

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100752 in Sachen

Verein Namix
Via Quadrellas 8
7500 St. Moritz

Antragstellende Partei

vertreten durch

Swissberg AG
Seefeldstrasse 224
Postfach
8034 Zürich

gegen

PHARMABIZ -
Produtos Farmacêuticos, Lta.
Rua Padre Francisco, 10-5° Dto.
1350-225 Lisboa
PT-Portugal

Antragsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 948511 - OX

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 22.05.2019 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 948511 - "OX" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren:
 - 30 *Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du Café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, (principalement gommés, caramels, bonbons, sucre cuit (berlingots), bonbons à la menthe, chewing-gum, pastilles: avec sucre et sans sucre); glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;*
 - 32 *Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;*
 - 33 *Boissons alcooliques (à l'exception des bières).*
2. Mit Verfügung vom 27. Juni 2019 wurde die Markeninhaberin, mittels Zustellung durch die OMPI in Anwendung der 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 den Eingang des Löschantrags informiert und gestützt auf Art. 42 MSchG zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils oder zur Einsetzung eines in der Schweiz niedergelassenen Vertreters innert drei Monaten aufgefordert.
3. Nachdem sich die Markeninhaberin innert der angesetzten Frist vom 25.09.2019 nicht hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 25.10.2019 geschlossen.
4. 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 Löschantrag kann frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG).

Gegen die am 04.10.2007 international registrierte und der Schweiz am 31.01.2008 notifizierte angefochtene Marke wurde am 18.04.2008 Widerspruch erhoben und am 29.04.2008 eine vorläufige teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen erlassen. Mit Verfügung vom 29.10.2008 wurde der Widerspruch abgewiesen, worauf am 15.01.2009 eine Erklärung der Schutzgewährung gestützt auf Regel 17.5)a)ii) erfolgte, welche in der in der Gazette des marques internationales Nr. 9/2009 vom 19.03.2009 veröffentlicht wurde. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 22.05.2019, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).
3. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Löschantragsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.
4. 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 über die

WIPO eröffnet.

III. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschantrag zu reagieren. Sie kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke anfechten und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen. Ferner hat sie die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4. ff.).
2. Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Löschantrag ab, ohne zu prüfen, ob die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Ferner wird nach Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG der Löschantrag abgewiesen, wenn die antragsgegnerische Partei den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Wird der Nichtgebrauch nur für einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so wird der Antrag gemäss Art. 35b Abs. 2 MSchG nur für diesen Teil gutgeheissen.
3. Vorliegend liess die antragsgegnerische Partei die vom Institut angesetzte Frist zur Bezeichnung eines Zustelldomizils resp. eines Vertreters in der Schweiz ungenutzt verstreichen, weshalb sie vom Verfahren ausgeschlossen wird (vgl. II. Ziff. 4 hiervor). Es ist daher materiell-rechtlich lediglich zu prüfen, 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 22.05.2014 und dem 22.05.2019, glaubhaft gemacht hat (vgl. nachfolgend IV. B. Ziff. 2 ff.).
4. Als Beilage zum Löschantrag legt die antragstellende Partei Dokumente in englischer Sprache bei, insbesondere einen Recherchebericht des Unternehmens Bishop IP Investigations Limited (Beilage 3 zum Löschantrag).

Eingaben an das Institut können wahlweise in einer Amtssprache des Bundes (Deutsch, Französisch oder Italienisch) gemacht werden, wobei für Personen rätoromanischer Sprache auch diese als Amtssprache gilt (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.8). Im Falle von Beweisurkunden liegt es gemäss Art. 3 Abs. 2 MSchV im Ermessen des Instituts, die Urkunde zu akzeptieren oder eine Übersetzung sowie eine Bescheinigung ihrer Richtigkeit zu verlangen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.8.2 i.V.m. Ziff. 5.8.1).

