

# Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100366 in Sachen

Erwin Leo Himmel  
Landhausweg 6  
6300 Zug

## Antragstellende Partei

vertreten durch

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

## gegen

SAFRAN  
2 Boulevard du Général Martial Valin  
F-75015 Paris  
FR-Frankreich

## Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Lenz & Staehelin  
Brandschenkestrasse 24  
8027 Zürich

IR-Marke Nr. 701981 - HISPANO-SUIZA AEROSTRUCTURES

**HISPANO-SUIZA  
AEROSTRUCTURES**

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 16.11.2018 reichte die antragstellende Partei drei Löschanträge wegen Nichtgebrauchs gegen die IR-Marken Nr. 701981 "HISPANO SUIZA AEROSTRUCTURES" (Verfahren Nr. 100366), Nr. 159342 "HISPANO SUIZA" (fig.) (Verfahren Nr. 100365) und Nr. 159342 "LA HISPANO SUIZA" (Verfahren Nr. 100364), ein. Im Verfahren Nr. 10366 betrifft dies folgende Waren und Dienstleistungen:
  - 1 *Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences; résines artificielles et synthétiques; matières plastiques à l'état brut; matériaux composites à matrice organique (CMO).*
  - 7 *Moteurs de tous genres, notamment turbomachines à gaz, moteurs thermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à propulsion par fusée, à propulsion combinée; inverseurs de poussée pour moteurs d'aéronefs; parties constitutives et pièces détachées de ces moteurs et inverseurs.*
  - 12 *Appareils de locomotion par air; nacelles de moteurs d'aéronefs; sièges éjectables; parties constitutives et pièces détachées de ces appareils (à l'exception des indicateurs de vitesse et de navigation et des dispositifs de chauffage, d'éclairage et de climatisation), nacelles et sièges; nacelles pour moteurs d'aéronefs; parties constitutives de ces nacelles.*
  - 37 *Réparation et maintenance de sièges éjectables, d'appareils de locomotion par air, de moteurs, de nacelles et d'inverseurs pour aéronefs et de leurs parties constitutives.*
  - 42 *Ingénierie d'étude et de construction de moteurs, de nacelles et d'inverseurs pour aéronefs ainsi que de moyens et méthodes de réparation et de maintenance de ces moteurs, nacelles et inverseurs.*
2. Mit Schreiben vom 26.11.2018 wurde die antragsgegnerische Partei vom Institut eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
3. Mit Schreiben vom 16.01.2019 wurde innert Frist ein Vertreter in der Schweiz benannt.
4. Mit Verfügung vom 18.01.2019 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
5. Mit Schreiben vom 21.05.2019 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein. Sie beantragte u.a. die Gebrauchsbeilagen Nr. 19, 20 und 21 auszusondern.
6. Mit Verfügung vom 27.05.2019 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 29.08.2019 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 03.09.2019 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 04.12.2019 verzichtete die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist auf die Einreichung einer Duplik.
10. Mit Verfügung vom 05.12.2019 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
11. Mit Schreiben vom 24.11.2020 reichte die löschantragsgegnerische Partei unaufgefordert eine weitere Stellungnahme ein. Diese wurde der Gegenpartei am 24.11.2020 zur Kenntnisnahme zugestellt.
12. Mit Schreiben vom 14.09.2021 hat die löschantragsgegnerische Partei eine weitere Stellungnahme unaufgefordert eingereicht, die am 28.09.2021 der Antragstellerin zur Kenntnis gebracht wurde.
13. 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. Die angefochtene Marke wurde am 05.08.1998 international registriert. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 16.11.2018, 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)).
4. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Löschangebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.

### III. Prozessuales

#### Aussonderung

1. Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag ausgesondert. Die Aussonderung wird im Aktenheft vermerkt (Art. 36 Abs. 3 MSchV). Die Löschantragsgegnerin ersucht in ihrer Stellungnahme um Aussonderung der Beilagen 19, 20 und 21 mit der Begründung, dass es sich hierbei um Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse handle, da es einerseits um geheime Konstruktionspläne gehe (Beilage 19) und andererseits diese Unterlagen Namen und Bankdaten von Dritten enthielten, die am vorliegenden Verfahren nicht beteiligt wären (Beilagen Nr. 20 und 21). Diesem Gesuch wird stattgegeben. Die Beilagen Nr. 19, 20, 21 und 45 werden daher der Antragstellerin nicht zugestellt, im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nicht offenbart.

