

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100021 in Sachen

HW-Regale AG
Riedgrabenstrasse 10
8153 Rümlang

Löschantragstellende Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Vorderberg 11
8044 Zürich

gegen

MARCEGAGLIA BUILDTECH S.R.L.
Via Giovanni della Casa, 12
IT-20151 Milano

Löschantragsgegnerische Partei

vertreten durch

Rapisardi Intellectual Property SA
Via Ariosto 6
6901 Lugano

CH-Marke Nr. 475670 - SUPER ERREX

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 29.03.2017 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 475670 "SUPER ERREX" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren:

Klasse 20: Mobili metallici, scaffalature metalliche.

2. Mit Verfügung vom 31.03.2017 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
3. Die antragsgegnerische Partei reichte innert Frist keine Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 06.07.2017 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
5. 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 nach Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden.
2. Der Löschantrag kann frühestens fünf Jahre nach unbenützem 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 20.09.2000 im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 183 publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 29.03.2017, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).
3. 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.
4. Die antragsgegnerische Partei hat innert Frist keine Stellungnahme eingereicht, weshalb das Verfahren wie im Dispositiv der Verfügung vom 31.03.2017 angeündigt, von Amtes wegen weitergeführt wird.

III. Materielle Beurteilung

A. Lösungsgründe wegen Nichtgebrauchs

Nach Art. 35a Abs. 1 in Verbindung mit Art. 35 lit. e 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. 24 a 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). Benutzungsrecherchen und -umfragen bei Händlern und Lieferanten werden als gängiges Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs akzeptiert (vgl. z.B. Markus WANG in Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Bern 2017, N 63 zu Art. 12; Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, III/1, 2. Auflage, Basel 2009, N 1361).
3. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschantrag zu reagieren: Sie kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke bestreiten 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 gemäss Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn die Widersprechende auf entsprechende Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2 und Teil 6, Ziff. 5.4 ff.).
4. 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 der Marke, 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).
5. Die antragstellende Partei reichte am 29.03.2017 frist- und formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Löschantrag ein. Die Parteien haben somit den Nichtgebrauch (antragstellende Partei) oder Gebrauch (antragsgegnerische Partei) der angefochtenen Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Löschantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 29.03.2012 und dem 29.03.2017, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2 mit Verweis auf Teil 6, Ziff. 5.4.2).
6. 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 glaubhaft gemacht hat (vgl. III. B. 2 hiervor).
7. Die antragstellende Partei legt zur Begründung folgenden Beleg ins Recht:

Beilage 3 Gebrauchsrecherche von Thomson CompuMark (heute CompuMark Clarivate Analytics)
vom 8. März 2017

Und bringt vor, aus dieser Gebrauchsrecherche vom 8. März 2017 (nachfolgend Benutzungsrecherche) erschliesse sich ohne weiteres, dass die angefochtene Marke in der Schweiz nicht gebraucht werde.

8. Die Benutzungsrecherche hat folgenden Inhalt: 1. Informationen zur angefochtenen Marke, 2. Informationen über die antragsgegnerische Partei, 3. Internetrecherche, 4. Kontakt zur antragsgegnerischen Partei, 5. Sachbezogene Quellen/Marktforschung (S. 2 der Beilage 3 des Löschantrags vom 29. März 2017 [nachfolgend Beilage 3]).

9. Der Gebrauchsrecherche kann Folgendes entnommen werden:

Ad 2. der Benutzungsrecherche:

Die antragsgegnerische Partei unterhält auch ausserhalb von Italien Büros, jedoch keines in der Schweiz. Eines davon hat eine Konzession an die antragstellende Partei erteilt (S. 5, 6, 9 der Beilage 3).

10. Ad 3. der Benutzungsrecherche:

Weiter betreibt die Antragsgegnerin verschiedene Internetseiten wie www.marcegaglia.com, www.kiterrex.com, www.kiterrex.it, www.errex.it, www.dalminels.com. Die angefochtene Marke werde jedoch auf keiner dieser Webseiten erwähnt. Dasselbe gelte in Bezug auf die Websites www.hw-regale.com, www.hw-regale.ch, www.errex-regale.com, www.errex-regale.com, www.errexregale.com, www.errex.ch, www.errexplus.ch der Konzessionsnehmerin, d.h. der antragstellenden Partei (S. 7 der Beilage 3). Selbst eine vertiefte Suche in archivierten Seiten der Website www.marcegaglia.com der Antragsgegnerin bis zurück ins Jahr 2006 habe keinen Treffer für die angefochtene Marke ergeben (S. 8 der Beilage 3).

Auch wurde eine Internetrecherche unter Verwendung verschiedener Suchmaschinen durchgeführt. Einzig auf der Website <http://industrie.sa.free.fr> werde das strittige Zeichen zusammen mit der Marke "Bi-Bloc" und der Antragsgegnerin erwähnt (vgl. dort die Broschüre "Magazzino automatico"), jedoch ohne Datumsangabe (S. 7, 8 der Beilage 3).

