

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100365 in Sachen

Erwin Leo Himmel
Landhausweg 6
6300 Zug

Antragstellende Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Vorderberg 11
8044 Zürich

gegen

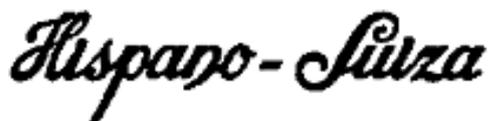
SAFRAN
2, Boulevard du Général Martial Valin
F-75015 Paris
FR-Frankreich

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Lenz & Staehelin
Brandschenkestrasse 24
8027 Zürich

IR-Marke Nr. 159342 - Hispano - Suiza



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 16.11.2018 reichte die antragstellende Partei drei Löschanträge wegen Nichtgebrauchs gegen die IR-Marken Nr. 159342 "HISPANO SUIZA" (fig.) (Verfahren Nr. 100365), Nr. 159342 "LA HISPANO SUIZA" (Verfahren Nr. 100364) und Nr. 701981 "HISPANO SUIZA AEROSTRUCTURES" (Verfahren Nr. 100366) ein. Im Verfahren Nr. 10365 betrifft dies folgende Waren:
 - 7 *Machines-outils, machines à coudre, leurs organes, meules diverses; machines, moteurs de tous genres, leurs organes, accessoires, pièces détachées.*
 - 9 *Machines et appareils divers.*
 - 12 *Constructions navales, aviation, aérostation, leurs organes, accessoires, pièces détachées; matériel roulant de chemin de fer, locomotives, ceux de charronnerie, carrosserie, véhicules automobiles de tous genres et pour tous usages, vélocipèdes, pneumatiques.*
2. Mit Schreiben vom 26.11.2018 wurde die antragsgegnerische Partei vom Institut eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
3. Mit Schreiben vom 16.01.2019 wurde innert Frist ein Vertreter in der Schweiz benannt.
4. Mit Verfügung vom 18.01.2019 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
5. Mit Schreiben vom 21.05.2019 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein. Sie beantragte u.a. die Gebrauchsbeilagen Nr. 19, 20 und 21 auszusondern.
6. Mit Verfügung vom 27.05.2019 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 29.08.2019 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 03.09.2019 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 04.12.2019 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 10.12.2019 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
11. Mit Schreiben vom 24.11.2020 reichte die löschantragsgegnerische Partei unaufgefordert eine weitere Stellungnahme ein. Diese wurde der Gegenpartei am 24.11.2020 zur Kenntnisnahme zugestellt.
12. Mit Schreiben vom 14.09.2021 hat die löschantragsgegnerische Partei eine weitere Stellungnahme unaufgefordert eingereicht, die am 28.09.2021 der Antragstellerin zur Kenntnis gebracht wurde.
13. 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. Die angefochtene Marke wurde am 30.01.1952 international registriert. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 16.11.2018, seit langem 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

Aussonderung

1. Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag ausgesondert. Die Aussonderung wird im Aktenheft vermerkt (Art. 36 Abs. 3 MSchV). Die Löschantragsgegnerin ersucht in ihrer Stellungnahme um Aussonderung der Beilagen 19, 20, 21 und 45 mit der Begründung, dass es sich hierbei um Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse handle, da es einerseits um geheime Konstruktionspläne gehe (Beilage 19) und andererseits diese Unterlagen Namen und Bankdaten von Dritten enthielten, die am vorliegenden Verfahren nicht beteiligt wären (Beilagen Nr. 20 und 21). Diesem Gesuch wird stattgegeben. Die Beilagen Nr. 19, 20, 21 und 45 werden daher der Antragstellerin nicht zugestellt, im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nicht offenbart.