#### Rechtsmissbrauch

2. Die Löschantragsgegnerische Partei macht in ihrer Stellungnahme geltend, der Antragsteller sei am Zeichen "HISPANO-SUIZA" in keiner Weise berechtigt, was von der Beschwerdekammer des EUIPO bestätigt worden sei (Stellungnahme, Rz. 11; Duplik, Rz. 24). Dies gehe auch aus dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit betreffend die Unionsmarke Nr. 017 887 557 (fig.) hervor, der beim Institut eingereicht worden sei. Der Löschantragsteller handle somit de facto rechtsmissbräuchlich.
3. Inwiefern der Antragsteller rechtsmissbräuchlich handelt, hat die antragsgegnerische Partei in ihrer Stellungnahme und ihrer Duplik nicht weiter ausgeführt. Das Argument, der Löschantragsteller sei am Zeichen "HISPANO SUIZA" nicht berechtigt, könnte darauf abzielen, dass es dem Antragsteller am Rechtsschutzinteresse fehle.
4. Beim Löschanverfahren gemäss Art. 35a ff. MSchG handelt es sich um ein summarisches Verfahren, welches eine einfache und rasche Alternative zum aufwendigen und kostenintensiven Zivilverfahren darstellt (vgl. Botschaft, S. 8612 ff.). Angesichts der summarischen Natur des Löschanverfahrens und aufgrund der Tatsache, dass der Markeninhaber die Löschung bereits durch eine blosse Glaubhaftmachung des Gebrauchs bzw. wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch abwenden kann, kann auf einen besonderen Interessensnachweis verzichtet werden (Swissness-Botschaft, S. 8613; vgl. auch David ASCHMANN, Das neue administrative Löschanverfahren im Gefüge des Markenprozessrechts, sic! 2016, S. 196 ff, ad V.; Christoph GASSER / Gregor WILD, in Markenschutzgesetz [MSchG], Noth und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 17 zu Art. 35a MSchG). Der Gesetzgeber hat deshalb in Art. 35a Abs. 1 MSchG vorgesehen, dass jede Person einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen kann (vgl. B-2627/2019, E. 5.1 – SHERLOCK, SHERLOCK'S).
5. Weiter gilt es zu bedenken, dass die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes und der summarischen Natur des administrativen Löschanverfahrens nur mit Bezug auf Argumente möglich ist, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen (vgl. BVGer B-2627/2019, E. 6.1 – SHERLOCK, SHERLOCK'S).

6. Da der Löschantrag gemäss Art. 35a Abs. 1 MSchG von jeder Person gestellt werden kann, ist ein Rechtsmissbrauch zwar nicht ausgeschlossen (BVGer B-2627/2019, E. 6.3 – SHERLOCK, SHERLOCK'S). Der Gesetzgeber hat diesem Umstand aber Rechnung getragen und zwei Massnahmen getroffen, um dies zu verhindern. Erstens genügt es im Lösungsverfahren nicht, den Nichtgebrauch einfach geltend zu machen. Der Nichtgebrauch muss mit dem Antrag begründet und glaubhaft gemacht werden (vgl. Art. 35b Abs. 1 lit. a e contrario MSchG i.V.m. Art. 24a lit. d und e der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV; SR 232.111; vgl. Swissness-Botschaft, S. 8612 ff.). Zweitens ist die Höhe der Lösungsgebühr genügend hoch, damit sich missbräuchliche Anträge nicht lohnen (Swissness-Botschaft, S. 8614).
7. Der Löschantragsteller hat seinen Löschantrag begründet, indem er den Nichtgebrauch durch Einreichung einer Gebrauchsrecherche glaubhaft macht. Weiter hat er die Lösungsgebühr entrichtet. Diese Umstände sprechen im Lichte obgenannter Ausführungen gegen eine Rechtsmissbrauchskonstellation.
8. Schliesslich gilt es zu berücksichtigen, dass einziges Prozessthema in einem Lösungsverfahren vor dem Institut die Klärung der Frage ist, ob die angefochtene Marke im relevanten Zeitraum in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht wurde. Die von der Löschantragsgegnerin aufgeworfene Frage der besseren Berechtigung am Namen "HISPANO SUIZA" (fig.) ist hingegen komplexer Natur, deren Beantwortung nicht im Rahmen des Lösungsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG vor dem Institut behandelt werden kann. Es ist der antragsgegnerischen Partei hingegen unbenommen, diese Frage von einem Zivilgericht beurteilen zu lassen.
9. Das Argument der Rechtsmissbräuchlichkeit des Löschantrages kann somit in diesem Verfahren nicht gehört werden.

#### Verspätete Parteivorbringen

13. Gemäss Praxis können verspätete oder ergänzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen, grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG).
14. Die von der löschantragsgegnerischen Partei mit Datum vom 24.11.2020 und vom 14.09.2021 eingereichten Stellungnahmen erfolgten nach Abschluss des Instruktionsverfahrens. Diese Unterlagen sind hingegen vom Institut zu berücksichtigen, soweit sie als rechtserheblich erscheinen.
15. Im Interesse einer zeitlich angemessenen Verfahrensabwicklung (Art. 29 Abs. 1 BV) setzt das Institut der antragstellenden Partei keine Frist für die Wahrnehmung ihres Replikrechts, um ihr die Möglichkeit für die Einreichung etwaiger Anmerkungen zu den verspätet eingereichten Schriftsätzen der Gegenpartei einzuräumen (vgl. Richtlinien in Markensachen, 01.01.2019 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.7.1.2, auf [www.ige.ch](http://www.ige.ch)). Das Institut geht davon aus, dass die Parteien ihre Verfahrensrechte kennen und folglich von ihnen erwartet werden darf, dass sie ihr Replikrecht umgehend und unaufgefordert geltend machen.