Vorliegend können der in Englisch abgefasste Recherchebericht sowie die zugehörigen Belegdokumente akzeptiert werden. Der Bericht, einschliesslich der zusammenfassenden Schlussfolgerung, sind klar strukturiert und enthalten keine unverständlichen resp. weitere Erläuterungen erheischende Begriffe. Die zur Einschätzung der Gebrauchslage erforderlichen Informationen (vgl. nachfolgend) sind ohne weiteres ersichtlich.

IV. Materielle Beurteilung

A. Löschanträge wegen Nichtgebrauchs

Nach Art. 35a Abs. 1 MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG gelöscht werden. Das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG gebraucht wird (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

B. Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Beantragt die antragstellende Partei die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen (Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Sie hat geeignete Beweismittel einzureichen (Art. 24a lit. e MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in der Regel nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt (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. Der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke ist naturgemäss bedeutend schwieriger zu beweisen als deren Gebrauch (vgl. BGer 4A_515/2017, E. 2.3.2 und Botschaft zum MSchG vom 21.11.1990, BBl 1991 I 1, S. 26).
4. 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.).
5. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei im Wesentlichen eine Benutzungsrecherche vom 18.04.2019 durch die im Bereich von Marken-Benutzungsrecherchen tätige Bishop IP Investigations Limited (<http://bishop-group.com/geistiges-eigentum/>) mit folgenden Inhalten resp. Schlussfolgerungen ins Recht (vgl. Beilage 3 zum Lösungsantrag):
 - 4.1. Recherchen zur Markeninhaberin und deren Markenportfeuille (Recherchebericht, Ziff. 3.1 ff.):

Die antragsgegnerische Partei hat ihren (einzigen) Sitz in Portugal, an der im internationalen Register angegebenen Adresse in Lissabon. Weitere Firmenadressen oder Niederlassungen konnten keine ausfindig gemacht werden. Das Unternehmen hat drei Angestellte und erwirtschaftete gemäss den letzten verfügbaren Angaben per 31.12.2017 seit seiner Gründung im Jahr 2003 Verkäufe im Wert von 193'517.00 € und erwirtschaftete damit insgesamt einen Gewinn von 2'902.00 €. Es verfügt neben der hier angefochtenen internationalen Registrierung 948511 – OX (mit portugiesischer Basismarke) noch über in Portugal und Brasilien registrierte nationale Marken "Ox Nature".
 - 4.2. Recherchen auf der Webseite und den Sozial Media-Konten der antragsgegnerischen Partei:

Die Firma der Antragsgegnerin verfügt über eine Webseite mit der am 22.10.2002 auf ihren Namen registrierten Domain "www.pharmabiz.pt". Eine Suche auf dieser Webseite ergab, dass die Antragsgegnerin keine Produkte unter der exakten Bezeichnung "Ox" anbietet. Aufgelistet werden lediglich diverse Waren im Bereich "Superfood" unter der Bezeichnung "OX NATURE". Gemäss Angaben auf der Webseite werden Letztere auf dem internationalen Markt angeboten, wobei dies nicht näher präzisiert wird. Als einzige Kontaktadresse für die Waren erscheint die Adresse der

Antragsgegnerin in Lissabon. Auch eine Suche in den früheren, archivierten Versionen der Webseite ab 2003 ergab keine weiteren Informationen und insbesondere auch kein Gebrauch des Zeichens "Ox" in Alleinstellung (Recherchebericht, Ziff. 3.6 ff.).

Die Antragsgegnerin verfügt auch über einen Facebook-Account unter <https://www.facebook.com/Pharmabiz.pt>, welcher seit Juli 2010 besteht und weniger als 300 "Likes" aufweist. Im Facebook-Konto sind ab 2014 diverse unspezifische Einträge zum Produkt "Ox Nature" ersichtlich. Der letzte Eintrag im Facebook-Account datiert vom Juli 2017 (Recherchebericht, Ziff. 3.9).

Die antragsgegnerische Partei führt unter der Domain www.oxnature.com eine am 05.03.2012 geschaffene Webseite zum Produkt "Ox Nature", auf welcher jedoch keinerlei weitere Angaben zu dessen Vertrieb ersichtlich sind. Die Rubrik "Where to Buy?" ("Wo kaufen?") ist leer (Recherchebericht, Ziff. 3.10 f.).

