

## Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100095 in Sachen

Billerbeck Schweiz AG  
Brühlmattenstrasse 10  
5525 Fischbach-Göslikon

### Antragstellende Partei

vertreten durch

Troesch Scheidegger Werner AG, Patent- und Markenanwälte  
Schwänthenmos 14  
8126 Zumikon

### gegen

BSS Downia AG  
Kaltenbacherstrasse 24  
8260 Stein am Rhein

### Antragsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 541467 - Downia((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 02.07.2018 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 541467 - "Downia((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren und Dienstleistungen:

*Klasse 20 Betten, Bettwaren, Bettzeug (ausgenommen Bettwäsche), Kissen, Bettauflagen (Einrichtungsgegenstände), Matratzen, Umhüllungen für Wasserbetten und für Luftmatratzen;*

*Klasse 24 Bettwäsche, Bezüge für Kissen; Bezüge für Bettdecken, für Decken und Duvets; Betteinlagen, Bettdecken, Decken und Duvets, Matratzentücher, Matratzenüberzüge, Textilien und Textilprodukte für die Verwendung als Bettwäsche und Bettwaren bzw. zur Herstellung solcher; Steppdecken;*

*Klasse 41 Schulung und Organisation von Seminaren, insbesondere für Verkaufspersonal und Wiederverkäufer und insbesondere auf dem Gebiet von Betten, Bettwaren, Bettwäsche und Betteinlagen.*

2. Mit Verfügung vom 24.09.2018 wurde die Verfahrensinstruktion geschlossen, da die antragsgegnerische Partei innert Frist keine Stellungnahme eingereicht hatte.
3. 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 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 18.01.2006 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 12 veröffentlichte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 02.07.2018, 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)).

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.

## 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.

- Die antragstellende Partei reichte am 02.07.2018 formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Löschantrag ein (vgl. II. Ziff. 3 hiavor). Die antragsgegnerische Partei hat keine Stellungnahme eingereicht, weshalb vorliegend lediglich zu prüfen ist, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Löschantrages, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 02.07.2013 und dem 02.07.2018, glaubhaft gemacht hat (vgl. nachfolgend IV. B. Ziff. 2).

## 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

- 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 unbenützlichem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
- 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).
- 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.).
- Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke machte die antragstellende Partei geltend, dass die im Markenregister als Inhaberin der angefochtenen Marke eingetragene Firma BSS Downia AG ihre Geschäftstätigkeit aufgegeben habe und mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.12.2017 aufgelöst worden sei. Das Geschäft in der Schweiz sei aufgegeben worden und die "Downia"-Gruppe operiere nur noch im Ausland, nämlich in Thailand, Australien und China respektive in der Region Asien-Pazifik. Die Gruppe habe sich seit längerem aus dem europäischen Markt zurückgezogen.

Schliesslich sei die Marke vor der Löschung der Inhaberin aus dem Handelsregister auch nicht an eine Drittpartei übertragen worden. Zur Glaubhaftmachung dieses Sachverhalts legte die antragstellende Partei folgende Belege ins Recht:

<u>Gesuchsbeilage 2</u>	Handelsregisterauszug BSS Downia AG in Liquidation vom 02.07.2018
<u>Gesuchsbeilage 3</u>	Auszug aus <a href="http://www.downia.com&gt;About_us">www.downia.com&gt;About_us</a>
<u>Gesuchsbeilage 4</u>	Auszug aus <a href="http://www.siamfeatherproducts.com/about">www.siamfeatherproducts.com/about</a>
<u>Gesuchsbeilage 5</u>	Ausdruck der Internetsuche "Marke Downia"
<u>Gesuchsbeilage 6</u>	Ausdruck der Internetsuche "Downia"
<u>Gesuchsbeilage 7</u>	Auszug aus <a href="http://www.amazon.de_downia.pdf">www.amazon.de_downia.pdf</a>
<u>Gesuchsbeilage 8</u>	Auszug aus <a href="http://www.amazon.de_downia_1.pdf">www.amazon.de_downia_1.pdf</a>
<u>Gesuchsbeilage 9</u>	Ausdruck Suchabfrage <a href="http://www.downia.ch">www.downia.ch</a>

5. 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).
  6. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Es wurden weder mit der Internet-Suchabfrage "Marke Downia" noch mit der Suchabfrage "Downia" Ergebnisse erzielt, die einen Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz als wahrscheinlich erscheinen lassen (vgl. Gesuchsbeilagen 5 und 6). Die ins Recht gelegten Auszüge aus den Webseiten der internationalen "Downia"-Gruppe lassen darauf schliessen, dass sich diese nicht nur aus der Schweiz, sondern aus dem ganzen europäischen Markt zurückgezogen hat (vgl. Gesuchsbeilagen 3 und 4). Zwar stellt die Liquidation der Markeninhaberin (vgl. Gesuchsbeilage 2) lediglich ein Indiz für fehlenden Markengebrauch dar (vgl. Basler Kommentar MSchG – Ueli Buri, Art. 35b N 5). Zusätzliche Recherchen der Antragstellerin ergaben jedoch, dass die Antragsgegnerin auch über keine Geschäftsadresse in der Schweiz mehr verfügt (vgl. Gesuchsbeilage 3) und die Webseite ihrer Firma nicht mehr aktiv und der Domain nicht mehr in ihrem Besitz ist (vgl. Gesuchsbeilage 9).
- Die von der Antragstellerin durchgeführten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, 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 Klassen 20 und 24 resp. für Dienstleistungen der Klasse 41 gebraucht wurde. Weiter ist auch nicht ersichtlich, dass die Marke in der Schweiz beworben wurde. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der Schweizer Marke Nr. 541467 – Downia (fig.) in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten Unterlagen als glaubhaft.
7. 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 zu erbringen. Da ein solcher unterblieben ist, ist vorliegend aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen Marke für die registrierten Waren und Dienstleistungen der Klassen 20, 24 und 41 vorliegt.
  8. 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. Das Gesuch wird demzufolge gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 541467 – Downia (fig.) nach Art. 35a Abs. 1 MSchG wegen Nichtgebrauchs vollumfänglich gelöscht.

#### **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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine (pauschale) Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. 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. Im Übrigen wurden von der Antragstellerin keine Kosten geltend gemacht. Hingegen 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. 100095 wird gutgeheissen.

3.

Die Schweizer Marke Nr. 541467 - "Downia((fig.))" wird vollumfänglich gelöscht.

4.

Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 30. Juli 2019

Freundliche Grüsse

Roland Hutmacher  
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).