

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100096 in Sachen

Martin Birndorfer
Flaachtalstrasse 40
8459 Volken

Antragstellende Partei

vertreten durch

Kanzlei Strasse & Faul
Prof.-Drexel-Str. 4
84364 Bad Birnbach

gegen

Andreas Scherrer
Dufourstrasse 24
8702 Zollikon

Antragsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 580279 - Fireking

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. Mit Eingabe vom 03.07.2018 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 580279 - "Fireking" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren teilweise Löschung hinsichtlich der Warenklasse 11. Dies betrifft folgende Waren:
Klasse 11 Beleuchtungsgeräte, Heizungsgeräte, Dampferzeugungsgeräte, Kochgeräte, Kühlgeräte, Trockengeräte, Lüftungsgeräte und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.
2. Mit Verfügung vom 30.07.2018 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 Verfügung vom 15.10.2018 wurde die Verfahrensinstruktion geschlossen, da die antragsgegnerische Partei innert Frist keine Stellungnahme eingereicht hatte.
4. Am 18.10.2018 wurde die vorgenannte, an die antragsgegnerische Partei adressierte Verfügung vom 15.10.2018 von der Post zurückgeschickt.
5. Mit Schreiben vom 23.10.2018 wurde die vorgenannte Verfügung vom 15.10.2018 nochmals der antragsgegnerischen Partei zugestellt, nämlich nicht eingeschrieben.
6. Das Schreiben des Instituts vom 23.10.2018 wurde dem Institut von der Post am 29.10.2018 ebenfalls zurückgesendet.
7. In der Zwischenzeit erteilte das Institut den Auftrag die Verfügung "Abschluss Instruktion" vom 15.10.2018 für die antragsgegnerische Partei im Schweizerischen Bundesblatt zu publizieren. Dies erfolgte am 13.11.2018.
8. Am 15.11.2018, das Schreiben trägt das Datum vom 01.11.2018, reichte die antragsgegnerische Partei ihre Stellungnahme nach. Sie machte glaubhaft, dass ihre Stellungnahme innert Frist versandt wurde, weshalb die Verfahrensinstruktion wiederaufgenommen wurde.
9. Mit Verfügung vom 28.11.2018 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
10. Mit Schreiben vom 27.02.2019 replizierte die antragstellende Partei innert (erstreckter) Frist.
11. Mit Verfügung vom 01.03.2019 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
12. Mit Schreiben vom 28.03.2019 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert Frist.
13. Mit Verfügung vom 01.04.2019 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
14. 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 10.12.2008 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 03.07.2018, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2019.pdf).
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.
5. Dem Vorbringen der antragsgegnerischen Partei betreffend die ausländische Vertretung der antragstellenden Partei kann nicht gefolgt werden. Ungeachtet der Tatsache, dass der Vertreter einer Partei gemäss Art. 42 MSchG nicht über einen Wohnsitz in der Schweiz verfügen muss, sondern lediglich in diesem Fall verpflichtet ist, ein Zustelldomizil in der Schweiz zu benennen, ist eine Partei in einem Löschanverfahren vor dem IGE lediglich berechtigt und nicht verpflichtet sich durch einen Vertreter verbeiständen zu lassen (Art. 11 VwVG).
6. Der Umstand, dass die Schweizer Marke Nr. 605987 der antragsstellenden Partei nicht für Waren der Klasse 11 eingetragen ist, ist entgegen der Auffassung der antragsgegnerischen Partei unbeachtlich. Denn von Seiten der antragsstellenden Partei muss im Rahmen seines Löschanbegehrens kein besonderes Interesse dargelegt werden, d.h. sie muss keine Marke in der Schweiz aufweisen, welche z.B. für die strittigen Waren / Dienstleistungen registriert ist (vgl. Art. 35a Abs. 1 MSchG und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2).
7. Das Vorbringen, wonach die antragsgegnerische Partei die Markenrechte "HEAT" verletzt habe, können vorliegend nicht gehört werden. Das Löschanverfahren beschränkt sich auf die zwei Fragen, ob der Nichtgebrauch bzw. Gebrauch der vorliegend angefochtenen Marke "Fireking" glaubhaft gemacht wurde (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.2 ff.).