Zum Produkt "Ox Nature" besteht auch ein seit dem Oktober 2012 aktives Facebook-Profil unter <https://www.facebook.com/Oxnature>, welches jedoch keinerlei Hinweise auf internationale Verkaufs- oder Vertriebskanäle der Waren enthält. Erwähnt wird lediglich, dass die Marke im November 2018 an der spanischen "Bioculture"-Messe und im Februar 2019 an der deutschen "Biofach"-Messe präsentiert worden sei (Recherchebericht, Ziff. 3.12).

Schliesslich verfügt die Antragsgegnerin zum Produkt "Ox Nature" über eine Instagram-Seite (https://www.instagram.com/ox_nature) und einen Twitter-Account (https://twitter.com/ox_nature). Auf beiden sind jedoch keinerlei zusätzlichen vertriebsspezifischen Informationen ersichtlich, ausser dem Hinweis auf die obgenannte Webseite www.oxnature.com (Recherchebericht, Ziff. 3.13).

- 4.3. Suche in Datenbanken nach weiteren Veröffentlichungen zur Marke resp. Antragsgegnerin:
Gefunden wurde das Profil der Antragsgegnerin auf der Webseite der deutschen "Biofach"-Messe 2019 unter <https://www.biofach.de/en/ausstellerprodukte/bio19/exhibitor-39869513/ox-nature>, welches eine Beschreibung der Zusammensetzung und Eigenschaften der unter der Bezeichnung "Ox Nature" vertriebenen "Superfood"-Produkte, darüber hinaus, neben dem Hinweis auf die Adresse der Antragsgegnerin in Portugal, keine weiteren Hinweise auf Vertriebs- resp. Bezugsmöglichkeiten enthielt (Recherchebericht, Ziff. 3.14).

Eine Suche in Datenbanken bezüglich Presse-Veröffentlichungen und Werbung im Zeitraum der vergangenen 30 Jahre ergab keinerlei relevanten Resultate für das Zeichen "Ox" in Verbindung mit der Antragsgegnerin (Recherchebericht, Ziff. 3.15).

Eine Abfrage in einer spezifischen Datenbank bezüglich seit 1996 neu eingeführter Produkte bei Grossverteilern in 86 Ländern weltweit in den Bereichen Getränke, Nahrung, Tiere, Gesundheit sowie Haushalts- und Schönheitspflege ergab zwei Treffer für "Ox Nature", nämlich einen Hinweis auf einen Verkauf in Portugal im Jahr 2014 und auf die Präsentation des Produkts der Antragsgegnerin an der bereits erwähnten deutschen "Biofach"-Messe im Februar 2018 (Recherchebericht, Ziff. 3.16).

- 4.4. Telefonische Kontaktnahme mit der Markeninhaberin:
Ein Telefonanruf bei der Markeninhaberin wurde vom Direktor der Antragsgegnerin persönlich entgegengenommen. Dieser erklärte während des Gesprächs, dass es sich bei "Ox Nature" um ein sog. "Superfood"-Produkt handle, welches seit 2014 auf dem portugiesischen Markt erhältlich sei. Er teilte zudem mit, dass er weitere Informationen senden könne, zumal die entsprechenden Webseiten nicht mehr aktuell seien (Recherchebericht, Ziff. 3.17).

Auf die spezifische Frage, ob die Produkte auch ausserhalb Portugals erhältlich seien, erwiderte der Direktor, dass die Produkte zurzeit ausschliesslich in Portugal und Spanien erhältlich seien. Er fügte

bei, dass er zur Zeit Gespräche mit einem Verteiler in Grossbritannien bezüglich eines Vertriebsvertrags für dieses Land im Gespräch sei (Recherchebericht, Ziff. 3.19).

Auf entsprechende Nachfrage hin bestätigte der Direktor des Weiteren, dass das Produkt "Ox Nature" in der Schweiz nie erhältlich gewesen und auch keine Pläne für eine Markteinführung in der Schweiz bestünden. Aus diesem Grund gebe es auch keine laufenden Gespräche über irgendeine Art von Präsenz in diesem spezifischen Markt (Recherchebericht, Ziff. 3.20).

