

BVGer B-1137/2022 vom 17. Mai 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-05-17, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1137_2022

FR: TAF B-1137/2022 du 17 mai 2023

IT: TAF B-1137/2022 del 17 maggio 2023

Regeste

Löschungsverfahren

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen bzw. Entscheide der Vorinstanz in Löschungssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021]). Auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 2.1

Die revidierte Fassung des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) ist seit dem 1. Januar 2017 in Kraft. Das Gesetz und die zugehörige Verordnung vom 23. Dezember 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV, SR 232.111) bilden unter anderem die Grundlage des administrativen Löschungsverfahrens. Dieses beruht insbesondere auf Art. 35a und 35b MSchG.

E. 2.2

Das Gesetz sieht vor, dass "jede Person" einen Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs stellen kann (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Der Antrag kann frühestens fünf Jahre nach unbenützlichem Ablauf der Widerspruchsfrist (Art. 35a Abs. 2 Bst. a MSchG) oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach dessen Abschluss (Art. 35a Abs. 2 Bst. b MSchG) gestellt werden. Nach Ablauf der Karenzfrist endet der Markenschutz nicht erst mit der Löschung der Marke aus dem Register, sondern bereits, sobald und soweit die Marke nicht mehr rechtserhaltend gebraucht wird. Eine eingetragene, aber nicht gebrauchte Marke ist schutzlos, weil sie die ihr zugeordnete Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion nicht (mehr) erfüllt (BGE 139 III 424 E. 2.2.1 "Mondaine Watch"; 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp").

E. 2.3

Mit dem administrativen Löschungsverfahren steht als Rechtsbehelf ein summarisches Verfahren zur Verfügung, das gegenüber dem Zivilverfahren einfacher und kostengünstiger ist. Sinn und Zweck des Löschungsverfahrens ist es, im Einklang mit dem öffentlichen Interesse an einem aktuellen und korrekten nationalen Markenregister, ungültige Marken

unkompliziert aus ebendiesem löschen lassen zu können, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind (Urteile des BVGer B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.3 "PIERRE DE COUBERTIN"; B-2627/2019 vom 23. März 2021 E. 3.2 "Sherlock/Sherlock's").

E. 2.4

Die aus Art. 11 und 12 MSchG abgeleiteten Grundsätze zu Fragen des Gebrauchs der Marke, des Nichtgebrauchs und der wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch sind im Lösungsverfahren gemäss Art. 35a und 35b MSchG sinngemäss anwendbar (BVGE 2022 IV/3 E. 3.3 "SWISSVOICE"; Urteile des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 5.3.1.1 "TRILLIUM"; B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.5 ff. "PIERRE DE COUBERTIN"; B-2627/2019 vom 23. März 2021 E. 3.3 "Sherlock/Sherlock's"; Ueli Buri, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 35b N 6; je m.w.H.). Um sein Recht an der eingetragenen Marke aufrechtzuerhalten, muss der Inhaber die Marke auch tatsächlich gebrauchen (BGE 139 III 424 E. 2.2.1 "Mondaine Watch"; Urteile des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.1 "TRILLIUM"; 4A_509/2021 vom 3. November 2022 E. 3.3 "U Universal Geneve [fig.]/Universal Geneve"; vgl. Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Markeninhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser es liegen wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vor (Urteile des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "TRILLIUM"; 4A_509/2021 vom 3. November 2022 E. 2 "U Universal Geneve [fig.]/Universal Geneve"; Art. 12 Abs. 1 MSchG). Ein Lösungsantrag kann frühestens nach Ablauf der Karenzfrist begründet sein (Urteile des BVGer B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.5 "PIERRE DE COUBERTIN"; B-65/2021 vom 4. Januar 2022 E. 3.1 "VISARTIS"; B-2627/2019 vom 23. März 2021 E. 3.3 "Sherlock/Sherlock's"; Art. 35a Abs. 2 MSchG).

