

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100640 in Sachen

Meconex AG
Sternengasse 21
4051 Basel

Antragstellende Partei

vertreten durch

LANTER Anwälte & Steuerberater
Seefeldstrasse 19
Postfach
8032 Zürich

gegen

Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz (VRS)
Bahnhofstrasse 7b
6210 Sursee

Antragsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 548130 - ((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 05.04.2019 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 548130 "((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) sowie gegen die CH-Marke Nr. 555885 "VRS ASA ASS" ((fig.)) [Löschungsverfahren Nr. 100639] je einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung.
2. Mit Verfügung vom 20.05.2019 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
3. Mit Schreiben vom 19.06.2019 reichte die antragsgegnerische Partei innert Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 24.06.2019 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 23.09.2019 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
6. Mit Verfügung vom 30.09.2019 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 30.10.2019 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 06.11.2019 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 22.08.2006 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 05.04.2019, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts, 01.01.2019 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).
4. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Lösungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.
5. Die antragstellende Partei macht u.a. geltend, dem angefochtenen Zeichen fehle es an der konkreten Unterscheidungskraft, es gehöre mithin ins Gemeingut. An den Rettungsfahrzeugen sei in den 1980er Jahren das Rot-Kreuz-Emblem durch den Star of Life ersetzt worden. Zudem sei das angefochtene Zeichen auch Gegenstand eines Strassenschildes gemäss Signalisationsverordnung (SSV; SR 724.21). Gemäss Art. 65 Abs.1 SSV gelte der Star of Life als Signal für ein Spital mit Notfallstation mit 24h-Notfallaufnahme.
6. Im Rahmen des Löschantrags wegen Nichtgebrauchs kann einzig der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden (siehe Art. 35a Abs. 1 MSchG). Aufgrund einer allfälligen Zugehörigkeit des angefochtenen Zeichens zum Gemeingut kann das Institut eine Marke nicht löschen. Dementsprechend kann dieses Argument im vorliegenden Verfahren nicht gehört werden. Insoweit ist auf den Löschantrag nicht einzutreten.
7. Die Nichtigkeit der angefochtenen Marke wegen Vorliegens absoluter Ausschlussgründe müsste, wie die

Antragstellerin selber ausführt, in einem Nichtigkeitsverfahren vor einem Zivilgericht beantragt werden.

III. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschantrag zu reagieren. Sie kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke anfechten und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen. Ferner hat sie die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4. ff.).
2. Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Löschantrag ab, ohne zu prüfen, ob die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Ferner wird nach Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG der Löschantrag abgewiesen, wenn die antragsgegnerische Partei den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Wird der Nichtgebrauch nur für einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so wird der Antrag gemäss Art. 35b Abs. 2 MSchG nur für diesen Teil gutgeheissen.

IV. Materielle Beurteilung

A. Lösungsgründe wegen Nichtgebrauchs

Nach Art. 35a Abs. 1 MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG gelöscht werden. Das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG gebraucht wird (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

B. Nichtgebrauch der angefochtenen Marke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Beantragt die antragstellende Partei die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen (Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Sie hat geeignete Beweismittel einzureichen (Art. 24a lit. e MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in der Regel nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).
3. Im Rahmen des Lösungsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bzw. des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn die widersprechende Partei auf entsprechende Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2; siehe bezüglich der Kriterien Teil 6, Ziff. 5.3 ff.).
4. Die Antragstellerin hat folgende Belege zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs eingereicht:
Beilage 2 HR-Auszug Meconex
Beilage 3 Porträt VRS (Auszug aus der Webseite)

Beilage 4	Statuten VRS (Markeninhaberin)
Beilage 5	Markeneintragung Nr. 548130
Beilage 6	Star of life: Markenschutz (Auszug aus der Webseite)
Beilage 7	Merkblatt VRS über die Verwendung des Star of Life
Beilage 8	Div. Photos von Spitälern & Ambulanzen
Beilage 9	Bericht über den Fall Swiss Help Dogs
Beilage 10	Auszug aus der Signalisationsverordnung (SSV, SR 741.21)
Beilage 11	div. Bilder von Pferdeambulanzen