Rechtsmissbrauch

2. Die Löschantragsgegnerische Partei macht in ihrer Stellungnahme geltend, der Antragsteller sei am Zeichen "HISPANO-SUIZA" in keiner Weise berechtigt, was von der Beschwerdekammer des EUIPO bestätigt worden sei (Stellungnahme, Rz. 11; Duplik, Rz. 24). Dies gehe auch aus dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit betreffend die Unionsmarke Nr. 017 887 557 (fig.) hervor, der beim Institut eingereicht worden sei. Der Löschantragsteller handle somit de facto rechtsmissbräuchlich.
3. Inwiefern der Antragsteller rechtsmissbräuchlich handelt, hat die antragsgegnerische Partei in ihrer Stellungnahme und ihrer Duplik nicht weiter ausgeführt. Das Argument, der Löschantragsteller sei am Zeichen "HISPANO SUIZA" nicht berechtigt, könnte darauf abzielen, dass es dem Antragsteller am Rechtsschutzinteresse fehle.
4. Beim Lösungsverfahren gemäss Art. 35a ff. MSchG handelt es sich um ein summarisches Verfahren, welches eine einfache und rasche Alternative zum aufwendigen und kostenintensiven Zivilverfahren darstellt (vgl. Botschaft, S. 8612 ff.). Angesichts der summarischen Natur des Lösungsverfahrens und aufgrund der Tatsache, dass der Markeninhaber die Löschung bereits durch eine blosse Glaubhaftmachung des Gebrauchs bzw. wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch abwenden kann, kann auf einen besonderen Interessensnachweis verzichtet werden (Swissness-Botschaft, S. 8613; vgl. auch David ASCHMANN, Das neue administrative Lösungsverfahren im Gefüge des Markenprozessrechts, sic! 2016, S. 196 ff, ad V.; Christoph GASSER / Gregor WILD, in Markenschutzgesetz [MSchG], Noth und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 17 zu Art. 35a MSchG). Der Gesetzgeber hat deshalb in Art. 35a Abs. 1 MSchG vorgesehen, dass jede Person einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen kann (vgl. B-2627/2019, E. 5.1 – SHERLOCK, SHERLOCK'S).
5. Weiter gilt es zu bedenken, dass die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes und der summarischen Natur des administrativen Lösungsverfahrens nur mit Bezug auf Argumente möglich ist, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen (vgl. BVGer B-2627/2019, E. 6.1 – SHERLOCK, SHERLOCK'S).
6. Da der Löschantrag gemäss Art. 35a Abs. 1 MSchG von jeder Person gestellt werden kann, ist ein Rechtsmissbrauch zwar nicht ausgeschlossen (BVGer B-2627/2019, E. 6.3 – SHERLOCK, SHERLOCK'S). Der Gesetzgeber hat diesem Umstand aber Rechnung getragen und zwei Massnahmen getroffen, um dies zu verhindern. Erstens genügt es im Lösungsverfahren nicht, den Nichtgebrauch einfach geltend zu machen. Der Nichtgebrauch muss mit dem Antrag begründet und glaubhaft gemacht werden (vgl. Art. 35b Abs. 1 lit. a e contrario MSchG i.V.m. Art. 24a lit. d und e der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV; SR 232.111; vgl. Swissness-Botschaft, S. 8612 ff.). Zweitens ist die Höhe der Lösungsgebühr genügend hoch, damit sich missbräuchliche Anträge nicht lohnen (Swissness-Botschaft, S. 8614).

7. Der Löschantragsteller hat seinen Löschantrag begründet, indem er den Nichtgebrauch durch Einreichung einer Gebrauchsrecherche glaubhaft macht. Weiter hat er die Löschantraggebühr entrichtet. Diese Umstände sprechen im Lichte obgenannter Ausführungen gegen eine Rechtsmissbrauchskonstellation.
8. Schliesslich gilt es zu berücksichtigen, dass einziges Prozessthema in einem Löschantragverfahren vor dem Institut die Klärung der Frage ist, ob die angefochtene Marke im relevanten Zeitraum in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht wurde. Die von der Löschantragsgegnerin aufgeworfene Frage der besseren Berechtigung am Namen "HISPANO SUIZA" (fig.) ist hingegen komplexer Natur, deren Beantwortung nicht im Rahmen des Löschantragverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG vor dem Institut behandelt werden kann. Es ist der antragsgegnerischen Partei hingegen unbenommen, diese Frage von einem Zivilgericht beurteilen zu lassen.
9. Das Argument der Rechtsmissbräuchlichkeit des Löschantrages kann somit in diesem Verfahren nicht gehört werden.

Verspätete Parteivorbringen

13. Gemäss Praxis können verspätete oder ergänzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen, grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG).
14. Die von der löschantragsgegnerischen Partei mit Datum vom 24.11.2020 und vom 14.09.2021 eingereichten Stellungnahmen erfolgten nach Abschluss des Instruktionsverfahrens. Diese Unterlagen sind hingegen vom Institut zu berücksichtigen, soweit sie als rechtserheblich erscheinen.
15. Im Interesse einer zeitlich angemessenen Verfahrensabwicklung (Art. 29 Abs. 1 BV) setzt das Institut der antragstellenden Partei keine Frist für die Wahrnehmung ihres Replikrechts, um ihr die Möglichkeit für die Einreichung etwaiger Anmerkungen zu den verspätet eingereichten Schriftsätzen der Gegenpartei einzuräumen (vgl. Richtlinien in Markensachen, 01.01.2019 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.7.1.2, auf www.ige.ch). Das Institut geht davon aus, dass die Parteien ihre Verfahrensrechte kennen und folglich von ihnen erwartet werden darf, dass sie ihr Replikrecht umgehend und unaufgefordert geltend machen.

Prozessuales Vorgehen

16. 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.).
17. 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. Löschantragsgründe 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 der Antragsteller die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat er den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen (Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Er 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).
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: Entscheidung des Instituts im Lösungsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – Wirecard [fig.], abrufbar unter <https://www.ige.ch>).
4. Der Lösungsantragsteller führt in seinem Antrag aus, eine Benutzungsrecherche habe einen Gebrauch der Bezeichnung "HISPANO-SUIZA" bis zum Jahr 2016 durch die neue Eigentümerin "Safran" aufgezeigt. Hingegen handle es sich dabei gemäss den Aussagen einer Mitarbeiterin einzig um den ehemaligen Namen einer Niederlassung der Gruppe Safran. Die von der Markeninhaberin geführten Webseiten hätten keine Benutzung der angefochtenen Marke in der Schweiz gezeigt. Weiter zeige die Recherche, dass an diversen Genfer Automobilsalons der Jahre 2000 bis 2010 verschiedene Prototypen ausgestellt worden seien, eine Produktion dieser Fahrzeuge hätte hingegen nicht festgestellt werden können. Zwar habe die Recherche für das Jahr 2019 einen geplanten Auftritt der Automarke HISPANO-SUIZA am Genfer Autosalon aufgezeigt. Eine blosser Ankündigung eines Auftritts an einer Ausstellung stelle hingegen noch keinen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Insgesamt habe somit kein rechtserhaltender Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz festgestellt werden können.
5. Die lösungsantragsgegnerische Partei macht geltend, dass die Nichtgebrauchsrecherche des Antragstellers untauglich sei, weil die Nichtgebrauchsrecherche nur die Schweiz, nicht aber auch Deutschland abdecke. Da sich die Inhaberin der angefochtenen Marke in casu auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 (SR 0.232.149.136) berufen könne und die Gebrauchsrecherche mögliche Benutzungshandlungen in Deutschland nicht thematisiere, sei der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht glaubhaft gemacht (vgl. Stellungnahme vom 12.05.2019, Rz. 25 f.).
6. Entgegen der Antragsgegnerin setzt die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke nicht voraus, dass aus den vom Antragsteller eingereichten Beilagen auch die Gebrauchssituation in Deutschland abgedeckt wird. Der rechtserhaltende Gebrauch einer Marke setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in

einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht wird (vgl. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.]). Da sich das Gebrauchserfordernis auf die Schweiz (bzw. den Export) bezieht, ist dementsprechend der Nichtgebrauch der Marke für das Gebiet der Schweiz glaubhaft zu machen (vgl. in diesem Zusammenhang auch BVGer B-2627/2019, E. 3.4 – SHERLOCK und SHERLOCK'S). Die Tatsache, dass aufgrund des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland auch Gebrauchshandlungen in Deutschland rechtserhaltend wirken, hat somit nicht zur Folge, dass der Löschantragssteller den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke auch für das Gebiet von Deutschland glaubhaft machen müsste.

7. Die vom Antragsteller eingereichte Benutzungsrecherche der CompuMark Clarivate Analytics vom 12.11.2018 enthält zusammengefasst folgende Informationen (Beilage 3 zum Löschantrag vom 16.11.2018):

Information zur Markeninhaberin

8. Die Markeninhaberin war ein spanischer Fahrzeughersteller, La Hispano Suiza. Seit 2005 gehört die Markeninhaberin zum französischen Konzern Safran.

Internetauftritt der Markeninhaberin

9. Die Markeninhaberin betreibt die Webseite www.safran-group.com. Zwar fanden sich auf dieser Webseite Hinweise auf die angefochtene Marke, ein Gebrauch in der Schweiz konnte hingegen nicht festgestellt werden. Weiter betreibt die Markeninhaberin die Webseite www.safran-aircraft.engines.com. Gemäss dieser Webseite wurde "HISPANO-SUIZA" im Mai 2016 in Safran Transmission Systems umbenannt. Eine Recherche konnten keinen Bezug der angefochtenen Marke zur Schweiz aufzeigen.
10. Früher hatte die Markeninhaberin die Webseite www.hispano-suiza-sa.com betrieben. Heute wird der Benutzer auf die Webseite der französischen Muttergesellschaft Safran umgeleitet. Archivierte Seiten der Webseite www.hispano-suiza-sa.com im Zeitraum zwischen dem 18.11.1999 und dem 29.05.2016 zeigen, dass HISPANO-SUIZA in den Bereichen Turbokompressoren und Kraftübertragungstechnik tätig war. Die Marke HISPANO-SUIZA wurde auf den archivierten Seiten einzig als Firmenname verwendet. Eine Benutzung der angefochtenen Marke in der Schweiz konnte auf diesen archivierten Seiten hingegen nicht nachgewiesen werden. Domains, welche die Marke HISPANO-SUIZA beinhalten, konnten nicht aufgefunden werden.
11. Die Webseite www.safran-transmission-systems.com enthält zwar einige Artikel, die auf die Firma Hispano-Suiza hinweisen. Die Recherche hält fest, dass zwischen dem 18.06.2016 und dem 22.12.2016 der Firmenname HISPANO-SUIZA im Favicon dieser Webseite genutzt worden sei. Ein Gebrauch der angefochtenen Marke mit Bezug zur Schweiz hat auf dieser Webseite hingegen nicht identifiziert werden können.

Internetsuche

12. Die Suche mit Hilfe verschiedener Suchmaschinen zeigte eine Erwähnung der Marke HISPANO-SUIZA auf folgenden Webseiten:
 - www.allposters.ch
 - www.letemps.ch
 - www.ssbarchiv.ch

Dabei handelt es sich um Poster von Oldtimern, einen redaktionellen Beitrag betreffend ein Immobilienprojekt in Genf zur Umwandlung des ehemaligen Fabrikgeländes von Hispano-Suiza in einen neuen Immobilienkomplex (www.letemps.ch), über ein am Genfer Autosalon präsentiertes Automodell unter der angefochtenen Marke sowie über einen Auszug aus dem SBB Archiv betreffend einen 1000 PS HISPANO SUIZA Flugzeugmotor.

13. Weiter zeigten Auszüge der deutsch- und englischsprachigen Onlineenzyklopädie Wikipedia Hinweise auf Auftritte von Hispano-Suiza an diversen Genfer Autosalons zwischen dem Jahr 2000 und 2010 sowie auf einen geplanten Auftritt am Autosalon 2019.