E. 2.5

Will der Gesuchsteller die Löschung der Marke erreichen, muss er deren Nichtgebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG glaubhaft machen (Art. 35b Abs. 1 Bst. a MSchG e contrario). Der direkte Beweis der Nichtbenutzung als negative Tatsache ist in den meisten Fällen nicht möglich. Aufgrund der Natur der Sache ist die Nichtbenutzung schwieriger glaubhaft zu machen als die eigentliche Benutzung der angefochtenen Marke. Daher wird die Glaubhaftmachung der mangelnden Benutzung indirekt anhand eines Bündels von Indizien vorgenommen (Urteil des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "TRILLIUM"). Berichte über Gebrauchsrecherchen, die von einer Drittfirma erstellt wurden, gelten als geeignetes Beweismittel (Urteile des BGer 4A_515/2017 vom 4. Juli 2018 E. 2.3.2 "Bentley"; 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.>"; BVGE 2022 IV/3 E. 5.1.1 "SWISSVOICE"; Urteile des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 9.3 "TRILLIUM"; B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.6 "PIERRE DE COUBERTIN"; B-65/2021 vom 4. Januar 2022 E. 3.2 "VISARTIS"; B-2597/2020 vom 26. August 2021 E. 5.1.1 "U Universal Geneve [fig.]/Universal Geneve"; Richtlinien in Markensachen des IGE vom 1. März 2022, Teil 7, Ziff. 4.1). Als Beweismittel, das von einem Dritten berufsmässig erstellt wird, kommt einem Fachgutachten zwar nicht der Beweiswert eines gerichtlichen Gutachtens zu, wird es aber als besonders substantiierte Parteibehauptung mit relativ hohem Grad an Beweiskraft anerkannt (Urteil des BGer 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.>"; Urteile des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 9.3.1

"TRILLIUM"; B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 3.3 "PIERRE DE COUBERTIN"). Ein Gebrauchsrecherchenbericht kann zwar für sich allein nicht ausreichen, jedoch den Nichtgebrauch einer Marke glaubhaft machen, wenn seine Schlussfolgerungen durch andere Indizien bestätigt werden. Diese können insbesondere in einer Internetrecherche, einer Umfrage bei Händlern der betreffenden Branche oder einer Aussage eines branchenkundigen Spezialisten bestehen (Urteil des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 6.1 "TRILLIUM"; vgl. auch Urteil des BGer 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]").

E. 2.6

Für den Markeninhaber bestehen drei Möglichkeiten zur Verteidigung gegen einen Löschungsantrag: Er kann die vom Löschungsantragsteller eingereichte Glaubhaftmachung bestreiten, seinerseits den Gebrauch der Marke glaubhaft machen oder wichtige Gründe für ihren Nichtgebrauch darlegen (Art. 35b Abs. 1 Bst. a und b MSchG; BVGE 2022 IV/3 E. 3.6 "SWISSVOICE"; Urteile des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 5.3.2.1 "TRILLIUM"; B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.6 "PIERRE DE COUBERTIN"). Der Löschungsantrag ist abzuweisen, wenn der Gesuchsteller den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft macht und gleichzeitig der Markeninhaber seinerseits den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht (Urteile des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 5.3.2.2 "TRILLIUM"; B-2597/2020 vom 26. August 2021 E. 5.3 "U Universal Geneve [fig.]/Universal Geneve"; David Aschmann, Das neue administrative Lösungsverfahren im Gefüge des Markenrechtsprozessrechts in: sic! 2016 S. 196 ff., S. 198).

E. 2.7

Art. 35b Abs. 1 Bst. a und b MSchG verwenden ähnlich wie Art. 32 MSchG den Begriff der Glaubhaftmachung (vgl. Urteil des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "TRILLIUM"). Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrenband"; Urteile des BVGer B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.7.4 "PIERRE DE COUBERTIN"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Lifetec/Life Technologies"; Christoph Gasser, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 32 N 22). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss es zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (BVGE 2022 IV/3 E. 5.1.2 "SWISSVOICE"; Urteile des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 5.3.1.2 "TRILLIUM"; B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.7.4 "PIERRE DE COUBERTIN"; vgl. auch Urteil des BGer 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 3.4 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]").

