

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 102426 in Sachen

F&I Beverages AG
Baarerstrasse 52
6300 Zug

Antragstellende Partei

vertreten durch

RENTSCH PARTNER AG
Bellerivestrasse 203
Postfach
8034 Zürich

gegen

Union Spirits SA
Via Prada 2
6710 Biasca

Antragsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 649127 - ALPI swiss vodka ((fig.))

ALPI
swiss vodka

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 24. Januar 2022 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 649127 - "ALPI swiss vodka ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung hinsichtlich der beanspruchten Waren, nämlich:
Klasse 33: Bevande alcoliche (tranne le birre) provenienti dalle Alpi svizzere.
2. Mit Verfügung vom 31. Januar 2022 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Stellungnahme einzureichen.
3. Nachdem die antragsgegnerische Partei innert Frist keine Stellungnahme eingereicht hatte, schloss das Institut mit Verfügung vom 14. März 2022 die Verfahrensinstruktion.
4. Mit Schreiben vom 16. März 2022 teilte der im Register eingetragene Vertreter der Antragsgegnerin dem Institut mit, dass er die vor einigen Jahren in Konkurs gefallene Firma nicht mehr vertrete und diese ihren Sitz in Biasca habe.
5. Auf die einzelnen Ausführungen der antragsstellenden 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 gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden.
2. Der Löschantrag kann frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG).
Gegen die am 27. September 2013 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 24. Januar 2022, 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. Januar 2022 (vgl. I. Ziff. 2 hiervor) angekündigt, von Amtes wegen weitergeführt wird.
5. Wie die antragstellende Partei zurecht feststellt und mittels entsprechendem Handelsregisterauszug belegt, wurde die Firma der Antragsgegnerin nach Abschluss des Konkursverfahrens mit Datum vom 5. Dezember 2019 im Handelsregister gelöscht. Zum Zeitpunkt der Einreichung des vorliegenden Löschantrags am 24. Januar 2022 war im Markenregister noch der bisherige Vertreter der Antragsgegnerin eingetragen. Letzterer teilte dem Institut am 16. März 2022 mit, dass er die vor einigen Jahren in Konkurs gefallene Firma nicht mehr vertrete. Im Handelsregisterauszug der gelöschten Gesellschaft der Antragsgegnerin ist zwar noch eine Adresse in 6710 Biasca ersichtlich. Weil die Gesellschaft der Antragsgegnerin indessen mit der Löschung untergegangen ist und das Institut keine Kenntnis über den Aufenthalt ihrer ehemaligen

Organe hat, wird der vorliegende Entscheid der Antragsgegnerin gestützt auf Art. 36 lit. a VwVG durch Publikation im Bundesblatt veröffentlicht.

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.
3. Macht die antragsgegnerische Partei, wie vorliegend, von ihrem Recht, sich zum Löschantrag vernehmen zu lassen, keinen Gebrauch, prüft das Institut lediglich, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Löschantrages, d.h. in casu für den Zeitraum zwischen dem 24. Januar 2017 und dem 24. Januar 2022, glaubhaft gemacht hat (vgl. nachfolgend IV. B. Ziff. 2). Sofern dies zutrifft, wird dem Antrag stattgegeben und die Marke gelöscht, ohne dass ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet und der Antragsgegnerin Gelegenheit geboten würde, den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. in diesem Sinn: Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

IV. Materielle Beurteilung

A. Löschanträge 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 unbenützttem 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). 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; BVer B-65/2021, E. 3.2 – *VISARTIS*).

Der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke ist naturgemäss bedeutend schwieriger zu beweisen als deren Gebrauch (vgl. BGer 4A_515/2017, E. 2.3.2 und Botschaft zum MSchG vom 21.11.1990, BBI 1991 I 1, S. 26).

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 Gebrauchs 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: Entscheid des Instituts im Lösungsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – *Wirecard [fig.]*, abrufbar unter <https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/marken/nach-der-eintragung/gebrauch-der-marke/loeschungsverfahren-wegen-nichtgebrauchs>).
4. 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).
5. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke macht die antragstellende Partei unter anderem geltend, dass über die Antragsgegnerin am 2. November 2015 der Konkurs eröffnet worden sei. Ein Gebrauch der Marke während des Konkursverfahrens sei nicht erfolgt. Mangels Interesses der Gläubiger an der Fortführung des Verfahrens und der Verwertung der in der Konkursmasse verbliebenen Aktiven habe das Konkursamt Bellinzona mit Entscheid vom 4. Dezember 2019 den Abschluss des Konkursverfahrens verfügt. Die Markeninhaberin resp. Antragsgegnerin sei in der Folge am 5. Dezember 2019 im Handelsregister gelöscht worden. Weiter stellt die Antragstellerin fest, dass sie Internet-Recherchen zum Gebrauch der gegnerischen Marke durchgeführt habe und dabei keinen Gebrauch habe feststellen können. Gefunden worden seien lediglich zwei Bilder von Vodka-Verpackungen mit der angefochtenen Marke, welche im August 2014 auf der Webseite eines Grafikers und eines Verschluss Herstellers veröffentlicht worden seien. Die Präsenz dieser Bilder ohne jeden Kundenbezug stelle keinen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Der fehlende rechtserhaltende Gebrauch sei somit für sämtliche Waren ohne weiteres glaubhaft gemacht. Zur Glaubhaftmachung dieses Sachverhalts legte die antragstellende Partei u.a. folgende Belege ins Recht:

