

## Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100097 in Sachen

Douglas Marken- und Lizenzen GmbH & Co. KG  
Zum Königsraben 1  
15806 Zossen

### Antragstellende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG  
Postfach 1772  
8027 Zürich

### gegen

LI YUAN  
No.738-47, Fenghui South Road  
Lianhu District, XiAn City  
XiAn

### Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Meyer & Kollegen  
Ringstrasse 35c  
7000 Chur

CH-Marke Nr. 634837 - DO donobel ((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 Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

## I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Am 06.07.2018 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 634837 - "DO donobel ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren:

*Klasse 3: Haarwasser; Badelotionen; Poliermittel; ätherische Öle; Parfüms; Kosmetika; Spülmittel; Zahnputzmittel; Duftholz; Kosmetika (Tier-);*

*Klasse 18: Tierhäute; Lederimitationen; Geldbörsen; Briefaschen; Schultaschen; Reisetaschen; Handkoffer; Kosmetikkoffer; Pelze [Tierfelle]; Regenschirme; Stöcke [Spazierstöcke]; Lederriemen [Gurte] [Sattlerei];*

*Klasse 25: Kleidung; Kinderbekleidung; Babywäsche (Bekleidung); Schuhwaren; Hüte; Wirkwaren [Bekleidung]; Handschuhe (Bekleidung); Krawatten; Halstücher; Gürtel [Bekleidung].*

2. Mit Verfügung vom 12.07.2018 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. Nachdem sich die antragsgegnerische Partei innert Frist nicht hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 25.09.2018 geschlossen.
4. Auf die einzelnen Ausführungen der antragstellenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

## II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 35a Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs 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).  
Gegen die am 04.10.2012 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 06.07.2018, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter [www.ige.ch](http://www.ige.ch)).
3. 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). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.
4. Die antragsgegnerische Partei hat innert Frist keine Stellungnahme eingereicht, weshalb das Verfahren wie im Dispositiv der Verfügung vom 12.07.2018 (vgl. I. Ziff. 3 hiervor) angeündigt, von Amtes wegen weitergeführt wird.

### III. 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. Gebrauch 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. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Lösungsantrag 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.). Im Rahmen des Lösungsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung 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. Die antragstellende Partei reichte am 06.07.2018 formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Lösungsantrag ein (vgl. II. Ziff. 3 hiervoor). Die antragsgegnerische Partei hat keine Stellungnahme eingereicht, weshalb vorliegend lediglich zu prüfen ist, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Lösungsantrages, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 06.07.2013 und dem 06.07.2018, glaubhaft gemacht hat (vgl. III. B. Ziff. 2 hiervoor).
5. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei folgende Belege ins Recht:

<u>Beilagen 3 bis 5:</u>	Kopien von Schreiben und E-Mails an den Vertreter des Markeninhabers
<u>Beilagen 6-1 bis 6-10</u>	Kopien der ersten 10 Seiten der Trefferliste der für den Suchbegriff "donobel" durchgeführten Internetrecherche vom 6. Juli 2018
<u>Beilage 7-1:</u>	Kopie E-Mail Compumark vom 4. Mai 2018 (Bestätigung Recherche-Auftrag)
<u>Beilage 7-2:</u>	Kopie Bericht zur Gebrauchsrecherche vom 13. Mai 2018

Und bringt vor, aus diesen Unterlagen ergebe sich ohne weiteres, dass die angefochtene Marke im massgeblichen Zeitraum nicht gebraucht worden sei. Die in ihrem Auftrag durch die Firma Compumark durchgeführte Gebrauchsrecherche habe keinerlei Hinweise auf einen vergangenen oder aktuellen

Gebrauch der Marke ergeben. Dieses Ergebnis werde durch die von ihr selber, letztmals am 6. Juli 2018 durchgeführten Internetrecherchen, welche ebenfalls keine Hinweise auf einen Gebrauch der Marke ergeben hätten, bestätigt.

6. 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).
7. Der zur Begründung des Lösungsantrags resp. Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ins Recht gelegten Benutzungsrecherche der Firma Compumark kann entnommen werden, dass eine unter Verwendung verschiedener Unternehmensauskunftsdatenbanken durchgeführte Recherche zum Markeninhaber erfolglos blieb und sich keinerlei Informationen über den Markeninhaber ergaben. Auch konnte keine aktuelle oder historische Internetpräsenz des Inhabers festgestellt werden. Auch der Versuch einer Kontaktnahme mit dem Markeninhaber (vgl. Beilagen 3 bis 5) war kein Erfolg beschieden; es konnten keinerlei Kontaktangaben zum (in China ansässigen) Markeninhaber ausfindig gemacht werden.