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. 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. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
6. Die Marke ist geschützt, soweit 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. 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 (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).



7. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).
8. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).
10. 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 und Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).
11. 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).
12. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke machte die antragstellende Partei geltend, dass trotz intensiver Recherche und Beobachtung der angefochtenen Marke während der zurückliegenden fünf Jahre, keine Benutzung für die Waren der Klasse 11 festgestellt werden konnte. Dies gehe insbesondere anhand der Benutzungsrecherche im Internet hervor (vgl. Gesuchsbeilage A4). Die antragsgegnerische Partei sei im Internet lediglich mit ihren übrigen Produkten präsent. Auch habe die antragstellende Partei, welche über zehnjährige Erfahrung auf dem Gebiet des Vertriebs von Grillgeräten und Grillzubehör in der Schweiz verfüge, keine Benutzung der angefochtenen Marke für Grillgeräten feststellen können (vgl. Gesuchsbeilage A5). Im massgebenden Zeitraum seien Grills anderer Hersteller unter der angefochtenen Marke angeboten (vgl. Replikbeilagen 6 bis 10).
13. Die antragstellende Partei legte mit dem Lösungsantrag bzw. mit der Replik hierzu folgende Belege ins Recht:

<u>Gesuchsbeilage A2</u>	Ausdruck zu Casual Living Sourcing GmbH
<u>Gesuchsbeilage A3</u>	Ausdruck von issuu.com
<u>Gesuchsbeilage A4</u>	Ausdrucke Recherche zu „Fireking“
<u>Gesuchsbeilage A5</u>	Eidesstattliche Versicherung der antragstellenden Partei
<u>Replikbeilage 6</u>	Google-Recherche "Fireking" in der Schweiz
<u>Replikbeilage 7</u>	Google-Bilderrecherche "Fireking" in der Schweiz
<u>Replikbeilage 8</u>	Bing-Recherche "Fireking" in der Schweiz
<u>Replikbeilage 9</u>	Google-Recherche nach einer Domain "Fireking"

Replikbeilage 10 Recherche Domain Wayback "Fireking"

14. Die antragsgegnerische Partei bestreitet, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht hat. Die Google-Recherchen (Gesuchsbeilage A4) würden von Juni 2018 datieren. In diesem Zeitpunkt habe der Markeninhaber den Vertrieb seiner Grills bereits seit Längerem sistiert. Aufgrund der Umstrukturierung seines Geschäftsmodells und dem damit zusammenhängenden Verkauf der "Teakland GmbH" sei der Handel mit Grills seit September 2016 vorübergehend ausgesetzt worden. Die Wiederaufnahme des Vertriebes von Grills sei jedoch bereits seit Längerem in Vorbereitung und mit dem Verkauf könne voraussichtlich im Frühjahr 2019 gestartet werden. Die Internet Recherchen würden deshalb nichts über den Gebrauch der Marke vor dem 28. Juni 2018 aus. Die antragsgegnerische Partei hat in diesem Zusammenhang folgenden Beleg eingereicht:

Beilage 6 Vereinbarung Verkauf Teakland vom 29.09.2016

Die übrigen von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Belege beziehen sich auf den Gebrauch der angefochtenen Marke und werden unter IV. C nachfolgend behandelt.

15. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Anhand der eingereichten Unterlagen zum Nichtgebrauch geht hervor, dass der Markeninhaber (antragsgegnerische Partei) Geschäftsführer der Firma "Casual Living GmbH" ist. Die Benutzungsrecherche von Juni 2018 im Internet zeigt zudem auf, dass keine Produkte der Klasse 11, insbesondere Kochgeräte, Grillgeräte, Grillzubehör, Heizgeräte unter der Marke "Fireking" der antragsgegnerischen Partei angeboten worden sind (Gesuchsbeilage A4), was von der antragsgegnerischen Partei nicht bestritten wird. Sie bringt selber vor, dass der Handel mit Grill vorübergehend eingestellt worden sei (vgl. IV. B. 14. hiervor). Die antragsgegnerische Partei ist im Internet mit ihren übrigen Produkten präsent wie z.B. mit Gartenmöbel (Gesuchsbeilage A3). Im massgebenden Zeitraum wurden Grills anderer Hersteller unter der angefochtenen Marke angeboten (vgl. Replikbeilagen 6 bis 10).
16. Die antragsgegnerische Partei trägt vor, dass – aufgrund einer Umstrukturierung ihres Geschäftsmodells und dem damit zusammenhängenden Verkauf eines Geschäftsteils – der Handel mit Grills der Marke "Fireking" seit September 2016 vorübergehend ausgesetzt worden sei (vgl. Beilage 6). Die Wiederaufnahme des Vertriebes von Grills sei jedoch bereits seit Längerem mit einem Geschäftspartner in Vorbereitung und mit dem Verkauf könne voraussichtlich im Frühjahr 2019 gestartet werden.
17. Ab dem Zeitpunkt des Gebrauchsunterbruchs kann folglich keine ernsthafte Benutzungshandlung mehr angenommen werden. Denn ernsthaft ist eine Benutzungshandlung nur dann, wenn z.B. mit ihr zum Ausdruck gebracht wird, grundsätzlich jeden auftretenden Bedarf zu befriedigen (vgl. Markus WANG, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth und andere [Hrsg.], 2009, N 68 zu Art. 11), was bei einer Einstellung des Gebrauchs nicht mehr gegeben ist. Zudem stellt die blosse Möglichkeit einer zukünftigen Wiederaufnahme des Gebrauchs durch die antragsgegnerische Partei kein Hindernis für die Feststellung dar, wonach die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke im Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags glaubhaft gemacht hat.
18. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen der antragstellenden Partei in Frage zu stellen. Das Institut gelangt zum Schluss, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft gemacht hat. Die Ausführungen der antragsgegnerischen Partei vermögen aus den vorgenannten Gründen an dieser Beurteilung nichts zu ändern.
19. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke bzw. wichtige Gründe zu deren Nichtgebrauch für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Löschantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 03.07.2013 und dem 03.07.2018, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

C. Gebrauch der Marke

20. Die antragsgegnerische Partei legte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke mit Stellungnahme vom 01.11.2018 folgende Belege ins Recht:

<u>Beilage 3</u>	E-Mail Konversation mit "Design House Denmark" von 2009 bis 2010
<u>Beilage 4</u>	Lieferschein vom 01.04.2010
<u>Beilage 5</u>	Quittungen vom 27.05.2010, 09.12.2013, 26.11.15, 06.04.2016
<u>Beilage 7</u>	diverse Fotos des Grills "Fireking"
<u>Beilage 8</u>	Screenshot Google Recherche

21. Die antragsgegnerische Partei bringt vor, seit Januar 2010 habe sie begonnen mit Grills zu handeln. Diese seien unter der angefochtenen Marke vertrieben worden. Zu Beginn seien die Grills bei einem Lieferanten in Dänemark bezogen worden. Im Jahr 2013 habe die antragsgegnerische Partei ihre Grills bei einem Hersteller in China nach ihren Vorgaben produzieren lassen. Er habe seine Grills vorwiegend in Verkaufslokalitäten der "Teakland GmbH" und an Messen vertrieben. Im September 2016 habe er die auf Gartenmöbel spezialisierte "Teakland GmbH" an einen Dritten verkauft. Er habe sich aus dem Geschäft mit Gartenmöbeln vollständig zurückgezogen und würde sich mit der "Casual Living AG" vollständig auf das Geschäft mit Kochgeräten konzentrieren, hauptsächlich Grills. Der Handel mit Grills sei ausgesetzt worden. Die Wiederaufnahme des Vertriebes von Grills sei jedoch bereits seit längerem in Vorbereitung und mit dem Verkauf könne voraussichtlich im Frühjahr 2019 gestartet werden.

