

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100374 in Sachen

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

Antragstellende Partei

gegen

Robotexpert UG (haftungsbeschränkt)
Münsterstrasse 336
40470 Düsseldorf
DE-Deutschland

Antragsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1068795 - CLEANBOT

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 20.11.2018 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 1068795 "CLEANBOT" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung.
2. Mit Schreiben vom 05.12.2018 wurde die antragsgegnerische Partei vom Institut eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen
3. Da sich die antragsgegnerische Partei innert Frist nicht meldete wurde ihr die Verfügung betreffend Bezeichnung eines Zustellungsdomizils in der Schweiz bzw. betreffend Bestellung eines in der Schweiz niedergelassenen Vertreters gemäss Regel 23bis GAFO über die WIPO eröffnet.
4. Da innert Frist kein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnet wurde, schloss das Institut mit Verfügung vom 14.08.2019 die Verfahrensinstruktion.
5. Auf die einzelnen Ausführungen der antragsstellenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 35a Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden.
2. Der Löschungsantrag 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 23.12.2010 international registrierte und der Schweiz am 17.03.2011 notifizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 20.11.2018, abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).
4. Der Löschungsantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Löschungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschungsantrag ist folglich einzutreten.
5. Die antragsgegnerische Partei, welche über keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz verfügt, hat innert der vom Institut angesetzten Frist kein Zustelldomizil bezeichnet, weshalb das Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt wurde und nachfolgend der Ausschluss der antragsgegnerischen Partei vom Verfahren verfügt wird (Art. 42 MSchG i.V.m. Art. 24b Abs. 2 MSchV und Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23^{bis} GAFO (Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

III. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschungsantrag 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. Reicht die antragsgegnerische Partei, wie in casu, keine Gebrauchsbelege ein, so hat das Institut einzig zu prüfen, ob der Nichtgebrauch von der antragsgegnerischen Partei glaubhaft gemacht wurde. Ist dies der Fall, heisst das Institut den Löschantrag gut (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG e contrario).

IV. Materielle Beurteilung

A. Löschungsgründe 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. Die antragstellende Partei reichte am 20.11.2018 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 20.11.2013 und dem 20.11.2018, glaubhaft gemacht hat.
5. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei im Wesentlichen eine Benutzungsrecherche vom 07.08.2018 durch die CompuMark Clarivate Analytics mit folgendem Inhalt ins Recht:

Recherchen zum Internetauftritt der Markeninhaberin

6. Die Inhaberin der angefochtenen Marke betreibt unter www.robotexpert.de eine Webseite, wobei diese Domain zur Zeit zum Verkauf steht. Auf der Webseite konnten keine Hinweise auf einen Gebrauch der angefochtenen Marke in Verbindung mit den beanspruchten Waren in Kl. 7 gefunden. Auch auf den weiteren "Cleanbot"-Domains konnten über Web-archive keine Hinweise auf einen Gebrauch der angefochtenen Marke festgestellt werden.

7. Über Webarchive konnte auf der Webseite www.cleanbot.de nachgewiesen werden, dass die Markeninhaberin in der Zeit vom 19.12.2011 bis am 14.09.2013 zwei Modelle von Roboterstaubsaugern unter der Marke "CLEANBOT" angeboten hat. Dies liegt hingegen vor der relevanten Zeitperiode. Weiter unterhält die Markeninhaberin ein Profil auf Amazon.de. Die aufgefundenen Kundenbewertungen zwischen dem 19.09.2013 und dem 18.11.2016 lassen hingegen einzig Rückschlüsse auf den Verkauf eines Hygiene Massageräts zu, was von der angefochtenen Marke nicht beansprucht wird.

Recherchen betreffend sonstige Internetpräsenz

8. Auf folgenden Schweizer Webseiten wurden Hinweise auf die Marke CLEANBOT, gebraucht für Staubsauger festgestellt werden:
- www.hausgartenleben.ch
 - www.galaxus.ch
 - www.alatest.ch
9. Hingegen konnten diesen Webseiten keine Hinweise auf die Markeninhaberin, sondern auf die koreanische Firma Moneual entnommen werden.