Schliesslich bestätigte der Direktor, dass die Antragsgegnerin nie ein Produkt mit der Bezeichnung "Ox" in Alleinstellung angeboten habe (Recherchebericht, Ziff. 3.22).

- 4.6. Zusammenfassend sei festzustellen, dass die ebenfalls der Antragsgegnerin gehörende und in Portugal und Brasilien registrierte, in der Schweiz jedoch nicht geschützte Marke "Ox Nature" für Produkte im Bereich des sog. "Superfood" 2018 und 2019 an Handelsmessen in Spanien und Deutschland präsentiert worden sei. Gemäss Auskunft des Direktors der Antragsgegnerin sei das Produkt zurzeit in Spanien und Portugal erhältlich. In der Schweiz sei das Produkt "Ox Nature" nie erhältlich gewesen und es bestünden auch keine Pläne für eine Markteinführung in der Schweiz. Die Antragsgegnerin habe nie Waren unter der Marke "Ox" in Alleinstellung vertrieben, sondern stets nur unter der Bezeichnung "Ox Nature" (Recherchebericht, Ziff. 1, S. 2, "Executive Summary").
6. Die Antragstellerin bringt vor, dass bereits eigene Recherchen auf der Webseite der Antragsgegnerin gezeigt hätten, dass ein Nichtgebrauch des Schweizer Teils der angefochtenen Marke in allen beanspruchten Warenklassen vorliege. Die Webseite sei nur in portugiesischer Sprache und erwähne nur Preise in Euro. Das mit der Gebrauchsrecherche beauftragte, im Bereich der Markenbenutzungsrecherchen spezialisierte Unternehmen bestätige in seinem Recherchen-Bericht ausdrücklich, dass es in der Schweiz in den letzten fünf Jahren keine Benutzung des Schweizer Teils der Marke gegeben habe, weder durch die Antragsgegnerin noch durch Dritte. Die Antragsgegnerin habe den Nichtgebrauch ihrer Marke gegenüber den Rechercheuren des mit der Nachforschung beauftragten Unternehmens sogar ausdrücklich bestätigt. Der Nichtgebrauch erscheine somit ohne weiteres als glaubhaft.
7. 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).
8. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche der Firma Bishop IP Investigations Limited dargelegten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen sowie die Kontaktnahme und das Gespräch mit dem Direktor der Antragsgegnerin lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält keinerlei Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten der Antragsgegnerin oder einer Vertriebsfirma in der Vergangenheit respektive während des hier massgeblichen fünfjährigen Zeitraums in der Schweiz und das Resultat der Nachforschungen deckt sich mit den Aussagen des Direktors der Antragsgegnerin gegenüber der mit der Nachforschung beauftragten Firma.

Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der IR-Marke Nr. 948511 – "OX" 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 von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum für Waren der Klassen 30, 32 und 33 nicht

rechtserhaltend gebraucht wurde. Weiter ist auch nicht ersichtlich, dass die Marke in der Schweiz beworben wurde.

9. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen der Antragstellerin in Frage zu stellen. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs zu erbringen. Da ein solcher unterblieben ist, ist vorliegend aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen Marke für die registrierten Waren der Klassen 30, 32 und 33 vorliegt.
10. 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 (Art. 35b Abs. 1 e contrario MSchG) und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr.948511 - "OX" der Schutz in der Schweiz nach Art. 35 lit. e MSchG vollumfänglich 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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Löschungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss 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 einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 für die Vertretung als angemessen. Weiter 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 780 entschädigt werden (vgl. Beilage 4 zum Löschungsantrag vom 22.05.2019). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Löschungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'780.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Löschantrag im Verfahren Nr. 100752 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr.948511 - "OX" wird der Schutz in der Schweiz vollumfänglich verweigert [sog. Déclaration selon la règle 18ter.4 du règlement d'exécution commun [GAFO].
4.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'780.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} GAFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 31. März 2020

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).