#### Prozessuales Vorgehen

16. 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.).
17. 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. Löschungsgründe 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 der Antragsteller die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat er den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen (Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Er 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. Der Lösungsantragsteller führt in seinem Antrag aus, eine Benutzungsrecherche habe keine Benutzung der Marke "HISPANO-SUIZA AEROSTRUCTURES" in der Schweiz aufzeigen können. Zwar habe die Recherche eine frühere Benutzung von HISPANO-SUIZA AEROSTRUCTURES als Bezeichnung einer vormaligen Tochterfirma der Markeninhaberin auf einer archivierten Webseite vom 18.05.2001 gefunden. Eine spätere Verwendung habe hingegen nicht identifiziert werden können. Auch Kontakte zu diversen weiteren Informationsquellen konnten keine Nutzung der angefochtenen Marke in der Schweiz bestätigen.
5. Die lösungsantragsgegnerische Partei macht geltend, dass die Nichtgebrauchsrecherche des Antragstellers untauglich sei, weil die Nichtgebrauchsrecherche nur die Schweiz, nicht aber auch Deutschland abdecke. Da sich die Inhaberin der angefochtenen Marke in casu auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 (SR 0.232.149.136) berufen könne und die Gebrauchsrecherche mögliche Benutzungshandlungen in Deutschland nicht thematisiere, sei der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht glaubhaft gemacht (vgl. Stellungnahme vom 12.05.2019, Rz. 25 f.).

6. Entgegen den Ausführungen der Antragsgegnerin setzt die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke nicht voraus, dass aus den vom Antragsteller eingereichten Beilagen auch die Gebrauchssituation in Deutschland abgedeckt werden muss. Der rechtserhaltende Gebrauch einer Marke setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht wird (vgl. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.]). Da sich das Gebrauchserfordernis auf die Schweiz (bzw. den Export) bezieht, ist dementsprechend der Nichtgebrauch der Marke für das Gebiet der Schweiz glaubhaft zu machen (vgl. in diesem Zusammenhang auch BVGer B-2627/2019, E. 3.4 – SHERLOCK und SHERLOCK'S). Die Tatsache, dass aufgrund des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland auch Gebrauchshandlungen in Deutschland rechtserhaltend wirken, hat somit nicht zur Folge, dass der Löschantragssteller den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke auch für das Gebiet von Deutschland glaubhaft machen müsste.

7. Die vom Antragsteller eingereichte Benutzungsrecherche der CompuMark Clarivate Analytics vom 11.11.2018 enthält zusammengefasst folgende Informationen (Beilage 3 zum Löschantrag vom 16.11.2018):

Information zur Markeninhaberin

8. Die Markeninhaberin ist ein in Frankreich ansässiger internationaler Konzern, der im Bereich Luftfahrtantriebe tätig ist. Safran ist weiter die Eigentümerin der französischen Niederlassung des ehemaligen spanischen Fahrzeug- und Flugzeugmotorenhersteller Hispano-Suiza.

Internetauftritt der Markeninhaberin

9. Die Markeninhaberin betreibt die Webseite [www.safran-group.com](http://www.safran-group.com). Hinweise auf die Nutzung der Marke HISPANO-SUIZA AEROSTRUCTURE konnten auf dieser Webseite keine gefunden werden. Weiter betreibt die Markeninhaberin die Webseite [www.safran-aircraft.engines.com](http://www.safran-aircraft.engines.com). Gemäss dieser Webseite wurde "HISPANO-SUIZA" im Mai 2016 in Safran Transmission Systems unbenannt. Eine Recherche konnte keine Benutzung der angefochtenen Marke aufzeigen.
10. Die Markeninhaberin betreibt weiter die Webseite [www.safran-nacelles.com](http://www.safran-nacelles.com). Auf dieser Webseite wird die angefochtene Marke als Bezeichnung einer vormaligen Tochterfirma der Markeninhaberin erwähnt. Die letzte Erwähnung der angefochtenen Marke datiert vom 29.03.2001 und betrifft eine Pressemeldung bezüglich eines Firmenzusammenschlusses und die darauffolgende Umbenennung der HISPANO-SUIZA AEROSTRUCTURES zu Hurel-Hispano Le Havre. Weitere Erwähnungen der angefochtenen Marke wurden nicht gefunden.
11. Früher hatte die Markeninhaberin die Webseite [www.hispano-suiza-sa.com](http://www.hispano-suiza-sa.com) betrieben. Die angefochtene Marke HISPANO-SUIZA AEROSTRUCTURES wurde auf den archivierten Seiten einzig als Firmenname verwendet (Nachweis auf archivierten Seiten zwischen dem 02.02.2001 und dem 18.05.2001).

Internetsuche

12. Die Suche mit Hilfe verschiedener Suchmaschinen zeigte keine Erwähnung der Marke HISPANO-SUIZA AEROSTRUCTURES in der Schweiz.

Kontakt zur Markeninhaberin

13. Eine Mitarbeiterin der Safran Gruppe hat auf telefonische Anfrage hin mitgeteilt, dass Hispano-Suiza der ehemalige Name einer Niederlassung der Gruppe Safran sei. Betreffend die Nutzung der angefochtenen Marke HISPANO-SUIZA AEROSTRUCTURES konnte diese Mitarbeiterin keine Angaben machen.