Kontakt zur Markeninhaberin

14. Eine Mitarbeiterin der Safran Gruppe hat auf telefonische Anfrage hin mitgeteilt, dass Hispano-Suiza der ehemalige Name einer Niederlassung der Gruppe Safran sei. Auskunft über die Nutzung der Marke HISPANO-SUIZA konnte diese Mitarbeiterin keine geben.

Sachbezogene Quellen

15. Folgende Quellen wurden kontaktiert:

- Auto-Illustrierte (Zeitschrift für Autos, www.auto-illustrierte.ch)
- Automobil Revue (Zeitschrift für Autos, www.automobilrevue.ch)
- Auto & Wirtschaft (Zeitschrift für die Schweizer Autowirtschaft, www.auto-wirtschaft.ch)
- Vectura (Zeitschrift für Autos & Technik, www.vecturamag.ch)
- AutoSprint (Autozeitung, www.autosprint.ch)
- Automobil Club der Schweiz (Verband der Schweizer Autofahrer, www.acs.ch)
- Auto Wissen (Fachzeitschrift für Autos und technische Ausbildung, www.auto-wissen.ch)
- Swiss Historic Vehicle Federation (Verband der Schweizer historischen Fahrzeuge, www.shvf.ch)
- Maxon Motor (Hersteller von Motoren und Komponenten, www.maxonmotor.ch)
- Verkehrs-Club der Schweiz (Verein für Autofahrer, www.verkehrsclub.ch)
- Nacelles SA (Verkäufer von Gondeln, www.nacellessa.ch)
- ME Machines (Hersteller von Maschinenkomponenten und Motoren, www.memachines.ch)
- Swiss Nacelles (Verkäufer von Gondeln, www.swissnacelles.ch)
- Gebrüder Meier (Elektrische Maschinen und Anlagen, www.gebrueder-meier.ch)
- Association pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique (Flugzeugverband, www.ampa.ch)
- Lenze (Motoren, www.lenze.com/de-ch)
- Boeing (Flugzeughersteller, www.boeing.com/global/boeing-in-europe)
- Airbus (Flugzeughersteller, www.airbus.com)
- Swiss Engineering (Verband der Schweizer Ingenieurbranche, www.swissengineering.ch)
- Cockpit (Zeitschrift für Luft- und Raumfahrt, www.cockpit.aero)

16. Keine dieser Quellen konnte Hinweise auf den Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz liefern.
17. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche dargelegten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren rechtserhaltend gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält denn auch keine Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten der Antragsgegnerin während des hier massgeblichen fünfjährigen Zeitraums in der Schweiz für die Waren der Kl. 7, 9 und 12.
18. Die Parteien haben im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch, 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 wird, nicht

aber auch, dass die Marke tatsächlich nicht 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).

19. Es ist für das Institut wahrscheinlich, dass in der Schweiz in der relevanten Gebrauchsperiode kein Gebrauch der angefochtenen Marke stattgefunden hat. Dies gilt trotz der in der Benutzungsrecherche enthaltenen Hinweise auf eine geplante Präsentation eines Modells am Autosalon in Genf im Jahr 2019. 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 zur Bezeichnung der von der angefochtenen Marke in Kl. 7, 9 und 12 beanspruchten Waren rechtserhaltend gebraucht wurde.
20. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Löschantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 16.11.2013 und dem 16.11.2018, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

C. Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke

21. Die antragsgegnerische Partei legte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke mit ihrer Stellungnahme sowie ihrer Replik folgende Belege ins Recht:

Beilage 1	Handelsregisterauszug Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG
Beilage 2	EUIPO Second Board of Appeal mit Entscheid vom 9. Juli 2015, Az. R 879-2013
Beilage 3	Streit um die Wiederauferstehung von Hispano Suiza
Beilage 4	Handelsregisterauszug der Antragsgegnerin
Beilage 5	Wikipedia Eintrag Hispano-Suiza
Beilage 6	Auszug Website www.grupperalada.com
Beilage 7	Auszug Website lahispano-suiza.com
Beilage 8	Auszug aus Ausgabe Nr. 57 vom Februar 2017 der "Revue du Club des Anciennes Automobiles", Seiten 1 und 4
Beilage 9	Auszüge der "Revue du Club des Anciennes Automobiles" der Jahre 2014 bis 2019
Beilage 10	Pressemitteilung vom 30. Oktober 2018
Beilage 11	Schreiben des Instituts vom 28. März 2019
Beilage 12	Auszug Safran Transmission Systems Timeline
Beilage 13	Auszug Wikipedia Safran S.A.
Beilage 14	Pressemitteilung vom 30. Oktober 2018 auf Presseportal.ch
Beilage 15	Pressemitteilung vom 30. Oktober 2018 auf finanzen.ch
Beilage 16	Auszug Website " hispanosuizacars.com "
Beilage 17	Auszug Instagram
Beilage 18	Ausschnitte HISPANO SUIZA Instagram Account
Beilage 19	Konstruktionspläne und Zeichnungen
Beilage 20	Teilnehmerliste geschwärzt 2019
Beilage 21	Bankauszüge / Quittungen geschwärzt
Beilage 22	Auszug Website Safran Electronics & Defense Germany GmbH
Beilage 23	Auszug Website Safran Electronics & Defense Germany GmbH
Beilage 24	Romarin-Auszug Marke "Hispano-Suiza (fig.)"
Beilage 25	Pressemitteilung der Grup Peralada vom 30. Oktober 2018 auf Finanznachrichten.de ; Wallstreet-online.de ; Bankkaufmann.com
Beilage 26	Auszug Instagram deutsche Nutzer
Beilage 27	YouTube Video Retro Classics Ludwigsburg 2018