E. 2.8

Für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ergeben sich die materiellen Anforderungen aus Art. 11 MSchG: Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein (Urteil des BVGer B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.7 f. "PIERRE DE COUBERTIN"). Was unter dem Gebrauch der Marke zu verstehen ist, lässt der Gesetzgeber an sich offen (Urteile des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "TRILLIUM"; 4A_509/2021 vom 3. November 2022 E. 3.3 "U Universal Geneve

[fig.]/Universal Geneve"). Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung (Karin Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Diss. Zürich 2008, S. 9). Diese setzt kumulativ voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export und ernsthaft nach den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (Urteile des BVGer B-3250/2021 vom 15. September 2022 E. 2.3 "SET ONE/se:one - der deutsche Messestuhl"; B-6557/2017 vom 2. Dezember 2019 E. 2.4 "Salvador Dali/Salvador Dali [fig.>"; B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.1 "Solvay/Solvexx"; Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 9, 12 ff., 35, 37 ff., 46 ff. und 61; Bernard Volken, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 11 N 6). Aus Art. 11 Abs. 1 MSchG ergibt sich damit implizit, dass der Gebrauch der Marke ernsthaft sein muss (Urteile des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "TRILLIUM"; 4A_257/2014 vom 29. September 2014 E. 3.4 "ARTHUR'S/Arthur"). Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts bedeutet ernsthafter rechtserhaltender Markengebrauch von der Absicht getragen werden, jede Nachfrage zu befriedigen, ohne dass ein bestimmter Mindestumsatz erzielt werden muss. Um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll und nicht bloss zum Schein erfolgen (Urteile des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "TRILLIUM"; 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.>"; 4A_444/2013 vom 5. Februar 2014 E. 6.1 "G5/G5"). Die Beurteilung, ob ein ernsthafter Markengebrauch vorliegt, bestimmt sich nach der Wahrnehmung der Kunden, an die sich das Angebot richtet. Auch sind die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen, namentlich die Branchenüblichkeit des betreffenden Wirtschaftszweiges (Urteile des BGer 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.>"; 4A_257/2014 vom 29. September 2014 E. 3.2 "ARTHUR'S/Arthur"). In objektiver Hinsicht verlangt ein ernsthafter Markengebrauch zusätzlich eine minimale Marktbearbeitung (Volken, a.a.O., Art. 11 N 84; Markus Wang, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 11 N 70; Eugen Marbach, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N 1337 und 1343).

E. 2.9

Generell kann nicht leichtfertig davon ausgegangen werden, dass Vorbereitungsmaßnahmen für einen Gebrauch im Wirtschaftsverkehr genügen (vgl. Urteil des BVGer B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 4, 8.4, 8.8 und 10.2 "K.SWISS [fig.]/K SWISS [fig.>"). Nur Markteinführungsmassnahmen, die mit der erforderlichen Ernsthaftigkeit verfolgt werden, können als rechtserhaltend qualifiziert werden (Volken, a.a.O., Art. 11 N 64; Wang, a.a.O., Art. 11 N 50; Marbach, a.a.O., N 1328; Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, Diss. Lausanne 2005, S. 53 f.). Inwieweit Vorbereitungsmaßnahmen als Gebrauch genügen, muss einzelfallgerecht bewertet werden. Für das Weiterbenützensrecht in Art. 14 MSchG werden die Registrierung eines Domainnamens oder die blossе Ankündigung einer Geschäftsaufnahme als unerhebliche Vorbereitungshandlungen des Gebrauchs qualifiziert (Michael Isler, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 14 N 10; vgl. auch Florent Thouvenin, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis

Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 14 N 16; Marbach, a.a.O., N 1560). Eine Verwendung des Zeichens im Geschäftsverkehr ist somit zu verlangen. Blosser Vorbereitungshandlungen genügen nicht (Urteil des BGer 4A_444/2013 vom 5. Februar 2014 E. 6.1 "G5/G5") und sind ohne nachfolgende Verkaufstätigkeit nicht rechtserhaltend (Urteil des BVGer B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.3 "Wheels/Wheely"; Volken, a.a.O., Art. 11 N 63; Wang, a.a.O., Art. 11 N 50; Marbach, a.a.O., N 1327). Soweit ein Einsatz der Marke einzig in der Werbung vorliegt, ist die blosser Präsenz im Internet bzw. Möglichkeit, Produkte darüber zu bestellen nicht ausreichend (Urteil des BGer 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.2 "Gallup"; Wang, a.a.O., Art. 11 N 71), solange kein Besuch der Webseiten vorliegt und Verkäufe darüber abgewickelt werden (Urteile des BVGer B-7524/2016 vom 23. November 2017 E. 2.4 "DIADORA/Dador Dry Waterwear [fig.>"; B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 6.2 "No Name [fig.]/No Name [fig.>"; Volken, a.a.O., Art. 11 N 92; Wang, a.a.O., Art. 11 N 71).

E. 2.10

Das Anbieten bzw. Bewerben von Produkten im Internet stellen noch keinen inländischen Gebrauch dar, insbesondere dann nicht, wenn die relevanten Seiten unter einer generic Top Level Domain (z.B. ".com") abrufbar sind. Die blosser Möglichkeit der Abrufbarkeit einer Internetpräsenz begründet aufgrund der territorialen Beschränkung von Immaterialgüterrechten noch keinen rechtlich relevanten Markengebrauch in einem bestimmten Staat. Vielmehr ist überdies eine qualifizierte Beziehung des Zeichengebrauchs zum betreffenden Schutzgebiet notwendig (BGE 146 III 225 E. 3.3.1 "Merck" m.w.H.). Es ist daher auch hier zusätzlich erforderlich, dass ein direkter Zusammenhang mit der Schweiz besteht und der Internetauftritt geeignet ist, in der Schweiz eine ernsthafte Nachfrage auszulösen. Es genügt beispielsweise nicht, wenn nur die Webseite in einer Landessprache abgefasst ist. Vielmehr müssten die über das Internet angebotenen Produkte entweder einigemmassen regelmässig und gezielt unter der beanspruchten Marke in der Schweiz beworben oder von der Schweiz aus regelmässig bestellt werden (Urteil des BVGer B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.7.3 "PIERRE DE COUBERTIN"; Wang, a.a.O., Art. 11 N 52). Bei der Beurteilung ist somit entscheidend, dass die Benutzung des Zeichens im Internet im betreffenden Schutzland nur dann eine relevante Benutzung darstellt, wenn sie in diesem Staat hinreichende wirtschaftliche Auswirkungen hat (BGE 146 III 225 E. 3.3.2 "Merck"; vgl. auch Urteil des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 10.3.3.2 "TRILLIUM"). Mangels gesetzlicher Anhaltspunkte und aufgrund der grenzüberschreitenden Thematik sind die von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, WIPO) und vom Pariser Verband (Paris Union for the Protection of Industrial Property) im Jahr 2001 zum Schutz des geistigen Eigentums in einer gemeinsamen Empfehlung entwickelten Kriterien für die Beurteilung des hinreichenden Inlandbezugs (Joint Recommendation Concerning Provision on the Protections of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, 2001, abrufbar unter <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_845.pdf>, abgerufen am 10.05.2023, nachfolgend: Joint Recommendation) zwar nicht formell rechtsverbindlich, jedoch als Auslegungshilfe zur Abgrenzung von Markenverletzungen im Internet zu berücksichtigen (BGE 146 III 225 E. 3.3.2 "Merck"). Die beizuziehenden Kriterien (vgl. Art. 3 Abs. 1 Joint Recommendation) für eine hinreichende wirtschaftliche Auswirkung ("commercial effect") in diesem Staat gelten nur als ein im Einzelfall in einer Gesamtwürdigung abzuwägendes Hilfsmittel, sind aber weit auszulegen (BGE 146 III 225 E. 3.3.2 und 3.3.4 "Merck").