### Sachbezogene Quellen

14. Folgende Quellen wurden kontaktiert:

- Sky News (Zeitschrift für Flugzeuge, [www.skynews.ch](http://www.skynews.ch))
- Aero-Club (Verband der Schweizer Leichtaviaatik, [www.aeroclub.ch](http://www.aeroclub.ch))
- Aero Suisse (Verband der Schweizer Luft- und Raumfahrt, [www.aerosuisse.ch](http://www.aerosuisse.ch))
- Aero Revue (Zeitschrift für Aviatik, [www.aero-revue.ch](http://www.aero-revue.ch))
- Pilatus (Flugzeughersteller, [www.pilatus-aircraft.com](http://www.pilatus-aircraft.com))
- Watson (Magazin mit Luftfahrtabteilung, [www.watson.ch/Luftfahrt](http://www.watson.ch/Luftfahrt))
- Verkehrshaus (Fahr- und Flugzeugmuseum, [www.verkehrshaus.ch](http://www.verkehrshaus.ch))
- Maxon Motor (Hersteller von Motoren und Komponenten, [www.maxonmotor.ch](http://www.maxonmotor.ch))
- Europavia (Verkäufer von Hubschraubern und Flugzeugen, [www.europavia.ch](http://www.europavia.ch))
- Jaberg Nacelles (Verkäufer von Gondeln, [www.jaberg-nacelles.ch](http://www.jaberg-nacelles.ch))
- Nacelles SA (Verkäufer von Gondeln, [www.nacellessa.ch](http://www.nacellessa.ch))
- ME Machines (Hersteller von Maschinenkomponenten und Motoren, [www.memachines.ch](http://www.memachines.ch))
- Swiss Nacelles (Verkäufer von Gondeln, [www.swissnacelles.ch](http://www.swissnacelles.ch))
- Gebrüder Meier (Elektrische Maschinen und Anlagen, [www.gebrueder-meier.ch](http://www.gebrueder-meier.ch))
- Association pour le Maintien du Patrimoine Aeronautique (Flugzeugverband, [www.ampa.ch](http://www.ampa.ch))
- Lenze (Motoren, [www.lenze.com/de-ch](http://www.lenze.com/de-ch))
- Boeing (Flugzeughersteller, [www.boeing.com/global/boeing-in-europe](http://www.boeing.com/global/boeing-in-europe))
- Airbus (Flugzeughersteller, [www.airbus.com](http://www.airbus.com))
- Swiss Engineering (Verband der Schweizer Ingenieurbranche, [www.swissengineering.ch](http://www.swissengineering.ch))
- Cockpit (Zeitschrift für Luft- und Raumfahrt, [www.cockpit.aero](http://www.cockpit.aero))

15. Keine dieser Quellen konnte Hinweise auf den Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz liefern.

16. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche dargelegten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren rechtserhaltend gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält denn auch keine Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten der Antragsgegnerin während des hier massgeblichen fünfjährigen Zeitraums in der Schweiz für die Waren und Dienstleistungen der Kl. 1, 7, 12, 37 und 42.

17. Die Parteien haben im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch, 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 wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich nicht 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).

18. Es ist für das Institut wahrscheinlich, dass in der Schweiz in der relevanten Gebrauchsperiode kein Gebrauch der angefochtenen Marke stattgefunden hat. Dies gilt trotz der in der Benutzungsrecherche enthaltenen Hinweise auf eine geplante Präsentation eines Modells am Autosalon in Genf im Jahr 2019. 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 von der

angefochtenen Marke in Kl. 1, 7, 12, 37 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend gebraucht wurde.

19. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Löschantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 16.11.2013 und dem 16.11.2018, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

### C. Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke

20. Die antragsgegnerische Partei legte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke mit ihrer Stellungnahme sowie ihrer Replik folgende Belege ins Recht:

Beilage 1	Handelsregisterauszug Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG
Beilage 2	EUIPO Second Board of Appeal mit Entscheid vom 9. Juli 2015, Az. R 879-2013
Beilage 3	Streit um die Wiederauferstehung von Hispano Suiza
Beilage 4	Handelsregisterauszug der Antragsgegnerin
Beilage 5	Wikipedia Eintrag Hispano-Suiza
Beilage 6	Auszug Website <a href="http://www.grupperalada.com">www.grupperalada.com</a>
Beilage 7	Auszug Website <a href="http://lahispano-suiza.com">lahispano-suiza.com</a>
Beilage 8	Auszug aus Ausgabe Nr. 57 vom Februar 2017 der "Revue du Club des Anciennes Automobiles", Seiten 1 und 4
Beilage 9	Auszüge der "Revue du Club des Anciennes Automobiles" der Jahre 2014 bis 2019
Beilage 10	Pressemitteilung vom 30. Oktober 2018
Beilage 11	Schreiben des Instituts vom 28. März 2019
Beilage 12	Auszug Safran Transmission Systems Timeline
Beilage 13	Auszug Wikipedia Safran S.A.
Beilage 14	Pressemitteilung vom 30. Oktober 2018 auf <a href="http://Presseportal.ch">Presseportal.ch</a>
Beilage 15	Pressemitteilung vom 30. Oktober 2018 auf <a href="http://finanzen.ch">finanzen.ch</a>
Beilage 16	Auszug Website " <a href="http://hispanosuizacars.com">hispanosuizacars.com</a> "
Beilage 17	Auszug Instagram
Beilage 18	Ausschnitte HISPANO SUIZA Instagram Account
Beilage 19	Konstruktionspläne und Zeichnungen
Beilage 20	Teilnehmerliste geschwärzt 2019
Beilage 21	Bankauszüge / Quittungen geschwärzt
Beilage 22	Auszug Website Safran Electronics & Defense Germany GmbH
Beilage 23	Auszug Website Safran Electronics & Defense Germany GmbH
Beilage 24	Romarin-Auszug Marke "HISPANO-SUIZA AEROSTRUCTURES"
Beilage 25	Pressemitteilung der Grup Peralada vom 30. Oktober 2018 auf <a href="http://Finanznachrichten.de">Finanznachrichten.de</a> ; <a href="http://Wallstreet-online.de">Wallstreet-online.de</a> ; <a href="http://Bankkaufmann.com">Bankkaufmann.com</a>
Beilage 26	Auszug Instagram deutsche Nutzer
Beilage 27	YouTube Video Retro Classics Ludwigsburg 2018
Beilage 28	Auszug "La Revue du Club des Anciennes Automobiles" Ausgabe Nr. 60 vom August 2018, Seiten 33 bis 38
Beilage 29	YouTube Video Retro Classics Stuttgart 2018
Beilage 30	Auszug "La Revue du Club des Anciennes Automobiles" Ausgabe Nr. 60 vom August 2018, Seiten 31 und 32