- Beilage 28 Auszug "La Revue du Club des Anciennes Automobiles" Ausgabe Nr. 60 vom August 2018, Seiten 33 bis 38
- Beilage 29 YouTube Video Retro Classics Stuttgart 2018
- Beilage 30 Auszug "La Revue du Club des Anciennes Automobiles" Ausgabe Nr. 60 vom August 2018, Seiten 31 und 32
- Beilage 31 Auto Motor Sport Artikel Luxusauto mit Karbonchassis und Elektroantrieb vom 1. März 2019
- Beilage 32 Auszug Webseite Antragsgegnerin
- Beilage 33 Artikel La marca Hispano Suiza lleva a Barcelona su turismo eléctrico de lujo Carmen vom 9. Mai 2019
- Beilage 34 Pressemitteilung vom 9 Mai 2019 re Un gran turismo eléctrico "hyperlux" de nueva generación
- Beilage 35 Article Hispano Suiza's New Electric Carmen Pays Homage to the Marque's Art Deco Past vom 8. Mai 2019
- Beilage 36 Pressemitteilung vom 30. Juli 2019 re CARMEN'S Debut in Barcelona
- Beilage 37 You-Tube-Video Hispano Suiza Carmen - Debut - Driving scenes vom 30. Juli 2019
- Beilage 38 You-Tube-Video Hispano Suiza Carmen makes dynamic debut in Barcelona vom 11. August 2019
- Beilage 39 Fotos Rundfahrt durch Barcelona
- Beilage 40 Pressemitteilung vom 30. September 2019 re The Hispano Suiza Carmen cruised around the streets of Madrid this weekend
- Beilage 41 Fotos Rundfahrt Madrid
- Beilage 42 Artikel Österreicher will spanische Luxus-Automarke wiederbeleben vom 4. März 2019
- Beilage 43 Auszug Webseite www.hispanosuiza.ag
- Beilage 44 Erklärung Club des Anciennes Automobiles vom 26. November 2019
- Beilage 45 Auszug Lizenzvertrag vom 22. März 2019 (ausgesondert)
- Beilage 46 Auszug Webseite www.rolls-roycemotorcars.com
- Beilage 47 Auszüge Webseite www.buick.com
- Beilage 48 Auszüge Webseite www.genesis.com
- Beilage 49 Auszüge Webseite www.koenigsegg.com
- Beilage 50 Notarielle Bestätigung des Inhalts der Webseite "hispanosuizacars.com" zum Zeitpunkt der Lancierung der Webseite
- Beilage 51 Presseartikel zu Autorennen und Concours d'Elégances an denen HISPANO SUIZA Automobile teilgenommen habe
- Beilage 52 Nachweis über das Ausstellen von HISPANO SUIZA Automobilen in Museen (Sammelbeleg)
- Beilage 52 Markenmeldung "HISPANO SUIZA"
22. Die Antragsgegnerin bringt vor, es liege in der Schweiz mindestens ein rechtserhaltender Gebrauch für *carrosserie, véhicules automobiles de tous genres et pour tous usages* (Kl. 12) vor. Neben der LA HISPANO SUIZA, FABRICA DE AUTOMOVILES, S.A würde ich in der Schweiz auch der französische Verein "Club des Anciennes Automobiles" das Andenken an die Oldtimer "HISPANO SUIZA" in Ehren halten. Dieser Verein würde zweimal jährlich auch die Hispano Suiza Zeitschrift "La Revue du Club des Anciennes Automobiles" herausgeben, die auch in der Schweiz vertrieben werde. Dieser Drittgebrauch erfolge mit Zustimmung der Markeninhaberin und müsse demnach ihr zugerechnet werden.
23. Weiter habe auch die Markeninhaberin die Essenz der Marke HISPANO SUIZA bewahrt, so z.B. durch ihre Präsenz an den Automobilsalons Genf der Jahre 2000, 2001 und 2002 und dort neue Prototypen ausgestellt. Weiter habe die Antragsgegnerin im Jahre 2018 die Automobilproduktion wiederaufgenommen. Seit März 2019 sei ein Elektro-Auto auf dem Markt erhältlich und am Genfer Automobilsalon 2019 präsentiert worden. Durch diesen über hundert Jahre alten Gebrauch würden die Schweizer