E. 2.11

Als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist das Rechtsmissbrauchsverbot ein in Art. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) verankertes Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt (BGE 143 III 666 E. 4.2; 142 III 296 E. 2.4.3.1; 131 I 185 E. 3.2.4; Urteile des BVGer B-65/2021 vom 4. Januar 2022 E. 3.6 "VISARTIS"; B-5129/2016 vom 12. Juli 2017 E. 5.1 "Chrom-Optics/Chrom-Optics"; Pierre Tschannen/Markus Müller/Markus Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. 2022, Rz. 500; Peter Lehmann/Heinrich Honsell, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 2 N 4 und 35). Das Rechtsmissbrauchsverbot gilt sowohl für Behörden als auch für Private (vgl. Art. 5 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Soweit sich der Grundsatz sich an Private richtet, verbietet er dem Einzelnen, sich widersprüchlich zu verhalten (vgl. BGE 143 V 66 E. 4.3; 137 V 394 E. 7.1; je m.w.H.). Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens ist Ausfluss des Verbots des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB), das alle Rechtsbereiche erfasst und aus Art. 5 Abs. 3 BV (bzw. Art. 9 BV) abgeleitet wird (Urteil des BGer 2C_853/2017 vom 13. Dezember 2017 E. 3.4.4). Ob die Ausübung eines Rechts rechtsmissbräuchlich erfolgt, ist nach den konkreten Umständen des Einzelfalls zu bestimmen. Ein Rechtsmissbrauch besteht insbesondere dann, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die es nicht schützen will bzw. die nicht in seinem Schutzbereich liegen (BGE 140 III 491 E. 4.2.4; 138 III 401 E. 2.2 und 2.4.1; 131 II 265 E. 4.2; 128 II 145 E. 2.2; Urteil des BGer 4A_83/2022 vom 22. August 2022 E. 5.1). Rechtsmissbräuchliches Verhalten zeichnet sich dadurch aus, dass es den anspruchsbegründenden Tatbestand nur nach dem Wortlaut und nicht auch nach dem Sinn des Gesetzes erfüllt (Tschannen/Müller/Kern, a.a.O., Rz. 500). Der offenbare Rechtsmissbrauch (Art. 2 Abs. 2 ZGB) bleibt immer vorbehalten, womit Rechtsmissbräuchlichkeit nur mit Zurückhaltung anzunehmen ist (vgl. BGE 143 III 666 E. 4.2; 143 III 279 E. 3.1; 139 III 24 E. 3.3).

E. 2.12

Sinn und Zweck des Löschungsverfahrens ist die Befreiung des Markenregisters von ungenutzten Marken auf möglichst einfache Art und Weise. Entsprechend kann nach dem Gesetz jede Person einen Löschungsantrag stellen. Unbeachtlich sind dagegen das private Interesse des Antragstellers und dessen Beweggründe. Vielmehr liegt dem Verfahren ein öffentliches Interesse an der Registerbereinigung zugrunde (Urteile des BVGer B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.2 "PIERRE DE COUBERTIN"; B-65/2021 vom 4. Januar 2022 E. 3.3 "VISARTIS"; B-2627/2019 vom 23. März 2021 E. 6.3 "Sherlock/Sherlock's"; Christoph Gasser/Gregor Wild, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 35a N 17) mit dem Zweck, ungenutzte Zeichen wieder für den Verkehr freizugeben. Derjenige, der die Löschung einer Marke beantragt, muss kein schutzwürdiges Interesse geltend machen. Eines konkreten Rechtsschutzbedürfnisses des Gesuchstellers im Einzelfall bedarf es nicht (BVGE 2022 IV/3 E. 3.4 "SWISSVOICE"; Urteile des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 5.1 "TRILLIUM"; B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.4.2 "PIERRE DE COUBERTIN"; B-2597/2020 vom 26. August 2021 E. 3.4 "U Universal Geneve [fig.]/Universal Geneve"; B-2627/2019 vom 23. März 2021 E. 5.3 "Sherlock/Sherlock's").