21. Die Antragsgegnerin bringt vor, es liege in der Schweiz ein rechtserhaltender Gebrauch für *carrosserie, véhicules automobiles de tous genres et pour tous usages* (Kl. 12) vor. Dieser wirke rechtserhaltend für *appareils de locomotion par air*. Sie macht weiter geltend, dass das Element "aerosttructures" rein

- beschreibender Natur sei. Somit würden die verschiedenen Zeichen "Hispano-Suiza" (fig.) mit dem streitgegenständlichen Zeichen gleichgesetzt und deren Gebrauch wirke somit rechtserhaltend für die Marke "HISPANO-SUIZA AEROSTRUCTURES".
22. Neben der LA HISPANO SUIZA, FABRICA DE AUTOMOVILES, S.A würde in der Schweiz auch der französische Verein "Club des Anciennes Automobiles" das Andenken an die Oldtimer "HISPANO SUIZA" in Ehren halten. Dieser Verein würde zweimal jährlich auch die Hispano Suiza Zeitschrift "La Revue du Club des Anciennes Automobiles" herausgeben, die auch in der Schweiz vertrieben werde. Dieser Drittgebrauch erfolge mit Zustimmung der Markeninhaberin und müsse demnach ihr zugerechnet werden.
  23. Weiter habe die Antragsgegnerin im Jahre 2018 die Automobilproduktion wiederaufgenommen. Seit März 2019 sei ein Elektro-Auto auf dem Markt erhältlich und am Genfer Automobilsalon 2019 präsentiert worden. Durch diesen über hundert Jahre alten Gebrauch würden die Schweizer Automobilliebhaber HISPANO SUIZA kennen. Bezüglich der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs führt die Antragsgegnerin insbesondere aus, dass die Umstände des Einzelfalls, nämlich die branchenüblichen Gepflogenheiten in casu für einen ernsthaften Gebrauch sprechen würden. Es genüge bereits die Ankündigung, dass die Markeninhaberin anfangs 2019 ein Elektroauto für den Preis von EUR 1,5 Mio auf den Markt bringen würde. Sie würde denn auch seit Ende Oktober 2018 aktiv Werbung betreiben, u.a. betreibe sie ihre neue Webseite [www.hispanosuizacars.com](http://www.hispanosuizacars.com), die sich an ein internationales Publikum und somit auch an die Automobilliebhaber in der Schweiz richte. Weiter habe die Markeninhaberin die angefochtene Marke auf diversen Kanälen der sozialen Medien markenmässig verwendet, in dem sie als erstes Bild die streitgegenständliche Marke gepostet habe. Weiter würden sich unter den Followern auch viele Schweizer Nutzer befinden, die das Bild gelikt hätten. Somit würden die Benutzungshandlungen in der Schweiz erfolgen. Es würden somit ernsthafte Markteinführungsmassnahmen vorliegen, die einen ernsthaften Gebrauch glaubhaft machen würden. Dies gelte insbesondere, da es sich beim Elektroauto Carmen um ein sehr teures Objekt handle, von dem einzig 19 Stück produziert worden seien.
  24. Weiter liege auch ein rechtserhaltender Gebrauch in Deutschland vor. Zum Konzern der Antragsgegnerin gehöre in Deutschland die Safran Electronics & Defense Germany GmbH. Weiter betreibe die Safran-Gruppe in Deutschland zwölf Produktionsstätten und zwei F&E-Zentren. Die streitgegenständliche Marke sei zudem auch in Deutschland geschützt. Die Webseite [www.hispanosuizacars.com](http://www.hispanosuizacars.com) adressiere auch das deutsche Publikum. Entsprechend sei die auf dieser Webseite veröffentlichte Pressemitteilung in diversen deutschen Medien wiedergegeben. Das Gleiche gelte für das HISPANO SUIZA Instagram Account, das auch von Benutzern aus Deutschland mit "gefällt mir" markiert worden sei. Weiter werde die Zeitschrift des Club des Anciennes Automobiles auch an Mitglieder in Deutschland zugestellt. Dieser Club nehme zudem regelmässig an sogenannten "Concours d'Elégance" teil. So habe er am Retro Classics Stuttgart im März 2018 vier Hispano Suiza Fahrzeuge und an einer Veranstaltung in Ludwigsburg im Juni 2018 sogar 12 Fahrzeuge ausgestellt.
  25. Eine Würdigung der eingereichten Belege zeigt folgendes Bild:
  26. Ein Teil der Belege, insbesondere diejenigen die sich auf den Automobilsalon in Genf in den 2000er Jahren beziehen, liegen zeitlich klar vor der relevanten Gebrauchsperiode, d.h. zwischen dem 16.11.2013 und dem 16.11.2018. Aber auch die von der Markeninhaberin geltend gemachte Präsentation ihres Elektroautos Carmen am Genfer Automobilsalon 2019 liegt ausserhalb der Gebrauchsperiode. Gebrauchshandlungen, die nach der Geltendmachung des Nichtgebrauchs stattfanden, in casu dem 16.11.2018, können gemäss Art. 12 Abs. 2 MSchG denn auch das Markenrecht nicht wiederaufleben lassen.
  27. Die Antragsgegnerin macht einen rechtserhaltenden Gebrauch einzig betreffend *appareils de locomotion par air* (Kl. 12) geltend. Bezüglich die übrigen Waren und Dienstleistungen in den Kl. 1, 7, 12, 37 und 42 liegen denn auch keine Gebrauchsbelege vor. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs für *appareils de locomotion par air* stützt sie sich auf einen angeblichen Gebrauch für vorliegend nicht beanspruchte *Elektroautos* (vgl. hierzu auch Ziff. 40 hiernach).