22. Die antragstellende Partei verweist auf die unter aufgeführten Unterlagen und legte zur Bestreitung des Gebrauchs der angefochtenen Marke folgende Belege ins Recht:

<u>Replikbeilage 11</u>	Auszug aus dem Schweizer Register der Marke "HEAT"
<u>Replikbeilage 12</u>	Eidesstattliche Erklärung des Antragstellers vom 26.02.2019
<u>Replikbeilage 13</u>	Teakland – Casual Living – Gartenmöbel Katalog 2010, S. 43
<u>Replikbeilage 14</u>	Titelseiten, Inhaltsverzeichnis der Kataloge: Teakland – Casual Living – Gartenmöbel Kataloge 2010-2016
<u>Replikbeilage 15</u>	Artikel aus Wikipedia zu Diethelm Keller Brands (DKB)
<u>Replikbeilage 16</u>	Mitteilung der DKB
<u>Replikbeilage 17</u>	Screenshot der Internetseite teakland
<u>Replikbeilage 18</u>	Schreiben Outdoorchef vom 25.02.2019

23. In Bezug auf die eingereichten Gebrauchsbelege verhält es sich wie folgt:

Ad E-Mail-Verkehr (Beilage 3)

24. Die Kopien des E-Mail-Korrespondenz stammen aus dem Jahr 2009 und 2010 und fallen nicht in die hier massgebende Gebrauchszeitspanne vom 03.07.2013 und dem 03.07.2018 (vgl. IV. B. 19 hiervor), weshalb sie für sich alleine unbehilflich sind.

25. Überdies zeigt der ausserhalb der interessierenden Zeitspanne liegende E-Mail-Austausch zwischen der antragsgegnerischen Partei und Claus B. Henriksen von "Design House Denmark" lediglich den Versuch der antragsgegnerischen Partei einen Vertrag über die Lieferung von Grills abzuschliessen. Ein Gebrauch der Marke "Fireking" ist darin nicht zu sehen. Verhandlungen über die Lieferung von Waren, wie aus den vorgelegten E-Mails ersichtlich, sind Vorbereitungshandlungen zu einem späteren Verkauf. Die angefochtene Marke wird hierdurch aber nicht ernsthaft im geschäftlichen Verkehr als Herkunftszeichen gemäss Art. 11 MSchG gebraucht (vgl. Markus WANG, a.a.O., N 50 zu Art. 11 mit weiteren Hinweisen).
26. Ferner werden die Grills auf den nicht in der relevanten Zeitspanne liegenden E-Mails mit der Marke "Heat" bezeichnet, wie zum Beispiel "Heat table bbq item No. 287668". In der Email vom 11.11.2009 offeriert Herr Claus Brondum Hendriksen von der Fa. Design House Denmark den Grill auch unter dieser Marke, indem er schreibt "... *Zum Beispiel hier unser Heat Table bbq item. no. 287668*" Und in der E-Mail vom 28.09.2009 bietet er Informationen über das "Heat Programm" an. Aus dem E-Mail-Verkehr geht weiter hervor, dass die Grills exklusiv und unverändert, weil mit Bildmaterial von "Design House Denmark", vermarktet werden sollen (vgl. z.B. E-Mail vom 11.11.2009).
27. Gemäss der vorgelegten E-Mail-Korrespondenz hatte der Markeninhaber drei HEAT-Grills bezogen, die im "Teakland - Casual Living – Gartenmöbel Katalog 2010" auf der Seite 43 unter dem Markenzeichen "Heat" im nicht relevanten Zeitraum zum Kauf angeboten wurden (vgl. Replikbeilagen 13). In den nachfolgenden Katalogen bis einschliesslich 2016, d.h. im massgeblichen Zeitraum, wurden dagegen keine Grills mehr angeboten (vgl. Replikbeilage 14).

