

## **Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100023 in Sachen**

Brisoft AG  
Schäferweg 16  
4019 Basel

### **Antragstellende Partei**

vertreten durch

lic. iur. Christoph Grether  
Lautengartenstrasse 7  
Postfach 123  
4010 Basel

### **gegen**

Spycher Anita  
Nord-Südstrasse 6  
4543 Deitingen

### **Antragsgegnerische Partei**

vertreten durch

PSP Rechtsanwälte AG  
Gurzelngasse 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 Löschantrag 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. 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](http://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).

### 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 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. 5.4 ff.).

4. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei 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

5. Gestützt auf diese Belege führt die Antragstellerin u.a. aus, sie verwende seit 2002 die Bezeichnung "Lasoft" für eines ihrer Softwarepakete. Der Ehemann der Antragsgegnerin sei Mitglied des Verwaltungsrates der Antragstellerin gewesen. Die Gesuchsgegnerin sei mit Anstellungsvertrag ab 01.06.2004 für die Antragstellerin als kaufmännische Angestellte tätig gewesen. Dieser Vertrag zwischen der Antragstellerin und der Antragsgegnerin sei einzig von deren Ehemann unterschrieben worden, obwohl er für die Antragstellerin nur mit Kollektivunterschrift zu zweien zeichnete. Nach Kenntnis dieser Unregelmässigkeit sei das Arbeitsverhältnis mit der Antragsgegnerin auf Ende April 2007 gekündigt worden.
6. Die Antragsgegnerin vertreibe über die Firma ACI GmbH, bei der sie einzige Gesellschafterin und Geschäftsführerin sei, ungarische Spezialitäten. Zwar werde im Handelsregister als Gesellschaftszweck u.a. die Entwicklung von Software und von Steuerungen sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen aufgeführt. Die Antragsgegnerin verfüge aber über keine Kenntnisse im Softwarebereich.
7. Am 21.06.2007 habe die antragsgegnerische Partei das Zeichen "Lasoft" für die Kl. 9, 38 und 42 als Marke registrieren lassen. Weiter habe die Antragsgegnerin in einem Schreiben vom 09.03.2017 einer Aktionärin der antragstellenden Partei angeboten, ihr die Marke "Lasoft" zu verkaufen. Aus den eingereichten Beilagen sei ersichtlich, dass die Antragsgegnerin mit ungarischen Spezialitäten, Weinen und Spirituosen handle. Dagegen sei sie in keiner Weise im Bereich der Entwicklung und Vermarktung von Software tätig. Sie habe die Marke "Lasoft" zu keinem Zeitpunkt verwendet.
8. Die von der Antragstellerin eingereichten Belege vermögen den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht glaubhaft zu machen. Aus den Belegen 1, 2, 8 und 9 lässt sich entnehmen, dass sowohl die Antragsgegnerin wie auch ihr Ehemann bei der antragstellenden Partei als Arbeitnehmer angestellt waren und dass diese Anstellungsverhältnisse beendet worden sind (betreffend die Antragsgegnerin per Ende April 2007, betreffend deren Ehemann geht das Kündigungsdatum nicht aus den Unterlagen hervor). Weiter geht aus Beilage 3 hervor, dass die Antragsgegnerin am 21.06.2007 die Marke "Lasoft" registrieren liess. Aus diesen Belegen lässt sich somit der Schluss ziehen, dass die Antragstellerin über keine registrierte Marke "Lasoft" verfügt. Weiter kann aus den Ausführungen der Antragstellerin und den eingereichten Belegen geschlossen werden, dass die Antragstellerin implizit geltend macht, dass die von der Antragsgegnerin vorgenommene Markenregistrierung rechtsmissbräuchlich erfolgte.
9. Zusätzlich geht aus den eingereichten Belegen 4 bis 7 hervor, dass die Antragstellerin eine Software unter dem Namen "Lasoft" auf den Markt gebracht hat. Beilage 11 belegt, dass die Antragsgegnerin beabsichtigte, ihre Marke "Lasoft" zu verkaufen. Schliesslich kann Beilagen 12 bis 14 entnommen werden, dass die Antragsgegnerin eine Softwarefirma besitzt (ACI GmbH). Nachgewiesen ist, dass die Antragsgegnerin über die Gold Delikatessen ACI GmbH verschiedene Delikatessen vertreibt.