5. Die antragstellende Partei macht u.a. geltend, es weder auf der Webseite der Markeninhaberin noch aufgrund des Zweckartikels bzw. dem Artikel betreffend die Mittel zur Zweckerreichung ersichtlich, dass die Markeninhaberin die Marke gebrauche. Die eingetragenen Dienstleistungen könnten keiner Tätigkeit der Markeninhaberin zugeordnet werden. Diese erbringe denn auch keine Dienstleistungen (Gesuch, Rz. 6). Gemäss Merkblatt des VRS erlaube diese willkürlich Dritten die Verwendung der Marke. Es fehle aber am Fremdbenutzungswillen, da gemäss Merkblatt die eingeräumte Einwilligung an Dritte nicht den Zweck verfolge, dass Dritte die Marke für die Markeninhaberin gebrauchten (Gesuch Rz. 9 f.). Durch den Gebrauch von unzähligen Anbietern im Bereich Notfall- und Rettungsdienste sei das Zeichen nicht geeignet, als Unterscheidungsmerkmal zwischen den Dienstleistungen der unterschiedlichen Anbieter zu funktionieren. Die massgeblichen Verkehrskreise würden denn auch das Zeichen nicht mit dem VRS in Verbindung bringen (Gesuch Rz. 11 f.). Rettungsorganisationen und Spitäler in der Schweiz würden das angefochtene Zeichen einzig in Zusammenhang mit ihren eigenen Dienstleistungen nutzen (Gesuch Rz. 14).
6. Die antragsgegnerische Partei erklärt, dass sie selber keine Transportdienstleistungen erbringt. Sie erlaube aber Dritten, die Transportdienstleistungen im Bereich des Rettungswesens erbringen, die Nutzung ihrer Marke zur Kennzeichnung dieser Dienstleistungen. Sie habe denn auch mehrfach ihre Zustimmung zur Benutzung ihrer Marke diversen Dienstleistungsanbietern erteilt (Stellungnahme Ziff. 2). Der Antragstellerin gelinge es denn auch nicht, den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft zu machen. Die zum Gebrauch ihrer Marke bevollmächtigten Dritten würden entgegen der Auffassung der Antragstellerin über einen Fremdbenutzungswillen verfügen.
7. Die Würdigung der eingereichten Belege betreffend die Glaubhaftmachung der Nichtbenutzung ergibt Folgendes:
8. Die Beilagen 2, 9, 10 und 11 können keine Auskunft betreffend den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke für die beanspruchten Dienstleistungen in Kl. 39 geben. Diese betreffen entweder gar nicht die Antragsgegnerin (Beilage 2), sie beziehen sich auf Konfliktfälle (Beilage 9) oder sie betreffen die Frage eines allfälligen Gemeingutcharakters der angefochtenen Marke (Beilagen 10, 11).
9. Das Porträt der Antragsgegnerin auf deren Webseite (Beilage 3), deren Statuten (Beilage 4) und der Auszug aus Swissreg betreffend die angefochtene Marke Nr. 548130 (Beilage 5) sind keine Belege, die Rückschlüsse auf den Nichtgebrauch betreffend die beanspruchten Dienstleistungen zulassen können. Zwar ergeben sich aus diesen Belegen Hinweise auf die mögliche Tätigkeit bzw. die Dienstleistungen, welche die Antragsgegnerin beabsichtigt zu erbringen. Hingegen kann gestützt auf diese Art Belege nicht glaubhaft gemacht werden, dass die Antragsgegnerin die beanspruchten Dienstleistungen in Kl. 39 nicht erbringt. Auch wenn z.B. in den Statuten der Antragsgegnerin die Erbringung von Transport, Verpackungs- und Reisedienstleistungen durch sie selber nicht aufgeführt sind, kann sie diese Dienstleistungen dennoch erbringen.
10. Es verbleiben die Beilagen 6 und 7. Der als Beilage 6 eingereichte Auszug aus der Webseite der Antragsgegnerin bestätigt, dass diese Inhaberin einer Marke ist und Dritten erlauben kann, diese Marke zu verwenden. Beilage 7 regelt dabei in groben Zügen die Verwendung der Marke durch Dritte. Entgegen der Ansicht der antragstellenden Partei kann aus diesen Dokumenten nicht auf den Nichtgebrauch der Marke durch die Markeninhaberin geschlossen werden. Diese Dokumente zeigen einzig auf, dass die Markeninhaberin beabsichtigt, Dritten den Gebrauch ihrer Marke zu erlauben.
11. Betreffend die Verwendung der angefochtenen Marke durch Dritte macht die Antragstellerin insbesondere geltend, es liege kein rechtserhaltender Zeichengebrauch durch Dritte vor, da es diesen am