Ad Quittungen und Lieferschein (Beilagen 4, 5)

28. Die antragsgegnerische Partei weist auf Quittungen vom 27.05.2010, 09.12.2013, 26.11.2015, 06.04.2016 (Beilage 5) und einen Lieferschein vom 01.04.2010 hin, die die Verkäufe der Grills der Marke "Fireking" belegen sollen.
29. Der Lieferschein vom 01.04.2010 und die Quittung vom 27.05.2010 fallen nicht in die relevante Zeitspanne, weshalb sie für sich alleine nicht relevant sind. Zudem sind auf dem Lieferschein die gelieferten Waren bzw. die angefochtene Marke nicht aufgeführt. Ähnlich verhält es sich mit der Quittung vom 27.05.2010, in welcher nicht vom Grill "Fireking" die Rede ist, sondern vom "Grill S".
30. Die drei weiteren Quittungen fallen zwar in den hier interessierenden Zeitraum. Auch ist auf diesen die angefochtene Marke "Fireking" zwar erwähnt. Die Verkaufspreise belaufen sich jedoch auf CHF 99.00 (Quittung vom 26.11.2015), CHF 59.00 (Quittung vom 09.12.2013), CHF 69.00 (Quittung vom 06.04.2016). Dies sind Preise, die eher für Ersatzteile bzw. für Zubehör als für einen Original-Grill gezahlt werden. Denn z.B. im E-Mail-Wechsel sind die Verkaufspreise der zu verkaufenden Grills höher. Der Verkaufspreis des 4-Brenners Edelstahl beträgt EUR 2599.00, des 3-Brenners EUR 1599.00 (vgl. E-Mail vom 13.01.2010) und des "HEAT table bbq item no. 287668" EUR 399.00 (vgl. E-Mail vom 11.11.2009). Lediglich die Covers für Tischgrills belaufen sich z.B. auf EUR 65.00 (vgl. E-Mail vom 13.01.2010).
31. Zudem vermögen die drei hier relevanten Quittungen den Anforderungen an den ernsthaften Gebrauch der Marke nicht zu genügen. Letzterer ist anhand des Umfangs und der Häufigkeit der Benutzung der Marke für die strittigen Waren zu bemessen. Dazu gehören z.B. Verkäufe, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden (vgl. IV. B. 4 hiervor). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den fraglichen Grills im Allgemeinen nicht um Waren mit einem begrenzten Abnehmerkreis handelt. Bei Grills handelt es sich auch nicht um Luxuswaren, die nur in geringer Stückzahl verkauft werden und für welche geringe Verkäufe geeignet sind, den ernsthaften Gebrauch glaubhaft zu machen. Vielmehr vertreibt der Antragsgegner nach seinen Angaben die Grills auf Messen und über das Internet und richtet sich damit an einen breiten Abnehmerkreis. Vorliegend fehlt es folglich aufgrund der geringen Stückzahl an verkauften Grills an einer ernsthaften wirtschaftlichen Betätigung. Auch lassen die Quittungen keine Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der Verkehrskreise schliessen, welche für die Beurteilung, ob ein ernsthafter markenmässiger Gebrauch vorliegt, ausschlaggebend sind (vgl. III. B. 5 hiervor).

Ad vorgelegte Bilder (Beilagen 6, 7)

32. Ferner sind die eingereichten Abbildungen von Grills nicht datiert, weshalb sie für sich alleine unbehilflich sind. Zudem sind sie von schlechter Qualität: Das angefochtene Zeichen des Antragsgegners ist auf den abgebildeten Grills überdies nicht zu erkennen. Auch ist auf den Abbildungen kein Hinweis auf den Markeninhaber ersichtlich. Folglich vermögen sie nicht den Gebrauch der angefochtenen Marke für Grills glaubhaft zu machen. Selbst, wenn das angefochtene Zeichen auf den abgebildeten Grills erkennbar wäre, würde dies an der Beurteilung nichts ändern, da wie oben ausgeführt der ernsthafte Gebrauch nicht glaubhaft ist.