E. 2.13

Für das markenrechtliche Widerspruchsverfahren hat das Bundesverwaltungsgericht festgehalten, Rechtsmissbrauch könne aufgrund des beschränkten Streitgegenstands (vgl. Art. 31 MSchG) gegen Argumente eingewendet werden, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen (Urteil des BVGer B-5129/2016 vom 12. Juli 2017 E. 5 "Chrom-Optics/Chrom-Optics"). Auch dem Einsender eines Löschungsgesuchs ist ein rechtsmissbräuchliches Verhalten zu verwehren, wenn der Missbrauch unmittelbar durch die Antragstellung und Berufung auf Nichtgebrauch verkörpert wird und sich nicht erst aus Argumenten ergibt, die ausserhalb des Streitgegenstands des Verfahrens liegen (vgl. Urteile des BVGer B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.4 "PIERRE DE COUBERTIN"; B-65/2021 vom 4. Januar 2022 E. 3.7 "VISARTIS"; B-2627/2019 vom 23. März 2021 E. 6.3 "Sherlock/Sherlock's").

E. 3.1

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass der Beschwerdegegner mit seinem Löschungsbegehren rechtsmissbräuchlich handle. So habe der Beschwerdegegner in der Vergangenheit immer wieder versucht, das angefochtene Zeichen unberechtigterweise für sich in Anspruch zu nehmen und ginge es ihm darum, durch die Löschungsanträge der Beschwerdeführerin die Wiederaufnahme bzw. den Weitergebrauch der angefochtenen Marke zu verunmöglichen. Der Beschwerdegegner verwende das Löschungsverfahren damit zweckwidrig (Beschwerde, Rz. 15 ff. und 61 ff.). Die Vorinstanz stellt sich dagegen auf den Standpunkt, dass es sich beim Löschungsverfahren um ein summarisches Verfahren handle. Da der Löschungsantrag von jeder Person gestellt werden kann, sei aufgrund der Gesetzesmaterialien ein Rechtsmissbrauch zwar nicht ausgeschlossen. Seitens des Beschwerdegegners seien aber mit der Begründung und Glaubhaftmachung des Antrags sowie der Bezahlung der Löschungsgebühr die Voraussetzungen erfüllt, die gegen eine Rechtsmissbräuchlichkeit sprächen. Zudem sei die Frage der besseren Berechtigung nicht im Rahmen des Löschungsverfahrens, sondern vor einem Zivilgericht zu beurteilen (Verfügung, Rz. 4 ff.).

E. 3.2

Vorliegend ist der Streitgegenstand auf die Frage beschränkt, ob die Vorinstanz den Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs zur Marke IR Nr. 138'574 "LA HISPANO-SUIZA" im Löschungsverfahren Nr. 100'364 zurecht als glaubhaft gemacht erachtet und daraufhin deren Löschung verfügt hat (vgl. oben E. 2.13, auch zum Folgenden). Die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots ist damit in Bezug auf rechtliche Argumente möglich, die sich unmittelbar aus dem Löschungsverfahren ergeben. Zulässig und von Relevanz sind aufgrund des beschränkten Streitgegenstands einzig Argumente zum rechtserhaltenden Gebrauch der angefochtenen Marke im relevanten Zeitraum (vgl. unten E. 5.4).

E. 3.3

Vor diesem Hintergrund sind die Motive, aus denen der Beschwerdegegner die Löschung der strittigen Marke beantragte, für sich gesehen nicht relevant. Soweit die Beschwerdeführerin daraus auf Rechtsmissbrauch schliesst, geht sie darüber hinweg, dass die Beweggründe des Antragstellers im Löschungsverfahren gerade nicht weiter von Belang sind (vgl. oben E. 2.12, auch zum Folgenden). Wenn ein Gesuchsteller sich aus Eigeninteresse auf diesen Rechtsbehelf beruft, stellt dies allein keinen Rechtsmissbrauch

dar, da für den Löschungsantrag als Popularrechtsbehelf gerade kein schutzwürdiges Interesse verlangt wird. Einer Voraussetzung persönlicher Eignung zum Gebrauch der Marke, um den Nichtgebrauch geltend machen zu können, steht das öffentliche Interesse des Löschungsverfahrens entgegen (vgl. Urteil des BVGer B-2627/2019 vom 23. März 2021 E. 6.2 "Sherlock/Sherlock's"). Ob der Beschwerdegegner selbst am Zeichen berechtigt ist, über spezifische Beziehungsnähe zum Zeichen verfügt oder mittels Löschungsantrag den weiteren Gebrauch der Marke durch die Beschwerdeführerin vereiteln will, ist daher vorliegend unbeachtlich.

