

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 103140 in Sachen

RA Dr. Patrick Stach
Poststrasse 17
Postfach 1944
9001 St.Gallen

Antragstellende Partei

gegen

Dr. Olaf J. Böhme
Witikonstrasse 515
8053 Zürich

Antragsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 509443 - Chillup ((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 19.01.2023 reichte die antragstellende Partei gegen die Schweizer Marke Nr. 509443 «Chillup ((fig.))» (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung hinsichtlich nachgenannter Waren.

Klasse 30: Spezial-Sauce, Gewürz.

2. Mit Verfügung vom 06.02.2023 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. Da innert Frist keine Stellungnahme eingereicht wurde, hat das Institut mit Verfügung vom 17.03.2023 die Verfahrensinstruktion geschlossen.
4. Auf die einzelnen Ausführungen der antragstellenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 35a Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs 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 01.05.2003 in der SHAB, Ausgabe 82, angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 19.01.2023, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [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.

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 Person 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 19.01.2018 und dem 19.01.2023, glaubhaft gemacht hat (vgl. nachfolgend IV. B. Ziff. 2). Sofern dies zutrifft, wird dem Antrag stattgegeben und die Marke (im Umfang des Löschantrags) 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 (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

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. 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 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 (BGer 4A_464/2022, E. 6.1 – TRILLIUM; 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).

Angesichts der Komplexität bestimmter Situationen und der Tatsache, dass Art. 35a Abs. 1 lit. a MSchG lediglich die Glaubhaftmachung der Nichtbenutzung verlangt, kann von der antragstellenden Partei nicht erwartet werden, dass sie sehr detaillierte Beweismittel vorlegt. Von der antragstellenden Partei kann insbesondere nicht verlangt werden, dass sie den Nichtgebrauch in irgendeinem Nischenmarkt glaubhaft macht (BVGer B-605/2021, E. 9.3.2 – TRILLIUM m.H. auf BVGer B-2153/2020, E. 4.2.2.4 – SWISSVOICE und BVGer B-2627/2019, E. 5.1 und 5.2 – SHERLOCK und SHERLOCK'S; 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: Entscheid des

Instituts im Lösungsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – Wirecard [fig.], abrufbar unter <https://www.ige.ch>).

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).

4. Vorliegend ist zu prüfen, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Lösungsantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 19.01.2018 und dem 19.01.2023, glaubhaft gemacht hat (vgl. III Ziff. 3 hiervor).
5. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei folgende Belege ins Recht:
 - Beilage Nr. 3: Internetauszug Handelsregister IDEE-SUISSE-Schweizerische Gesellschaft für Ideen- und Innovationsmanagement
 - Beilage Nr. 4: Auszug Internetseite IDEE-SUISSE, Suchergebnisse «CHILLUP» vom 19.01.2023
 - Beilage Nr. 5: Auszug Internetseite IDEE-SUISSE, Suchergebnisse «Chillup» vom 19.01.2023
 - Beilage Nr. 6: Auszug Google Recherche-Suchergebnisse «CHILLUP» vom 19.01.2023
 - Beilage Nr. 7: Auszug Google Recherche-Suchergebnisse «Chillup» vom 19.01.2023
 - Beilage Nr. 8: Auszug Google Bild-Recherche-Suchergebnisse «Chillup» (ohne Datum)
 - Beilage Nr. 9: Auszug Google Recherche-Suchergebnisse «Olaf J. Böhme Chillup» vom 19.01.2023
 - Beilage Nr. 10: Auszug Google Recherche-Suchergebnisse «Brigitte Böhme Chillup» vom 19.01.2023
 - Beilage Nr. 11: Auszug Google Recherche-Suchergebnisse «Olaf J. Böhme CHILLUP» vom 19.01.2023
 - Beilage Nr. 12: Auszug Google Recherche-Suchergebnisse «Brigitte Böhme CHILLUP» vom 19.01.2023
6. Die Lösungsantragstellerin führt in ihrem Antrag aus, der Markeninhaber der angefochtenen Marke sei Mitglied des Vorstandes der IDEE SUISSE, Schweizerische Gesellschaft für Ideen- und Innovationsmanagement (vgl. Handelsregisterauszug in der Beilage Nr. 3). Dieser Verein habe zum Ziel, die wirtschaftliche Positionierung der Schweiz im globalen Wettbewerb durch Umsetzung kreativer Ideen in Innovation zu fördern und die Kreativ- und Innovationskultur im schweizerischen Wirtschaftsraum zu stärken. Auf der Homepage des Vereins fehle gänzlich jeglicher Zusammenhang zu der angefochtenen Marke. Die Durchsicht dieser Website habe folglich keine Suchergebnisse im Zusammenhang mit der angefochtenen Marke geliefert. Es sei demnach nicht ersichtlich, dass der Antragsgegner im Zusammenhang mit seiner (Haupt-)Tätigkeit die Marke nutze oder weitergebe (vgl. Beilagen Nr. 3-5). Weiter habe eine Benutzungsrecherche keinen Hinweis auf einen Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz ergeben. Es sei weder ersichtlich, dass eine Sauce oder ein Gewürz unter dem Markennamen vertrieben werde, noch dass das Rezept der Öffentlichkeit in anderer Weise zugänglich gemacht werde. Eine Bildersuche sei ebenfalls erfolglos geblieben (vgl. Beilagen Nr. 6-8). Weiter habe auch eine Benutzungsrecherche der Marken im Zusammenhang mit «Dr. Olaf J. Böhme» keine positiven Ergebnisse ergeben. Der einzige Zusammenhang, welcher zwischen der angefochtenen Marke und Dr. Olaf J. Böhme bestehe, sei die verwandtschaftliche Beziehung zwischen seiner Frau Brigitte Böhme, welche die Nichte von Herta Heuwer ist. Herta Heuwer gelte als Erfinderin der Currywurst und habe den Markennamen «Chillup» 1959 beim deutschen Patent- und Markenamt eintragen lassen. Ein weiterer Zusammenhang oder gar ein Gebrauch der Marke sei nicht ersichtlich (vgl. Beilagen Nr. 9-12).
7. Zwar geht aus dem Handelsregisterauszug betreffend IDEE SUISSE (Beilage Nr. 3) hervor, dass der Markeninhaber Dr. Olaf Böhme Mitglied des Vorstandes ist. Aus der Homepage des Vereins (Beilagen Nr. 4 und 5) geht kein Hinweis zu der angefochtenen Marke hervor. Inhaber der angefochtenen Marke ist jedoch nicht die IDEE SUISSE, sondern Herr Dr. Olaf J. Böhme. Folglich sind Recherchen zur IDEE SUISSE vorliegend nicht zielführend bzw. nicht relevant. Damit ist aber noch keineswegs dargetan, dass der Markeninhaber die Marke nicht ausserhalb seiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied von IDEE SUISSE nutzt.