Beilage 3 Belege zur durchgeführten Internetrecherche bzgl. eines Gebrauchs der Marke durch die Markeninhaberin resp. einen Lizenznehmer

Beilage 4 Handelsregisterauszug Union Spirits SA resp. UNION SPIRITS AG in liquidazione vom 23.12.2021

6. Die Parteien haben im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch beziehungsweise den Gebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch beziehungsweise Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen

überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.4.2).

- Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Internetrecherchen als glaubwürdig und kohärent. Die dargelegten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen zur Marke "ALPI swiss vodka" lassen nicht den Schluss zu, dass die angefochtene Marke von der Markeninhaberin im massgeblichen Zeitraum gebraucht wurde. Es wurde dargelegt, dass mit den durchgeführten Internet-Recherchen resp. den Suchabfragen bezüglich der strittigen Marke keine Ergebnisse erzielt wurden, die einen Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz als wahrscheinlich erscheinen lassen (vgl. Beilage 3). Auf den unter anderem ins Recht gelegten Internet-Auszügen mit Abbildungen von Getränkeverpackungen resp. Getränkeflaschen ist die angefochtene Marke zwar ersichtlich. Es handelt sich indessen nicht um Auszüge aus einer Webseite der Markeninhaberin, sondern um Auszüge aus den Webseiten eines Grafikers resp. eines Verschluss Herstellers ohne jeglichen Hinweis auf die antragsgegnerische Partei. Die Abbildungen datieren zudem vom August 2014 und damit klar ausserhalb der hier massgeblichen Gebrauchsperiode (vgl. zu letzterer III. Ziff. 3 hiervor). Schliesslich stellt die blossе Präsenz einer Marke im Internet, ohne (wie vorliegend) erkennbare Verkaufshandlungen resp. einen konkreten Kundenbezug in der Schweiz, noch keinen rechtserhaltenden Gebrauch derselben dar (vgl. BVGer B-605/2021, E. 10.3.3.2 – *TRILLIUM* mit Hinweisen). Weiter stellt die Liquidation der Markeninhaberin resp. ihre Löschung aus dem Handelsregister (vgl. Beilage 4) ein klares Indiz für den fehlenden Markengebrauch dar (vgl. Ueli Buri in: Basler Kommentar Markenschutzgesetz [BSK-MSchG], David Lucas / Frick Markus [Hrsg.], 3. Aufl. 2017, Art. 35b MSchG, Rz 5). Die Recherchen der Antragstellerin ergaben zudem weder Hinweise auf eine Webseite der antragsgegnerischen Partei noch auf das Bestehen einer entsprechenden Domain. Zusammenfassend ergaben die Nachforschungen der antragstellenden Partei keinerlei Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten der Antragsgegnerin in der Schweiz.

Die antragstellende Partei hat sich ernsthaft bemüht, eine allfällige Benutzung der angefochtenen Marke im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz ausfindig zu machen, jedoch ohne Erfolg. Die von ihr durchgeführten Recherchen bzw. Nachforschungen lassen nicht darauf schliessen, dass das Zeichen von der Markeninhaberin resp. einer legitimierten Drittpartei (im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG) in der Schweiz im relevanten Zeitraum für Waren der Klasse 33 gebraucht wurde. Weiter ist auch nicht ersichtlich, dass die Marke in der Schweiz beworben wurde. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der Schweizer Marke Nr. 649127 – "ALPI swiss vodka (fig.)" in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten Unterlagen als glaubhaft.

- Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen der Antragstellerin in Frage zu stellen. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs resp. des Vorliegens wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch zu erbringen. Da ein solcher unterblieben ist bzw. sich die antragsgegnerische Partei nicht vernehmen liess, ist vorliegend aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen Marke für die beanspruchten Waren der Klasse 33 vorliegt.
- 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. Der Löschantrag wird demzufolge gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 MSchG e contrario) und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 649127 – "ALPI swiss vodka" (fig.) gemäss Art. 35 lit. e MSchG für sämtliche Waren der Klasse 33 gelöscht.

V. Kostenverteilung

- 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. 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. Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'000.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 102426 wird gutgeheissen.
2.
Die Schweizer Marke Nr. 649127 - "ALPI swiss vodka ((fig.))" wird für sämtliche Waren der Klasse 33 gelöscht.
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteienschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird die Verfügung durch Publikation des Dispositivs im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 31. Mai 2023

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

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).