11. Ad 4. der Benutzungsrecherche:

Telefonische Erkundigungen bei der Antragsgegnerin, bei deren Büro "Dalmine Logistic Solutions" und bei der Konzessionsnehmerin (antragstellende Partei; vgl. III. B. 9 hiervor) hätten zudem keinen Hinweis auf eine Benutzung des angefochtenen Zeichens ergeben (S. 9 der Beilage 3).

12. Ad 5. der Benutzungsrecherche:

Zudem wurden folgende Informationsquellen kontaktiert: www.tecnicaesistemi.com, IT-Cagliari (Vertrieb von Gerüsten und Regalen), Logismarket.ch (Fachhandel für Logistik- und Büroausstattung), Jorma.ch (Fachhandel für Büromöbel), Kaiserkraft.ch (Fachhandel für Lager- und Büroausstattung), Ssi-schafer-aktion.ch (Fachhandel für Lager- und Büroausstattung), Udobaer.ch (Fachhandel für Regal- und Aufbewahrungslösungen), Duerstag.ch (Fachhandel für Lager- und Büroausstattung), Moebelbaer.ch (Möbelhaus), Officebase.ch (Fachhandel für Büromöbel), Regalraum.com (Fachhandel für Büroregale), Innoerrex.ch (Fachhandel für Aufbewahrungslösungen), Kiener-wittlin.ch (Fachhandel für Aufbewahrungslösungen), Gerne.ch (Fachhandel für Büromöbel), Wohnidee.ch (Onlinepublikationen für Inneneinrichtungen), Idea.ch (Onlinepublikationen für Inneneinrichtungen und Architektur), Kolbnorm.ch (Online Möbelhaus), Swisspack.ch (Onlinepublikation für Logistik), Spezialag.ch (Fachhandel für Logistikprodukte), Max-urech.ch (Fachhandel für Lager- und Logistikprodukte), Huber-lagertechnik.ch (Fachhandel für Logistikprodukte).

Das strittige Zeichen habe auf der erstgenannten Website www.tecnicaesistemi.com lokalisiert werden können, weshalb mit dem Unternehmen "Tecnica e Sistemi" telefonisch Kontakt aufgenommen worden sei. Ein Angestellter dieser Firma, der seit beinahe 15 Jahren dort arbeite, habe angegeben, dass er die strittige Marke kenne, das Regalsystem "SUPER ERREX" (angefochtene Marke) aber bereits vor langer Zeit eingestellt und durch das Produkt "Light Bi-Block" ersetzt worden sei (S. 10 der Beilage 3).

Weiter habe keine der anderen obgenannten Informationsquellen die Benutzung der angefochtenen Marke in der Schweiz bestätigen können (S. 10 der Beilage 3).

13. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das strittige Zeichen auf den Webseiten der Antragsgegnerin und der Konzessionsnehmerin nicht erwähnt wird. Auch telefonische Erkundigungen bei Letzteren haben keinen Hinweis auf die Benutzung des strittigen Zeichens erbracht. Zudem konnte keine

der angefragten Informationsquellen die Benutzung der angefochtenen Marke in der Schweiz bestätigen (vgl. III. B. 10 bis 13 hiervor). Das strittige Zeichen konnte zwar auf zwei Webseiten lokalisiert werden. Auf der Internetseite <http://industrie.sa.free.fr> wird die angefochtene Marke jedoch nur in einer undatierten Broschüre erwähnt (vgl. III. B. 10). Der Hinweis auf das strittige Zeichen auf der Internetseite www.tecnicaesistemi.com ist ebenfalls unbehilflich: Ein langjähriger Angestellter der Firma "Tecnica e Sistemi" gab an, dass das Regalsystem "SUPER ERREX" (angefochtene Marke) bereits vor langer Zeit eingestellt und durch das Produkt "Light Bi-Block" ersetzt worden sei (vgl. III. B. 12 hiervor).

14. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege der Gebrauchsrecherche als glaubwürdig und kohärent. Die antragstellende Partei hat anhand der Benutzungsrecherche glaubhaft gemacht und das Institut kommt daher zum Schluss, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Anzeichen für eine anderweitige Schlussfolgerung gibt es nicht. 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 *Mobili metallici, scaffalature metalliche* der Klasse 20 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. Das Gesuch wird demzufolge gutgeheissen und die angefochtene Marke nach Art. 35a Abs. 1 MSchG wegen Nichtgebrauchs gelöscht.

IV. 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. Da das Löschungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine (pauschale) Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2, 7.3.2.3).
3. 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.
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. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidend relevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 830.00 entschädigt werden (vgl. III. 10. des Löschungsantrags vom 29. März 2017). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden



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

Partei die Löschungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'830.00 zugesprochen.



Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. **100021** wird gutgeheissen.

2.

Die Schweizer Marke Nr. **475670 "SUPER ERREX"** wird gelöscht.

3.

Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'830.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 29. Januar 2018

Celine Blank-Emmenegger
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.