Es wurden von der antragstellenden Partei Recherchen zur strittigen Marke im Internet unter Verwendung verschiedener Suchmaschinen durchgeführt und zwar sowohl zum Wortzeichen "DOnobel" als auch zum kombinierten Wort-/Bildzeichen. Die Marke wurde nicht gefunden, mithin auch keinerlei Hinweise auf einen Gebrauch in der Schweiz (vgl. Beilagen 6).

Schliesslich dokumentiert die Benutzungsrecherche Kontaktnahmen bzw. Nachforschungen bei den folgenden sachbezogenen Quellen:

- Beauty Forum Swiss (Fachmesse für die Kosmetikbranche, Zürich, Schweiz, [www.beauty-fairs.ch](http://www.beauty-fairs.ch))
- Order Now (Modelfachmesse, Schweiz, [www.order-now.ch](http://www.order-now.ch))
- Cleo's Secret (Kosmetikmagazin, [www.cleossecret.ch](http://www.cleossecret.ch))
- SFK (Schweizer Fachverband für Kosmetik, [www.sfkinfo.ch](http://www.sfkinfo.ch))
- Style (Magazin für Mode und Schönheit, [www.style-magazin.ch](http://www.style-magazin.ch))
- Faces (Magazin für Mode und Schönheit, [www.faces.ch](http://www.faces.ch))
- DreamUp (Magazin für Mode und Schönheit, [www.dreamup.ch](http://www.dreamup.ch))
- Beauty & Life (Magazin für Mode und Schönheit, [www.beautyandlife.ch](http://www.beautyandlife.ch))
- Mis Magazin (Magazin für Mode und Zubehör, [www.mis-magazin.ch](http://www.mis-magazin.ch))
- Fem (Frauenmagazin, [www.ch.fem.com](http://www.ch.fem.com))
- Annabelle (Frauenmagazin für Mode und Schönheit, [www.annabelle.ch](http://www.annabelle.ch))
- Swisspel (Fachmesse für Lederwaren, Geltwil, Schweiz, [www.swisspel.ch](http://www.swisspel.ch))
- Bolero (Mode- und Kulturmagazin, [www.boleromagazin.ch](http://www.boleromagazin.ch))
- Swiss Fashion Point (Modemesse, [www.swissfashionpoint.ch](http://www.swissfashionpoint.ch))
- Femina (Frauenmagazin für Mode und Schönheit, [www.femina.ch](http://www.femina.ch))
- Marie Claire (Frauenmagazin, [www.marieclaire.ch](http://www.marieclaire.ch))
- SKW (Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband, [www.skw-cds.ch](http://www.skw-cds.ch))
- ASEPIB (Kosmetikverband, [www.asepib.ch](http://www.asepib.ch))
- SiWell (Schönheitsmesse, Genf, Schweiz, [www.siwell.ch](http://www.siwell.ch))
- Swiss Beauty Expo (Kosmetikmesse, Lugano, Schweiz, [www.swissbeautyexpo.ch](http://www.swissbeautyexpo.ch))

Mit keiner dieser Quellen konnte ein Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz bestätigt werden.

8. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Aus der Benutzungsrecherche der Firma Compumark und den von der Antragstellerin selbst gemachten Internetrecherchen (vgl. Beilagen 6-1 bis 6-10 zum Löschantrag) geht hervor, dass der Markeninhaber weder eine eigene Homepage führt noch sonst eine aktuelle oder historische Internetpräsenz desselben oder der angefochtenen Marke festzustellen ist. Auch die Kontaktnahmen bzw. erfolglosen Nachforschungen bei sachbezogenen Quellen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen vom Markeninhaber in der Schweiz im relevanten Zeitraum gebraucht wurde. 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 Klassen 3, 18 und 25 vorliegt.
9. 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. Das Gesuch wird demzufolge gutgeheissen und die angefochtene Marke nach Art. 35a Abs. 1 MSchG wegen Nichtgebrauchs 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). Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine (pauschale) Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. 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. Hingegen hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei somit eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'000.00 zugesprochen.



**IGE | IPI**

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Bern

T +41 31 377 77 77

F +41 31 377 77 78

info@ipi.ch | www.ige.ch

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

**1.**

Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 100097 wird gutgeheissen.

**2.**

Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 634837 - "DO donobel ((fig.))" 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, 26. Februar 2019

Freundliche Grüsse

Roland Hutmacher

Widerspruchssektion

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.