  28. In casu ist insbesondere das Erfordernis des ernsthaften Markengebrauchs umstritten. 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).
29. Die Antragsgegnerin macht zwar geltend, sie habe die Automobilproduktion gegen Ende der relevanten Gebrauchsperiode aufgenommen und die Lancierung ihres Elektroautos am 30.10.2018 per Pressemitteilung angekündigt und anschliessend auch aktiv Werbung betrieben. Ob dies für die Annahme eines ernsthaften Gebrauchs genügt, gilt es in der Folge abzuklären.
  30. Grundsätzlich gilt, dass reine Vorbereitungshandlungen ohne nachfolgende Verkaufstätigkeit nicht rechtserhaltend sind (vgl. BSK MSchG-Bernard Volken, Art. 11 N 63). Der Umstand, dass die Markeninhaberin jahrelang das Design und die Entwicklung ihres Elektrofahrzeuges vornahm, hierzu hohe Investitionen realisierte und hunderte von Mitarbeitern involviert waren, spricht somit nicht für die Gutheissung eines ernsthaften Gebrauchs. Eine Marke kann ihren Unterscheidungszweck nur dann erfüllen, wenn sie nach aussen im Wirtschaftsverkehr gebraucht wird (BGer 4A\_299/2017, E. 5.3 – ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]). Dies ist bei einer Entwicklungstätigkeit, bei der die Marke gegen aussen nicht in Erscheinung tritt, nicht der Fall. Die alleinige Absicht zur zukünftigen Nutzung einer Marke genügt denn auch nicht für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs.
  31. Während der Gebrauchsperiode fanden gemäss Ausführungen der Antragsgegnerin folgende Handlungen statt:
    - Aufschalten der Webseite [www.hispanosuziacars.com](http://www.hispanosuziacars.com)
    - Pressemitteilung betreffend Lancierung eines Elektroautos im Jahr 2019, die auch von Abnehmern in Deutschland zur Kenntnis genommen worden sei
    - "Club des Anciennes Automobiles", der das Andenken an die Oldtimer "HISPANO SUIZA" in Ehren halte inkl. die Herausgabe der Zeitschrift "La Revue du Club des Anciennes Automobiles"
    - Teilnahme des Club des Anciennes Automobiles an zwei Concours d'Elégance in Deutschland im März und Juni 2018
  32. Verkäufe oder zumindest Bestellungen liegen weder für die Dauer der Gebrauchsperiode noch für die Zeit nach der Gebrauchsperiode vor (vgl. Duplik, Rz. 32). Verkäufe oder Bestellungen unter der fraglichen Marke müssen zwar nicht zwingend nachgewiesen werden. Hingegen müssten auf eine geplante Markteinführung zielende Werbemassnahmen als ernsthaft qualifiziert werden können, d.h. die Kundenwerbung müsste so intensiv sein, dass sie geeignet erscheint, Marktanteile zu gewinnen oder zu halten, was eine verstärkte Präsenz in einem wettbewerbsorientierten Umfeld erfordert (vgl. BVGer B-6813/2019, E. 3.2.7.1. - APTIS / APTIV). Die antragsgegnerische Partei hat hingegen weder Werbeunterlagen noch anderweitige Belege eingereicht, die darauf schliessen lassen können, dass die angefochtene Marke HISPANO-SUIZA AEROSTRUCTURES (fig.) aus der Sicht der massgebenden Abnehmerkreise über eine längere Zeitspanne eine minimale Marktbearbeitung erfahren hat. Eine Pressemitteilung kurz vor Ablauf der Gebrauchsperiode, die auf Presseport.ch, auf finanzen.ch und auf der Webseite der Markeninhaberin aufgeschaltet wurde, kann nicht als ernsthafte Werbemassnahme qualifiziert werden. Die weiteren von der Antragsgegnerin aufgeführten Werbemassnahmen betreffen nicht das Gebiet der Schweiz, sondern sie fanden in Barcelona und in Madrid statt. Diese Werbeanstrengungen können für den rechtserhaltenden Gebrauch in der Schweiz nicht berücksichtigt werden.
  33. Der Autosalon in Genf, an dem die Antragsgegnerin ihr Elektroauto präsentierte, fand zudem nach der Gebrauchsperiode, erst im Jahr 2019 statt. Zudem hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Entscheid APTIS / APTIV (B-6813/2019, E. 4.3.3.2 ff.) festgehalten, dass die Präsenz bzw. Vorstellung eines Autobusses an einer Messe und ein einmonatiger Versuchsbetrieb in zwei verschiedenen Städten kein rechtserhaltender Gebrauch darstelle. Auch wenn öffentliche Transportmittel in grösseren Stückzahlen produziert werden dürften als das in casu zur Diskussion stehende Luxusauto kann dieser Gerichtsentscheid für die Beurteilung der streitgegenständlichen Marke herangezogen werden.
  34. Weiter stellt auch die blosse Registratur des Domainnamens [www.hispanosuziacars.com](http://www.hispanosuziacars.com), die Aufschaltung der Pressemitteilung betreffend die geplante Lancierung eines Elektroautos sowie die Möglichkeit der Vorbestellung über die Webseite keinen rechtserhaltenden Markengebrauch dar, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Website von den Verkehrskreisen (im massgeblichen Zeitraum) konsultiert und entsprechende Autos tatsächlich nachgefragt worden sind (vgl. BVGer B-5543/2012, E. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.); BVGer B-6813/2019, E. 3.2.9.2, 4.3.4.4 – APTIS / APTIV, mit Verweis auf BGE 146 III 225; BVGer B-3261/2020, E. 2.9 – APPLE / APPLIA Home Appliance Europe (fig.)). Ein Nachweis, dass