Telefonische Kontaktnahme mit der Markeninhaberin:

10. Eine telefonische Kontaktnahme mit der Markeninhaberin war nicht möglich.

Sachbezogene Quellen

11. Folgende sachbezogene Quellen wurden von CompuMark Clarivate Analytics kontaktiert:
- Lilaliv (home and garden blog, Switzerland, www.lilaliv.ch)
 - Sweet Home (home blog, Switzerland, <https://blog.tagesanzeiger.ch/sweethome>)
 - Life at Home (home and design blog, Switzerland, <https://lifeathome.ch>)
 - HelveticRobot (robotics blog, Arosastrasse, Switzerland, www.helveticrobot.ch)
 - I EC Blog (electrotechnology blog, Switzerland, <https://blog.iec.ch>)
 - Squix (technology and robot reviews, Zurich, Switzerland, <https://blog.squix.org>)
 - Finanzen (tech news and analysis blog, Switzerland, www.finanzen.ch)
 - Elektro Heute (electronics magazine, Switzerland, www.cetoday.ch/elektro)
 - Bz Basel (life and culture news, Basel, Switzerland, www.bzbasel.ch)
 - Blick (local and digital news, Switzerland, www.blick.ch)
 - Bluewin (local and digital news, Zurich, Switzerland, www.bluewin.ch)
 - 20 Minuten (local, digital and lifestyle news, Switzerland, <http://www.20min.ch>)
 - Digitec (retail outlet, technology supplies, Switzerland, www.digitec.ch)
 - Tech Store (retail outlet, technology supplies, Aeschi, Switzerland, www.techstore.ch)
 - Inter Discount (retail outlet, electronics supplies, Jegenstorf, Switzerland, www.interdiscount.ch)
 - Steg (retail outlet, electronics and computer supplies, Switzerland, www.steg-electronics.ch)
 - Conrad (retail outlet, electronics and technology supplies, Switzerland, www.conrad.ch)
 - M Electronics (retail outlet, electronics and technology supplies, Switzerland, www.melectronics.ch)
 - PCP (retail outlet, electronics and technology supplies, Schaffhausen, Switzerland, www.pcp.ch)
 - Distrelec (retail outlet, electronics and technology supplies, Nänikon, Switzerland, www.distrelec.ch)
12. Keine dieser Quellen zeigte einen Gebrauch der Marke CLEANBOT durch die Markeninhaberin.

Internet-Recherchen durch die Markeninhaberin

13. Die von der Markeninhaberin am 20.11.2018 kontaktierten Webseiten www.myroboter.ch, www.fust.ch, www.mediamarkt.ch, www.galaxus.ch, www.haushalts-robotic.de und www.staubsauger-berater.de zeigten ebenfalls keine Hinweise auf die Benutzung der Marke CLEANBOT durch die Antragsgegnerin.
14. 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).

15. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche der Firma CompuMark Clarivate Analytics dargelegten Recherchen, Kontaktnahmen bzw. erfolglosen Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält zudem auch keine Hinweise auf konkrete Verkaufstätigkeiten der Markeninhaberin. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der IR-Marke Nr. 1068795 CLEANBOT in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche als glaubhaft. Entsprechend den Ausführungen der Antragstellerin besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke für die beanspruchten Waren der Klasse 7 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.
16. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen des eingereichten Rechercheberichts 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 der Klasse 7 vorliegt.
17. 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 der angefochtenen Marke nach Art. 35a Abs. 1 MSchG wegen Nichtgebrauchs der Schutz in der Schweiz verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Löschungsgebühr 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 Löschungsantrag 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 Löschungsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 24b Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird die antragsgegnerische Partei vom Verfahren ausgeschlossen und ihr auch bei Abweisung des Löschungsantrags keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das Institut einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.–übersteigen (vgl. 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 einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die antragstellende Partei war aber nicht vertreten, sondern sie handelte in eigenem Namen. Entsprechend wird keine Parteienschädigung zugesprochen. Hingegen war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidungsrelevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 902.70 entschädigt werden (vgl. Löschantrag vom 20.11.2018). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 1'702.70 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 100374 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr.1068795 "CLEANBOT" wird der Schutz in der Schweiz vollumfänglich definitiv verweigert [sog. Déclaration selon la règle 18ter.4 du règlement d'exécution commun].
4.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteienschädigung von CHF 1'702.70 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der antragstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} GAFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 10. März 2020

Freundliche Grüsse

Marc Burki

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).