- Automobiliebhaber HISPANO SUIZA kennen. Bezüglich der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs führt die Antragsgegnerin insbesondere aus, dass die Umstände des Einzelfalls, nämlich die branchenüblichen Gepflogenheiten in casu für einen ernsthaften Gebrauch sprechen würden. Es genüge bereits die Ankündigung, dass die Markeninhaberin anfangs 2019 ein Elektroauto für den Preis von EUR 1,5 Mio auf den Markt bringen würde. Sie würde denn auch seit Ende Oktober 2018 aktiv Werbung betreiben, u.a. betreibe sie ihre neue Webseite www.hispanosuizacars.com, die sich an ein internationales Publikum und somit auch an die Automobiliebhaber in der Schweiz richte. Weiter habe die Markeninhaberin die angefochtene Marke auf diversen Kanälen der sozialen Medien markenmässig verwendet, in dem sie als erstes Bild die streitgegenständliche Marke gepostet habe. Weiter würden sich unter den Followern auch viele Schweizer Nutzer befinden, die das Bild gelikt hätten. Somit würden die Benutzungshandlungen in der Schweiz erfolgen. Es würden somit ernsthafte Markteinführungsmassnahmen vorliegen, die einen ernsthaften Gebrauch glaubhaft machen würden. Dies gelte insbesondere, da es sich beim Elektroauto Carmen um ein sehr teures Objekt handle, von dem einzig 19 Stück produziert worden seien.
24. Weiter liege auch ein rechtserhaltender Gebrauch in Deutschland vor. Zum Konzern der Antragsgegnerin gehöre in Deutschland die Safran Electronics & Defense Germany GmbH. Weiter betreibe die Safran-Gruppe in Deutschland zwölf Produktionsstätten und zwei F&E-Zentren. Die streitgegenständliche Marke sei zudem auch in Deutschland geschützt. Die Webseite www.hispanosuizacars.com adressiere auch das deutsche Publikum. Entsprechend sei die auf dieser Webseite veröffentlichte Pressemitteilung in diversen deutschen Medien wiedergegeben. Das Gleiche gelte für das HISPANO SUIZA Instagram Account, das auch von Benutzern aus Deutschland mit "gefällt mir" markiert worden sei. Weiter werde die Zeitschrift des Club des Anciennes Automobiles auch an Mitglieder in Deutschland zugestellt. Dieser Club nehme zudem regelmässig an sogenannten "Concours d'Elégance" teil. So habe er am Retro Classics Stuttgart im März 2018 vier Hispano Suiza Fahrzeuge und an einer Veranstaltung in Ludwigsburg im Juni 2018 sogar 12 Fahrzeuge ausgestellt.
 25. Eine Würdigung der eingereichten Belege zeigt folgendes Bild:
 26. Ein Teil der Belege, insbesondere diejenigen die sich auf den Automobilsalon in Genf in den 2000er Jahren beziehen, liegen zeitlich klar vor der relevanten Gebrauchsperiode, d.h. zwischen dem 16.11.2013 und dem 16.11.2018. Aber auch die von der Markeninhaberin geltend gemachte Präsentation ihres Elektroautos Carmen am Genfer Automobilsalon 2019 liegt ausserhalb der Gebrauchsperiode. Gebrauchshandlungen, die nach der Geltendmachung des Nichtgebrauchs stattfanden, in casu dem 16.11.2018, können gemäss Art. 12 Abs. 2 MSchG denn auch das Markenrecht nicht wiederaufleben lassen.
 27. Die Antragsgegnerin macht einen rechtserhaltenden Gebrauch einzig betreffend *carrosserie, véhicules automobiles de tous genres et pour tous usages* in Klasse 12 geltend. Bezüglich die übrigen Waren in den Kl. 7, 9 und 12 liegen denn auch keine Gebrauchsbelege vor.
 28. In casu ist insbesondere das Erfordernis des ernsthaften Markengebrauchs umstritten. 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).
 29. Die Antragsgegnerin macht zwar geltend, sie habe die Automobilproduktion gegen Ende der relevanten Gebrauchsperiode aufgenommen und die Lancierung ihres Elektroautos am 30.10.2018 per Pressemitteilung angekündigt und anschliessend auch aktiv Werbung betrieben. Ob dies für die Annahme eines ernsthaften Gebrauchs genügt, gilt es in der Folge abzuklären.
 30. Grundsätzlich gilt, dass reine Vorbereitungshandlungen ohne nachfolgende Verkaufstätigkeit nicht rechtserhaltend sind (vgl. BSK MSchG-Bernard Volken, Art. 11 N 63). Der Umstand, dass die Markeninhaberin jahrelang das Design und die Entwicklung ihres Elektrofahrzeuges vornahm, hierzu hohe Investitionen realisierte und hunderte von Mitarbeitern involviert waren, spricht somit nicht für die Gutheissung eines ernsthaften Gebrauchs. Eine Marke kann ihren Unterscheidungszweck nur dann erfüllen, wenn sie nach aussen im Wirtschaftsverkehr gebraucht wird (BGer 4A_299/2017, E. 5.3 – ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]). Dies ist bei einer Entwicklungstätigkeit, bei der die Marke gegen aussen

nicht in Erscheinung tritt, nicht der Fall. Die alleinige Absicht zur zukünftigen Nutzung einer Marke genügt denn auch nicht für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs.