- die Webseite von potentiellen Schweizer und Deutschen Abnehmern konsultiert wurde, liegt nicht vor. Zudem hat die Antragsgegnerin selber ausgeführt, dass (zumindest bis zur Einreichung der Duplik am 03.09.2019) noch keine Bestellungen zu verzeichnen waren.
35. Das von der Antragsgegnerin vorgebrachte Argument, wonach die Aktivitäten des französischen "Club des Anciennes Automobiles" sowie dessen Zeitschrift "La Revue du Club des Anciennes Automobiles" für das Vorhandensein eines rechtserhaltenden Gebrauchs sprechen würden, wird vom Institut nicht geteilt. Einerseits weist der Club des Anciennes Automobiles einzig 12 Mitglieder in der Schweiz und sechs in Deutschland. Andererseits weist die Antragsgegnerin nicht aus, wie viele Exemplare der Zeitschrift in der Schweiz verkauft werden. Dass mit dieser Zeitschrift Werbung in der Schweiz und in Deutschland betrieben wurde, ist somit nicht belegt. Auch aus der Tatsache, dass es weltweit mehrere Clubs gibt, die das Ansehen der HISPANO SUIZA Oldtimer hochhalten und einen Austausch pflegen, können entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin keine Rückschlüsse betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch gezogen werden. Allenfalls könnte durch die Aktivitäten dieser Vereine darauf geschlossen werden, dass, wie es die Antragsgegnerin vorträgt, die angefochtene Marke bei Schweizer Automobilliebhabern immer noch bekannt ist. Die blosse «historische» Bekanntheit einer Marke kann aber nicht mit einem (ernsthaften) Gebrauch i.S.v. Art. 11 MSchG während der Gebrauchsperiode gleichgesetzt werden. Auch aus der Tatsache, dass der Club des Anciennes Automobiles im März und Juni 2018 an zwei Ausstellungen in Deutschland teilgenommen hat, können keine Rückschlüsse bezüglich eines ernsthaften Markengebrauchs gezogen werden. Ausgestellt wurden offensichtlich Oldtimer. Die Antragsgegnerin macht weiter nicht geltend, dass es sich dabei um Verkaufsmessen handelte. Die blosse Präsenz an einer Ausstellung von historischen Fahrzeugen stellt denn auch keinen Gebrauch im Wirtschaftsverkehr dar.
  36. Bei dieser Ausgangslage muss nicht geprüft werden, ob alle Voraussetzungen für die Anrechnung von Gebrauchshandlungen in Deutschland erfüllt sind.
  37. Lehre und Rechtsprechung gehen davon aus, dass Waren, die nur noch auf dem Occasionsmarkt gehandelt werden, rechtserhaltend benutzt werden (vgl. BSK MSchG Bernard Volken, Art. 11 N 96, BVGer B-1755/2007, E.4.2 – No Name / No Name). Die Antragsgegnerin hat hingegen keine Belege eingereicht, aus denen hervorgehen würde, dass sie selber auf dem Occasionsmarkt unter dem Zeichen LA HISPANO SUIZA tätig wäre. In ihrer Stellungnahme (Rz. 14) liegt einzig ein Auszug aus der Webseite [www.classic-trader.com](http://www.classic-trader.com) vor, der ein Inserat betreffend das Angebot eines LA HISPANO SUIZA Oldtimers enthält. Ein rechtserhaltender Gebrauch auf dem Occasionmarkt müsste hingegen ernsthaft sein und sich *auf die Markeninhaberin* beziehen. Beide Voraussetzungen sind in casu nicht erfüllt.
  38. Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei den Autos der Antragsgegnerin um teure Oldtimer handelt und das neu geschaffene Elektroauto über CHF 1,5 Mio kostet sowie der Geschichte der Markeninhaberin, kann bei der oben dargestellten Sachlage nicht von einem ernsthaften rechtserhaltenden Gebrauch in der Schweiz ausgegangen werden.
  39. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass aufgrund der Aktenlage und insbesondere der von der Antragsgegnerin vorgelegten Benutzungsunterlagen davon auszugehen ist, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine historische (oder sogar legendäre) Automobilmarke handelt. Aus den Akten geht auch hervor, dass diese Marke nicht mehr benutzt wurde. Nach mehreren Wiederbelebungsversuchen Anfang der 2000er Jahre kündigte die Beklagte erst Ende 2018 ein neues Automodell an, das erst im Frühjahr 2019 auf dem Internationalen Salon in Genf vorgestellt wurde. Daraus folgt, dass während der Gebrauchsdauer in der Schweiz kein Produkt unter der angefochtenen Marke vertrieben wurde. Zudem hat die Beschwerdegegnerin in diesem Zeitraum keine Werbeanstrengungen vorgenommen, die geeignet wären, die Nachfrage des Marktes zu befriedigen (vgl. BVGer B-6813/2019, E. 3.2.7.1. - APTIS / APTIV). Folglich ist eine ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke zu verneinen.
  40. Der Vollständigkeit halber ist zudem darauf zu verweisen, dass entgegen den Ausführungen der Antragsgegnerin auch eine Glaubhaftmachung des von ihr behaupteten rechtserhaltenden Gebrauchs für *Elektroautos* keine rechtserhaltende Wirkung für die von der streitgegenständlichen Marke beanspruchten *appareils de locomotion par air* (Kl. 12) nach sich ziehen würde. Dies, weil eine Marke nur soweit geschützt ist, als 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 (vgl. Teil 2, Ziff. 4.6, S. 75). 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. Ein allfälliger Gebrauch für Autos bzw. Carosserieteile kann nicht unter den Begriff *appareils de locomotion par air* subsumiert werden, da es sich um gänzlich unterschiedliche Waren handelt. Dass diese Waren in die gleiche Klasse eingereiht werden und der Fortbewegung dienen, ist für die Subsumtionsfrage denn auch nicht entscheidend. Ebenso wenig kommen die Grundsätze für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit bei der Frage zur Anwendung, ob der Gebrauch für eine Ware unter einen oder mehrere von der angefochtenen Marke beanspruchten Begriff subsumiert werden kann.