Ad Screenshot der Google Recherche (Beilage 8)

33. Der Screenshot der Google-Recherche ist nicht datiert. Beim ersten Suchergebnis steht jedoch neben "fireking tischgrill" "published 6. Juni 2018". Dieses Datum liegt am Ende der hier interessierenden Zeitspanne. Dieser Beleg ist jedoch für sich alleine nicht geeignet, den Gebrauch der angefochtenen Marke für Grills glaubhaft zu machen. Hierbei ist zu beachten, dass an die Glaubhaftmachung des Gebrauchs grundsätzlich höhere Anforderungen gestellt werden, als an die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs (vgl. BGer 4A_515/2017, E. 2.3.2). Es fehlen insbesondere weitere Belege, welche aufzeigen, dass das angefochtene Zeichen im massgebenden Zeitraum vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung der strittigen Waren verstanden wird (vgl. III. B. 6 hiervor). Für den Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs ist zudem unerlässlich, dass die streitgegenständliche Marke funktionsgerecht gebraucht wird, was in casu allein aufgrund des Screenshots nicht glaubhaft ist. Zudem lässt der Screenshot keine Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der Verkehrskreise schliessen, welche für die Beurteilung, ob ein ernsthafter markenmässiger Gebrauch vorliegt, ausschlaggebend sind (vgl. III. B. 5 hiervor).
34. Folglich liegen, wie oben ausgeführt, keine Belege vor, die den (funktionsgerechten und ernsthaften) Gebrauch der angefochtenen Marke zeigen. Bei dieser Ausgangslage erübrigt es sich, die weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs zu prüfen.
35. Die antragsgegnerische Partei trägt sinngemäss vor, dass Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. Aufgrund einer Umstrukturierung ihres Geschäftsmodells und dem damit zusammenhängenden Verkauf eines Geschäftsteils sei der Handel mit Grills der Marke "Fireking" seit September 2016 vorübergehend ausgesetzt worden sei (vgl. Beilage 6).
36. Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann der Markeninhaber sein Markenrecht trotz Nichtgebrauchs geltend machen (Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 MSchG). Der Verkauf eines Geschäftsteils ist jedoch kein wichtiger Grund für den Nichtgebrauch einer Marke. Als wichtige Gründe gelten nur Umstände, welche unabhängig vom Willen des Markeninhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke darstellen. Hierunter fallen zum Beispiel Einfuhrbeschränkungen oder staatliche Vorschriften betreffend die konkreten Waren (Art. 19 Abs. 1 TRIPS [Abkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums]; SR 0.632.20). Diese Ausnahmebestimmung ist jedoch eng zu handhaben (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4). Technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem Markeninhaber zuzurechnen und genügen nicht, um einen wichtigen Grund für den Nichtgebrauch zu rechtfertigen. Eine Umstrukturierung oder der Verkauf eines Geschäftsteils stellen im Lichte vorgenannter Ausführungen einen vom Willen des Markeninhabers abhängigen Umstand dar, der zwar von äusseren Umständen beeinflusst sein kann, aber kein zwingendes und nicht kalkulierbares Hindernis für den Gebrauch der Marke darstellt. Folglich ist vorliegend kein wichtiger Grund für den Nichtgebrauch gegeben.
37. 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. Dieser Befund wird zusätzlich z.B. durch die Replikbeilagen 6 bis 10 gestützt: Die Gebrauchsrecherchen im Internet lieferten keine Ergebnisse zu einem Grill des Markeninhabers mit der Marke „Fireking“. Der Lösungsantrag wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke 580279 "Fireking" teilweise gelöscht, hinsichtlich der strittigen Warenklasse 11.

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 praxismässig eine 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 doppelter 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 2'400.00 für die Vertretung als angemessen. Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 3'200.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Löschantrag im Verfahren Nr. 100096 wird gutgeheissen.
2.
Die Schweizer Marke Nr. 580279 - "Fireking" wird bezüglich der Warenklasse 11 gelöscht.
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 5. Juli 2019



Céline Blank-Emmenegger
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).