10. Die Antragstellerin schliesst aus diesen Belegen auf den Nichtgebrauch der Marke "Lasoft" durch die Antragsgegnerin. Das Institut kann sich dieser Auffassung nicht anschliessen. Aus den eingereichten Belegen gehen einzig die hiervor in den Ziff. 8 und 9 aufgeführten Tatsachen hervor (Anstellungsverhältnis, Markenregistrierung durch die Antragsgegnerin, Einzelhandel mit Delikatessen durch die Antragsgegnerin). Dass die Marke "Lasoft" durch die Antragsgegnerin in den letzten fünf Jahren vor Einreichung des Löschantrages nicht gebraucht worden sei, kann diesen Belegen entgegen der Auffassung der Antragstellerin nicht entnommen werden.
11. 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)
12. Die Tatsache, dass die Markenhinterlegung durch die Antragsgegnerin unmittelbar nach deren Entlassung vorgenommen wurde, betrifft die Fragestellung eines allfälligen Rechtsmissbrauchs resp. der Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten. Dies übersteigt die Kognition des Instituts im Rahmen des Lösungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs. Diese Frage müsste demnach vor einem Zivilgericht anhängig gemacht werden.
13. Auch aus der Tatsache, dass die Antragstellerin das Zeichen "Lasoft" zur Kennzeichnung einer Software braucht, können keine Rückschlüsse betreffend den Nichtgebrauch der Marke "Lasoft" durch die Antragsgegnerin gezogen werden. Insbesondere geht aus den Belegen auch nicht hervor, dass die Antragstellerin ihr Zeichen ohne Zustimmung der Antragsgegnerin gebraucht. Vielmehr lassen die von der Antragstellerin eingereichten Belege diesbezüglich lediglich den Schluss zu, dass die Antragstellerin über keine Markenregistrierung verfügt. Weitere Schlussfolgerungen betreffend den geltend gemachten Nichtgebrauch können daraus nicht gezogen werden.
14. Aus der Unterbreitung eines Verkaufsangebotes betreffend die Marke "Lasoft" kann nicht der Schluss gezogen werden, dass die streitgegenständliche Marke auf einen Dritten übertragen wurde. Es liegt somit kein Beweis betreffend den Abschluss eines Kaufvertrages vor. Wenn Letzteres tatsächlich der Fall wäre, so wäre dies ein mögliches Indiz dafür, dass die Marke von einem Dritten, der nicht im Markenregister eingetragen ist, gebraucht würde. A priori wäre diesfalls zu prüfen, ob die Voraussetzungen gemäss Art. 11 Abs. 3 MSchG betreffend den Gebrauch einer Marke mit Zustimmung des Inhabers erfüllt sind. Bei dieser Sachlage wäre es an der Markeninhaberin nachzuweisen, dass die Marke mit ihrer Zustimmung gebraucht werde und sie immer noch Inhaberin der Marke sei.
15. Den Belegen kann entnommen werden, dass die Antragsgegnerin im Bereich des Delikatessenhandels tätig ist. Daraus kann hingegen nicht der Schluss gezogen werden, dass die Antragsgegnerin nicht auch Software entwickelt bzw. diese vertreibt.
16. Zwar dürfen an die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs keine zu strengen Anforderungen gestellt werden (vgl. auch III. B. Ziff. 2 hiervor). Hingegen kann es nicht genügen, Belege einzureichen, denen keine Hinweise bezüglich des behaupteten, fehlenden Markengebrauchs entnommen werden können. Die eingereichten Belege sind somit ungenügend, um den Nichtgebrauch i.S.v. Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG i.V.m. Art. 24a lit. d MSchV glaubhaft zu machen. Die Antragstellerin hätte somit weitere Belege einreichen müssen, die den Schluss nahelegen würden, dass ein rechtserhaltender Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz nicht wahrscheinlich ist (wie zum Beispiel die Suchresultate einer Internet-Recherche zur Marke "Lasoft" oder ein Recherchebericht).
17. Unter Verweis auf die vorstehende Würdigung gelangt das Institut zum Schluss, dass die ins Recht gelegten Belege den Nichtgebrauch der angefochtenen CH-Marke Nr. 564899 - Lasoft nicht glaubhaft machen. Entsprechend ist der Löschantrag abzuweisen. Bei dieser Sachlage erübrigt sich eine

Würdigung der von der Antragsgegnerin eingereichten Gebrauchsbelege.

#### **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 Löschantrag hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Lösungsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es wurde ein doppelter 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.



**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. 100023 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, 13. Juni 2019

Freundliche Grüsse

Marc Burki

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.