31. Während der Gebrauchsperiode fanden gemäss Ausführungen der Antragsgegnerin folgende Handlungen statt:
- Aufschalten der Webseite www.hispanosuizacars.com
 - Pressemitteilung betreffend Lancierung eines Elektroautos im Jahr 2019, die auch von Abnehmern in Deutschland zur Kenntnis genommen worden sei
 - "Club des Anciennes Automobiles", der das Andenken an die Oldtimer "HISPANO SUIZA" in Ehren halte inkl. die Herausgabe der Zeitschrift "La Revue du Club des Anciennes Automobiles"
 - Teilnahme des Club des Anciennes Automobiles an zwei Concours d'Elégance in Deutschland im März und Juni 2018
32. Verkäufe oder zumindest Bestellungen liegen weder für die Dauer der Gebrauchsperiode noch für die Zeit nach der Gebrauchsperiode vor (vgl. Duplik, Rz. 32). Verkäufe oder Bestellungen unter der fraglichen Marke müssen zwar nicht zwingend nachgewiesen werden. Hingegen müssten auf eine geplante Markteinführung zielende Werbemassnahmen als ernsthaft qualifiziert werden können, d.h. die Kundenwerbung müsste so intensiv sein, dass sie geeignet erscheint, Marktanteile zu gewinnen oder zu halten, was eine verstärkte Präsenz in einem wettbewerbsorientierten Umfeld erfordert (vgl. BVGer B-6813/2019, E. 3.2.7.1. - APTIS / APTIV). Die antragsgegnerische Partei hat hingegen weder Werbeunterlagen noch anderweitige Belege eingereicht, die darauf schliessen lassen können, dass die angefochtene Marke HISPANO SUIZA (fig.) aus der Sicht der massgebenden Abnehmerkreise über eine längere Zeitspanne eine minimale Marktbearbeitung erfahren hat. Eine Pressemitteilung kurz vor Ablauf der Gebrauchsperiode, die auf Presseport.ch, auf finanzen.ch und auf der Webseite der Markeninhaberin aufgeschaltet wurde, kann nicht als ernsthafte Werbemassnahme qualifiziert werden. Die weiteren von der Antragsgegnerin aufgeführten Werbemassnahmen betreffen nicht das Gebiet der Schweiz, sondern sie fanden in Barcelona und in Madrid statt. Diese Werbeanstrengungen können für den rechtserhaltenden Gebrauch in der Schweiz nicht berücksichtigt werden.
33. Der Autosalon in Genf, an dem die Antragsgegnerin ihr Elektroauto präsentierte, fand zudem nach der Gebrauchsperiode, erst im Jahr 2019 statt. Zudem hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Entscheid APTIS / APTIV (B-6813/2019, E. 4.3.3.2 ff.) festgehalten, dass die Präsenz bzw. Vorstellung eines Autobusses an einer Messe und ein einmonatiger Versuchsbetrieb in zwei verschiedenen Städten kein rechtserhaltender Gebrauch darstelle. Auch wenn öffentliche Transportmittel in grösseren Stückzahlen produziert werden dürften als das in casu zur Diskussion stehende Luxusauto kann dieser Gerichtsentscheid für die Beurteilung der streitgegenständlichen Marke herangezogen werden.
34. Weiter stellt auch die blosse Registratur des Domainnamens www.hispanosuizacars.com, die Aufschaltung der Pressemitteilung betreffend die geplante Lancierung eines Elektroautos sowie die Möglichkeit der Vorbestellung über die Webseite keinen rechtserhaltenden Markengebrauch dar, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Website von den Verkehrskreisen (im massgeblichen Zeitraum) konsultiert und entsprechende Autos tatsächlich nachgefragt worden sind (vgl. BVGer B-5543/2012, E. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.); BVGer B-6813/2019, E. 3.2.9.2, 4.3.4.4 – APTIS / APTIV, mit Verweis auf BGE 146 III 225; BVGer B-3261/2020, E. 2.9 – APPLE / APPLIA Home Appliance Europe (fig.)). Ein Nachweis, dass die Webseite von potentiellen Schweizer und Deutschen Abnehmern konsultiert wurde, liegt nicht vor. Zudem hat die Antragsgegnerin selber ausgeführt, dass (zumindest bis zur Einreichung der Duplik am 03.09.2019) noch keine Bestellungen zu verzeichnen waren.
35. Das von der Antragsgegnerin vorgebrachte Argument, wonach die Aktivitäten des französischen "Club des Anciennes Automobiles" sowie dessen Zeitschrift "La Revue du Club des Anciennes Automobiles" für das Vorhandensein eines rechtserhaltenden Gebrauchs sprechen würden, wird vom Institut nicht geteilt. Einerseits weist der Club des Anciennes Automobiles einzig 12 Mitglieder in der Schweiz und sechs in Deutschland auf. Wie viele Exemplare der Zeitschrift in der Schweiz und in Deutschland verkauft werden, wird von der Antragsgegnerin nicht ausgewiesen. Dass mit dieser Zeitschrift Werbung in der Schweiz und in Deutschland betrieben wurde, ist somit nicht belegt. Auch aus der Tatsache, dass es weltweit mehrere Clubs gibt, die das Ansehen der HISPANO SUIZA Oldtimer hochhalten und einen Austausch pflegen, können entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin keine Rückschlüsse betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch gezogen werden. Allenfalls könnte durch die Aktivitäten dieser Vereine darauf geschlossen

werden, dass, wie es die Antragsgegnerin vorträgt, die angefochtene Marke bei Schweizer Automobilliebhabern immer noch bekannt ist. Die blossе «historische» Bekanntheit einer Marke kann aber nicht mit einem (ernsthaften) Gebrauch i.S.v. Art. 11 MSchG während der Gebrauchsperiode gleichgesetzt werden. Auch aus der Tatsache, dass der Club des Anciennes Automobiles im März und Juni 2018 an zwei Ausstellungen in Deutschland teilgenommen hat, können keine Rückschlüsse bezüglich eines ernsthaften Markengebrauchs gezogen werden. Ausgestellt wurden offensichtlich Oldtimer. Die Antragsgegnerin macht weiter nicht geltend, dass es sich dabei um Verkaufsmessen handelte. Die blossе Präsenz an einer Ausstellung von historischen Fahrzeugen stellt denn auch keinen Gebrauch im Wirtschaftsverkehr dar.