Weiter zeigt die Antragstellerin auf, dass eine Recherche im Internet betreffend die angefochtene Marke sowohl in Gross- und Kleinbuchstaben als auch in Grossbuchstaben keinerlei Treffer ergibt. Gleiches gilt für

die angefochtene Marke in Zusammenhang mit dem Markeninhaber Olaf J. Böhme sowie dessen Frau, Brigitte Böhme (Beilagen Nr. 6-12).

Diese Webseitenauszüge alleine vermögen den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke noch nicht glaubhaft zu machen. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass sich diese Google-Recherchen einzig auf den letzten Tag der in casu relevanten Gebrauchsperiode und nicht wie verlangt auf die letzten fünf Jahre (19.01.2018-19.01.2023) beziehen.

8. Zwar handelt es sich beim Nichtgebrauch um einen Negativsachverhalt, der mittels Belegen kaum direkt glaubhaft gemacht werden kann (vgl. oben IV. B. Ziff. 2). Von einem Indizienbündel, auf das sich das Institut bei der Beurteilung des Nichtgebrauchs jeweils stützt, kann bei dieser Beweislage hingegen nicht gesprochen werden. Die Tatsache, dass die Google-Recherchen die angefochtene Marke nicht zeigten, kann zwar als ein Indiz für den Nichtgebrauch gewertet werden. Für eine Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs genügt dies hingegen noch nicht. Dies gilt auch in Kombination mit der Bildersuche (Beilage Nr. 8) sowie den Auszügen aus den Internetseiten von IDEE SUISSE (Beilagen 3 und 4).

Weitere Abklärungen betreffend die Präsenz des Markeninhabers oder der angefochtenen Marke auf dem Schweizer Markt fehlen. Die angefochtene Marke beansprucht eine Spezialsoße zum Würzen. Eine Bewerbung dieser Ware muss nicht zwingendermassen über das Internet erfolgen, mit anderen Worten, die fehlende Internetpräsenz kann noch nicht das Fehlen des Gebrauchs glaubhaft machen. Das Beiziehen von sachbezogenen Quellen wie einschlägige Zeitschriften oder Magazine, die Kontaktnahme mit Mitbewerbern, massgebenden Lieferanten und Händlern bzw. Verkaufsstellen wie beispielsweise Grossverteiler Migros, Coop, Denner usw. oder mit der Markeninhaberin selber hätten weitere Indizien betreffend das Fehlen des Nichtgebrauchs liefern können.

9. Zwar muss die antragstellende Partei im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt beweisen, sondern lediglich «glaubhaft» machen. Die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bedeutet nicht, dass das Institut von der Richtigkeit der Argumente der Gesuchstellerin überzeugt ist; das Institut muss lediglich über genügend objektive Elemente verfügen, damit der Nichtgebrauch eine gewisse Wahrscheinlichkeit aufweist, ohne ausschliessen zu müssen, dass es auch anders sein könnte (vgl. BGer 4A_464/2022, E. 3.2 - Trillium).
10. In casu liegen gestützt auf die eingereichten Belege nicht genügend objektive Elemente vor, die für die Wahrscheinlichkeit des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke sprechen. Die Möglichkeit, dass die angefochtene Marke im relevanten Zeitraum benutzt wurde, erscheint mangels gegenteiliger Elemente ebenso wahrscheinlich. Der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke ist somit nicht glaubhaft gemacht.
11. Da der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht glaubhaft gemacht wurde, ist der Lösungsantrag gemäss Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG abzuweisen.

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 Lösungsantrag 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. Hat die lösungsantragsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Da die antragsgegnerische Partei sich nicht aktiv am Verfahren beteiligt hat, wird ihr keine Parteientschädigung zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Löschantrag im Verfahren Nr. 103140 wird abgewiesen.
2.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 18. August 2023

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

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).