichwortsuche Stichwortsuche Spycher + Lasoft
- BO Nr. 33 Stichwortsuche Aci + Lasoft
- BO Nr. 34 Google Shoppingsuche zu Spycher + Lasoft
- BO Nr. 35 Benutzungsrecherche samt Anlagen

13. Die Antragstellerin bringt insbesondere betreffend die im Beschwerdeverfahren eingereichten Belege vor, dass sich in den eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen der Logistikbranche (BO Nr. 5

- bis 11) kein Hinweis auf eine Bewerbung von Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke durch die Markeninhaberin ergebe. Die Hinweise betreffend eine Marke Lasoft würden sich alle auf eine Drittperson, die in keiner Verbindung zur Inhaberin der angefochtenen Marke stehe, beziehen. Auch die Internetsuchen zu den einzelnen Waren und Dienstleistungen zum Stichwort Lasoft würden keinen Hinweis auf eine rechtserhaltende Benutzung der angefochtenen Marke durch die Markeninhaberin zeigen oder einzig vereinzelte Treffer mit einem Datum nach der relevanten Benutzungsperiode. Auch die Benutzungsrecherche bestätige dieses Resultat (BO Nr. 35).
14. Die antragsgegnerische Partei macht u.a. geltend, dass die im Internet durchgeführten Suchen mit nicht relevanten Stichworten erfolgten, was zur Folge hatte, dass in der Ergebnisliste "Lasoft" nicht erschienen sei. Zudem sei in der Benutzungsrecherche festgehalten, dass die Domain bereits im Juli 2012 eingetragen gewesen sei. Die Antragstellerin habe es zudem unterlassen, die Homepage des Verbandes Intralogistik Schweiz, bei welcher der Ehemann der Antragsgegnerin Präsident sei, zu untersuchen. Auf dieser Webseite erscheine Lasoft für eine Lagerverwaltungssoftware. Ohnehin konnte ein Nichtgebrauch mit den vor dem Institut eingereichten Beweismittel nicht glaubhaft gemacht werden.
 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 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).
 16. Entgegen der Auffassung der Lösungsantragsgegnerin sind die im Beschwerdeverfahren eingereichten Beweismittel geeignet, den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft zu machen. Die Internetrecherchen erfolgten mit den Stichwörtern "Lasoft" und den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Eine Präsenz der Marke Lasoft auf dem Internet durch die Markeninhaberin konnte mit diesen Recherchen nicht nachgewiesen werden. Einzig die Suche mit den Begriffen Supply + Chain + Lasoft ergab ein Hinweis auf die Markeninhaberin, aber ausserhalb des Benutzungszeitraums. Zudem wurde auf der Webseite www.golf-whisky.com der Hinweis gefunden, dass die Markeninhaberin seit 2019 neu Beratungsdienstleistungen betreffend die Supply Chain mittels eines Partnernetzwerks bewirbt. Auch dieser Beleg liegt ausserhalb des relevanten Zeitrahmens. Auch die Stichwortsuchen betreffend die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Kl. 9 und 38 ergaben einzig Treffer auf die obgenannte Webseite, wobei auch diese mit dem Datum 10.02.2019 klar ausserhalb des relevanten Zeitrahmens. Die weiteren Treffer konnten nicht der Markeninhaberin, sondern einzig Dritten zugeordnet werden. Diese Resultate werden auch mittels der durch einen Dritten, der U.W.I Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH (BO Nr. 35) bestätigt. Die Webseite www.lasoft.ch lautet auf die Sunware Informatik AG und nicht die Markeninhaberin. Im Telefonbuch findet sich kein Eintrag zu Lasoft. Auch eine Suche auf der Wirtschaftsdatenbank D&B brachte keine Treffer zur Markeninhaberin, ebenso eine Suche über ein weiteres Branchen- und Telefonbuch für die Schweiz.
 17. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht zur Bezeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 39 und 42 rechtserhaltend gebraucht wurde.
 18. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Lösungsantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 07.04.2012 und dem 07.04.2017, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

C. Gebrauch der Marke

19. Die antragsgegnerische Partei legte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke in ihrer Stellungnahme vor dem Institut folgende Belege ins Recht:

- Arbeitszeugnis vom 31.03.2007 Urkunde 1
 - Budget- / Lohnliste Urkunde 2
 - Homepage-Auszug über Lasoft vom 23.05.2017 Urkunde 3
 - Bestätigung der Rocklog, 6300 Zug, vom 08.06.2017 Urkunde 4
 - Bestätigung der Green Forrest Design vom 29.06.2017 Urkunde 5
 - Schreiben der Aqua Business Tüfer vom 11.05.2012 Urkunde 6
 - Schreiben der Dematic GmbH vom 31.03.2009 Urkunde 7
 - Schreiben der Dumet AG vom 08.03.2010 Urkunde 8
 - Schreiben der R&S Engineering und Consulting AG vom 21.07.2011 Urkunde 9
 - Schreiben der Dematic GmbH vom 25.11.2011 Urkunde 10
 - Schreiben der Hübi-Tuning GmbH vom 14.06.2012 Urkunde 11
20. Mit der Beschwerdeantwort vom 07.03.2019 ans Bundesverwaltungsgericht, die gemäss Stellungnahme vom 09.12.2019 auch für das Verfahren vor dem Institut gelten, hat die Löschantragsgegnerin weiter folgende Gebrauchsbelege eingereicht:
- Werbekosten Logistikkatalog Beleg 1
 - Ausdruck Trafficdesign inkl. Webseiten-Suche Beleg 2
 - Ausdruck Pcwelt Googleänderungen Beleg 3
 - Ausdruck Suchmaschinoptimierung Beleg 4
 - Foto Lasoft Google-Suche Beleg 5
 - Ausdruck Lasoft-Seite Webseite www.golf.whisky.ch Beleg 6
 - Ausdruck Lasoft axxus Beleg 7
 - Verzeichnis ils-schweiz.ch Beleg 8
 - Ausdruck Vanderlande Industries GmbH Beleg 9
 - Absage Cataldo.Quattroluni Beleg 10
 - Absage Buongusto GmbH Beleg 11
 - Absage Glaserei Scheidegger Beleg 12
 - Rechnung Lasoft vom 14.1.2013 Beleg 13
 - Rechnung Lasoft vom 24.5.2013 Beleg 14
 - Rechnung Lasoft vom 3.9.2013 Beleg 15
 - Rechnung Lasoft vom 12.1.2015 Beleg 16
 - Rechnung Lasoft vom 30.6.2015 Beleg 17
 - Rechnung Lasoft vom 12.1.2016 Beleg 18
 - Bestellung vom 9.1.2013 Beleg 19
20. Die Löschantragsgegnerin bringt vor, dass ihre Marke entgegen den Behauptungen der Antragstellerin benutzt worden sei. Mit der Firma Rocklog arbeite sie unter dem Titel "Lasoft" seit 2009 zusammen (Urkunde 4). Zudem habe sie unter Lasoft Leistungen von der Green Forest Design bezogen (Urkunde 5). Auch mehrere Absagen würden zeigen, dass Lasoft im relevanten Zeitraum gebraucht worden sei. Auch aus den im Beschwerdeverfahren eingereichten Rechnungen gehe ein rechtserhaltender Gebrauch hervor.
21. Die im Beschwerdeverfahren eingereichten Rechnungen fallen in die relevante Gebrauchsperiode. Aus der Bestellung (Beleg 19) wird die Widerspruchsmarke hingegen nicht erwähnt. Die als Urkunden 6 bis 11 eingereichten Schreiben weisen teils ein Datum ausserhalb des relevanten Zeitrahmens auf (Urkunden 7 bis 9, 11). Die Ausdrücke der Webseiten www.golf-whisky.ch und von axxus (Belege 6 und 7) datieren von 2019. Dies gilt auch betreffend den als Urkunde 3 ins Recht gelegten Auszug aus der Webseite www.golf-whisky.ch, der vom 28.05.2017 datiert.
22. Grundsätzlich müssen sich die Beweismittel auf einen Zeitpunkt vor dem Datum des Löschantrages beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren berücksichtigt

- werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2; BVGer B-6251/2013, E. 2.6 mit Hinweisen – P&C (fig.) / PD&C). Dies kann auch für Belege gelten, die ein Datum vor oder nach dem relevanten Zeitraum aufweisen. Die von der löschungsantragsgegnerischen Partei eingereichten Auszüge aus Webseiten (siehe oben Ziff. 21) sind teils undatiert oder sie weisen ein Datum vor oder nach dem Gebrauchszeitraum auf. Diese können insofern relevant sein, als sie erlauben können, die Verbindung zur Widerspruchsmarke und der unter dieser angebotenen Waren und Dienstleistungen herzustellen. Im Rahmen der Glaubhaftmachung kann denn auch davon ausgegangen werden, dass eine mit einer Rechnung übereinstimmende Verwendung eines Zeichens auf einem vor oder nach der relevanten Zeitperiode datierenden Webseitenauszug auch während des Gebrauchszeitraums so verwendet wurde. Insofern können die Internetauszüge entgegen der Ansicht der löschungsantragstellenden Partei im Rahmen der Gesamtwürdigung der Belege berücksichtigt werden.
23. Die als Belege 13 bis 18 eingereichten Rechnungen zeigen einen Gebrauch des angefochtenen Zeichens wie hinterlegt als Wortmarke. Dies gilt auch für die Webseitenauszüge (Belege 6 und 7). Diese Belege zeigen zwar neben dem Gebrauch als Wortmarke auch noch ein Gebrauch mit leicht grafischer gestalteter Schrift in Kombination mit einem Logo. Dieser Zeichengebrauch ist aber vom Gebrauch als Wortmarke räumlich klar abgesetzt, so dass die Wortmarke als selbständiges Zeichen wahrgenommen wird und somit ein Gebrauch wie hinterlegt vorliegt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
24. Eine Marke ist nur soweit geschützt, als dass sie für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht wird (siehe oben IV. B. Ziff. 6). Die als Belege 13 bis 18 eingereichten Rechnungen führen den Vermerk "Rechnung Lasoft". Fünf Rechnungen betreffen die Software "Lasoft" (Beleg 13 bis 17), eine Rechnung bezieht sich "auf die bei Ihnen realisierte Lösung" und einen "Wartungsvertrag" (Beleg 18). Was genau für eine Software bzw. welche Dienstleistungen unter der Marke Lasoft angeboten wurden, ergibt sich aus diesen Rechnungen nicht. Den Webseitenauszügen (Belege 6 und 7) kann entnommen werden, dass unter dem Zeichen Lasoft Wartungs- und Installation von Netzwerken, Design von Computersoftware, Reparatur/Wartung/Entwicklung von Software, Software für die Lagerverwaltung angeboten wurde. Für welche der beanspruchten Waren und Dienstleistungen genau die angefochtene Marke gebraucht wurde, muss hingegen nicht abschliessend geklärt werden, da es ohnehin an einem ernsthaften Gebrauch fehlt (siehe unten Ziff. 25).
25. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen (vgl. oben IV. B. Ziff. 4). Um als ernsthaft zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz, wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen. Blosser Einzelaktionen gelten dabei nicht als ernsthafter Markengebrauch (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3). Für die Dauer der Gebrauchsperiode, d.h. zwischen dem 07.04.2012 und dem 07.04.2017, wurden von der löschungsantragsgegnerischen Partei total sechs Rechnungen eingereicht. Da die Rechnungsbeträge geschwärzt sind, kann der Gesamtbetrag der in Rechnung gestellten Leistungen nicht eruiert werden. Sechs Rechnungen, die eine fünfjährige Gebrauchsdauer abdecken, sind kaum mehr als blosser Einzelaktionen, zumal die einzelnen Rechnungsbeträge nicht bekannt sind. Würde es sich um Grossaufträge mit einem hohen Volumen und entsprechend grossen Rechnungsbeträgen handeln, könnten sechs Rechnungen allenfalls genügend für den Nachweis eines ernsthaften Gebrauchs sein. Dies kann hier aber nicht der Fall sein. Umso mehr, als die Löschungsantragsgegnerin keine Belege betreffend die Bewerbung von Produkten mit der Marke Lasoft einreichte. Zudem ist nur eine bescheidene Internetpräsenz nachgewiesen und eine bestimmte Anzahl erfolgter Zugriffe auf die entsprechende Webseite wurde weder behauptet noch nachgewiesen. An dieser Beurteilung vermögen auch die als Belege 10 bis 12 sowie die als Urkunden 6 und 11 eingereichten Absagen von potentiellen Kunden nichts ändern. In Kombination mit den Rechnungen und den übrigen Belegen genügen diese nicht, um eine minimale Marktbearbeitung nachzuweisen.
26. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Der Löschungsantrag wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke 564899 vollumfänglich gelöscht.



V. Kostenverteilung

1. Die Löschungsgebühr 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 Löschungsantrag 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 Löschungsverfahren 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 Löschungsverfahren 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. Vor dem Institut wurde ein dreifacher 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 3'600.00 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 4'400.00 zugesprochen.

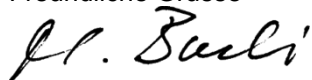
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 100023 wird gutgeheissen.
2.
Die Schweizer Marke Nr. 564899 "Lasoft" wird gelöscht.
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 4'400.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 9. Juni 2020

Freundliche Grüsse



Marc Burki
Widerspruchssektion

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).