36. Bei dieser Ausgangslage muss nicht geprüft werden, ob alle Voraussetzungen für die Anrechnung von Gebrauchshandlungen in Deutschland erfüllt sind.
37. Lehre und Rechtsprechung gehen davon aus, dass Waren, die nur noch auf dem Occasionsmarkt gehandelt werden, rechtserhaltend benutzt werden (vgl. BSK MSchG Bernard Volken, Art. 11 N 96, BVGer B-1755/2007, E.4.2 – No Name / No Name). Die Antragsgegnerin hat hingegen keine Belege eingereicht, aus denen hervorgehen würde, dass sie selber auf dem Occasionsmarkt unter dem Zeichen HISPANO SUIZA tätig wäre. In ihrer Stellungnahme (Rz. 14) liegt einzig ein Auszug aus der Webseite www.classic-trader.com vor, der ein Inserat betreffend das Angebot eines LA HISPANO SUIZA Oldtimers enthält. Ein rechtserhaltender Gebrauch auf dem Occasionmarkt müsste hingegen ernsthaft sein und sich *auf die Markeninhaberin* beziehen. Beide Voraussetzungen sind in casu nicht erfüllt.
38. Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei den Autos der Antragsgegnerin um teure Oldtimer handelt und das neu geschaffene Elektroauto über CHF 1,5 Mio kostet sowie der Geschichte der Markeninhaberin, kann bei der oben dargestellten Sachlage nicht von einem ernsthaften rechtserhaltenden Gebrauch in der Schweiz ausgegangen werden.
39. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass aufgrund der Aktenlage und insbesondere der von der Antragsgegnerin vorgelegten Benutzungsunterlagen davon auszugehen ist, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine historische (oder sogar legendäre) Automobilmarke handelt. Aus den Akten geht auch hervor, dass diese Marke nicht mehr benutzt wurde. Nach mehreren Wiederbelebungsversuchen Anfang der 2000er Jahre kündigte die Beklagte erst Ende 2018 ein neues Automodell an, das erst im Frühjahr 2019 auf dem Internationalen Salon in Genf vorgestellt wurde. Daraus folgt, dass während der Gebrauchsdauer in der Schweiz kein Produkt unter der angefochtenen Marke vertrieben wurde. Zudem hat die Beschwerdegegnerin in diesem Zeitraum keine Werbeanstrengungen vorgenommen, die geeignet wären, die Nachfrage des Marktes zu befriedigen (vgl. BVGer B-6813/2019, E. 3.2.7.1 - APTIS / APTIV). Folglich ist eine ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke zu verneinen.
40. Es erübrigt sich somit, die weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs zu prüfen.
41. 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. Der Löschantrag wird daher gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 MSchG e contrario) und der angefochtenen IR-Marke 159342 "HISPANO SUIZA" (fig.) der Schutz in der Schweiz gemäss Art. 35 lit. e MSchG vollumfänglich verweigert.

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 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 praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).



4. Auf die Frage nach der Entschädigung der Kosten für die Gebrauchsrecherche findet die Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) Anwendung. Gemäss Art. 8 Abs. 2 dieser Verordnung sind Art. 8 bis 13 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE; SR 173.320.2) sinngemäss auf die Parteientschädigung anwendbar. Gemäss Art. 8 Abs. 1 VGKE umfasst die Parteientschädigung die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. Sowohl Art. 8 Abs. 2 VGKE wie auch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren sehen jedoch vor, dass unnötiger Aufwand bzw. unnötige Kosten nicht entschädigt werden. Weiter bestimmt Art. 13 lit. a VGKE, dass notwendige Auslagen der Partei ersetzt werden, soweit sie CHF 100.00 übersteigen.
5. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel durchgeführt. Zu beachten gilt es in casu, dass in den parallel eingereichten Löschanträgen gegen die internationalen Registrierungen Nr. 159342 "LA HISPANO SUIZA" (Verfahren Nr. 100364) und Nr. 701981 "HISPANO SUIZA AEROSTRUCTURES" (Verfahren Nr. 100366) der Antragsteller sehr ähnliche Schriftsätze einreichte. Dies rechtfertigt die Zusprechung einer leicht reduzierten Parteientschädigung. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 für die Vertretung als angemessen. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidend und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 1243.10 entschädigt werden (EUR 1'197.00 zum Tageskurs von 1,0385 (vgl. Löschantrag vom 16.11.2018)). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 3'843.10 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Antrag der löschungsantragsgegnerischen Partei auf Aussonderung wird gutgeheissen und die Beilagen Nr. 19, 20, 21 und 45 dem Löschantragsteller somit nicht bzw. geschwärzt zugestellt, im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nicht offenbart.

2.

Der Löschantrag im Verfahren Nr. 100365 wird gutheissen.

3.

Der internationalen Registrierung Nr. 159342 "HISPANO SUIZA" (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren definitiv verweigert (sog. Invalidation selon la règle 19 du règlement d'exécution commun [GAFO]).

4.

Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Die löschungsantragsgegnerische Partei hat der löschungsantragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'843.10 (einschliesslich Lösungsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 4. Februar 2022

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).