41. 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 Löschantrag wird daher gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 MSchG e contrario) und der angefochtenen IR-Marke Nr. 701981 "HISPANO-SUIZA AEROSTRUCTURES" (fig.) der Schutz in der Schweiz gemäss Art. 35 lit. e MSchG vollumfänglich verweigert.

#### 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).
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. 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.
5. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel durchgeführt. Zu beachten gilt es in casu, dass in den parallel eingereichten Löschanträgen gegen die internationalen Registrierungen Nr. 701981 "LA HISPANO SUIZA" (Verfahren Nr. 100364) und Nr. 159351 "Hispano – Suiza" (Verfahren Nr. 100365) der Antragsteller sehr ähnliche Schriftsätze einreichte. Dies rechtfertigt die Zusprechung einer leicht reduzierten Parteientschädigung. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 für die Vertretung als angemessen. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidend und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 1243.10 entschädigt werden (EUR 1'197.00 zum Tageskurs von 1,0385, vgl. Löschantrag vom 16.11.2018). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 3'843.10 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1.

Der Antrag der löschungsantragsgegnerschen Partei auf Aussonderung wird gutgeheissen und die Beilagen Nr. 17, 18 und 19 dem Löschantragsteller somit nicht bzw. geschwärzt zugestellt, im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nicht offenbart.

2.

Der Löschantrag im Verfahren Nr. 100366 wird gutgeheissen.

3.

Der internationalen Registrierung Nr. 701981 "HISPANO SUIZA AEROSTRUCTURAS" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren und Dienstleistungen definitiv verweigert (sog. Invalidation selon la règle 19 du règlement d'exécution commun [GAFO]).

4.

Die Löschantragsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

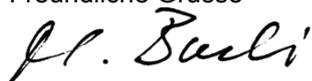
Die löschungsantragsgegnersche Partei hat der löschantragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'843.10 (einschliesslich Löschantragsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 4. Februar 2022

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).