Fremdbenutzungswillen fehle. Die Dritten würden die Marke nicht für die Dienstleistungen der Markeninhaberin, sondern in Verbindung mit ihren eigenen Dienstleistungen erbringen (vgl. Löschantrag vom 05.04.2019, Rz. 9 ff.).

12. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Sie kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchisevertrages, erteilt werden. Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden. Das blosses Dulden von Handlungen Dritter stellt hingegen keine Zustimmung dar. Von massgebender Bedeutung ist dabei, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).
13. An den Fremdbenutzungswillen stellt die Praxis keine hohen Anforderungen (vgl. BVGer B-40/2013, E. 2.6, EGATROL / EGATROL mit Hinweisen auf die Lehre). Ohne Zustimmung von Seiten des Markeninhabers fehlt es dabei grundsätzlich an einem Fremdbenutzungswillen. Die Zustimmung kann auch stillschweigend erfolgen (BVGer B-892/2009, E. 5.3 –HEIDLAND / HEIDIALPEN). Im Merkblatt betreffend die Verwendung des Star of life regelt die Antragsgegnerin die Bedingungen für die Benutzung der angefochtenen Marke durch Dritte (Beilage 7). Dabei wird klargestellt, welche Betriebe bzw. Organisationen eine Bewilligung zum Gebrauch erhalten und welche nicht. Dass Rettungsdienste, die einer öffentlichen Notrufzentrale angeschlossen sind sowie Notfallstationen von Akutspitälern keine schriftliche Bestätigung zum Gebrauch der angefochtenen Marke benötigen, kann nicht so verstanden werden, dass diese keine Zustimmung benötigen. Vielmehr erfolgt die Zustimmung durch die Markeninhaberin stillschweigend. Private Dienstleister bedürfen ohnehin einer Zustimmung in Form einer schriftlichen Bestätigung (vgl. Beilage 7, Ziff. 2).
14. Das Argument der Löschantragstellenden Partei, wonach Dritte das angefochtene Zeichen nicht für die Dienstleistungen der Antragsgegnerin, sondern zur Kennzeichnung ihrer eigenen Dienstleistungen verwenden würden und es somit an einem Fremdbenutzungswille fehle, überzeugt nicht. Insbesondere bezüglich der Erbringung von Dienstleistungen könnte bei Lizenzierung einer Marke kaum je ein rechtserhaltender Gebrauch durch Dritte vorliegen, würde man der Auffassung der antragstellenden Partei folgen. Denn die Dritten erbringen ihre Dienstleistung persönlich unter Verwendung einer "fremden" Marke, zu deren Gebrauch sich ermächtigt sind. Ein solcher Gebrauch muss, falls die übrigen Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs erfüllt sind, dem Markeninhaber angerechnet werden. Ein Fremdbenutzungswille fehlt z.B. bei einem Gebrauch durch einen nichtberechtigten Dritten. Diesen Gebrauch kann sich der Markeninhaber nicht anrechnen lassen (vgl. BVGer B-40/2013, E. 2.6, EGATROL / EGATROL).
15. Die Parteien haben im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch beziehungsweise den Gebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch beziehungsweise Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.4.2).
16. Mittels der eingereichten Belege vermag die Antragstellerin den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke somit nicht glaubhaft zu machen. Entsprechend ist der Löschantrag abzuweisen.

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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Löschungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das Institut einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die löschungsantragsgegnerische Partei ist nicht vertreten. Spesen wurden von ihr nicht geltend gemacht. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wird somit keine Parteientschädigung zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 100640 wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.
2.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 29. Juni 2020

Freundliche Grüsse



Marc Burki
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).