E. 3.4

Weiter muss für den Rechtsmissbrauch ausser Betracht bleiben, dass die angefochtene Marke seit 1948 registriert sei und daher seit über 70 Jahren Schutz in der Schweiz beanspruche (Beschwerde, Rz. 64). Mit der Schaffung eines Löschungsverfahrens hat der Gesetzgeber keinen Vorbehalt für möglicherweise historische Marken geschaffen. Nur der Gebrauch der Marke kann deren Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion erfüllen. Indem die Markeninhaberin diesen Gebrauch unterlässt, geht sie das Risiko ein, dass unabhängig von einem Interessennachweis jede Person ein Löschungsgesuch der ungenutzten Marke stellen kann. Für den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke ist der Beschwerdegegner nicht verantwortlich. Es stand der Beschwerdeführerin in der Vergangenheit offen, ihre eingetragene Marke zu gebrauchen. Falls sie als Markeninhaberin dies unterlassen hat, trägt sie die möglichen Folgen eines Nichtgebrauchs.

E. 3.5

An dieser Stelle ist überdies festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin für den behaupteten Rechtsmissbrauch auch aus anderen Urteilen nichts für sich ableiten kann. In einem früheren Urteil hatte das Bundesverwaltungsgericht anhand der Markeneintragung der CH-Marke Nr. 729'825 "HISPANO SUIZA" die Frage einer möglichen Drittbeschwerde zu klären und dabei in faktisch umgekehrter Parteikonstellation die Beschwerdelegitimation der damaligen Beschwerdeführerin beurteilt (Urteil des BVGer B-2608/2019 vom 25. August 2021 E. 3.5.7 f. "HISPANO SUIZA"). Das Gericht kam dabei zum Schluss, dass Art. 48 VwVG auch im Rahmen des Eintragungsverfahrens gilt und ein Dritter beschwerdelegitimiert ist, wenn er mit dem Markeninhaber in einem Wettbewerbsverhältnis steht und die Marke benutzt, was verneint wurde. Der Löschungsantrag des heutigen Beschwerdegegners gegen die IR-Marke Nr. 138'574 "LA HISPANO-SUIZA" betrifft als Löschungsverfahren ein davon unabhängiges Verfahren mit anderen Rechtsfragen. Vorliegend ist nicht zu prüfen, ob eine Drittbeschwerde gestützt auf absolute Ausschlussgründe zulässig ist, sondern ob ein Nichtgebrauch bzw. Gebrauch der angefochtenen Marke vorliegt. Das Löschungsverfahren verfolgt ein öffentliches Interesse der Registerbereinigung von nicht mehr benutzten Marken (vgl. oben E. 2.12). Ebenso wenig geeignet ist auch der Entscheid des EUIPO vom 22. Juni 2022, wonach die Unionsmarke Nr. 17'887'557 des Beschwerdegegners für nichtig erklärt worden ist, um damit im vorliegenden Verfahren einen Rechtsmissbrauch zu begründen. Im vorliegenden Löschungsverfahren steht nicht zur Diskussion, ob eine Marke mit der Absicht angemeldet wurde, eine Assoziation mit der älteren Marke herzustellen.

E. 3.6

Nach dem Gesagten ist im hier zu beurteilenden Fall ein rechtsmissbräuchlicher Gebrauch des Löschungsverfahrens zu verneinen.

E. 4.1

Um den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft zu machen, legte der Beschwerdegegner seinem Löschantrag vor der Vorinstanz eine Benutzungsrecherche vom 8. November 2018 ins Recht (Löschantrag, Beilage 3). Diese kommt zum Schluss, dass keine Benutzung der angefochtenen Marke in der Schweiz vorgelegen hat. Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, die Benutzungsrecherche sei komplett fehlerhaft, da die Beschwerdeführerin mit der Tochtergesellschaft der Safran Gruppe verwechselt werde, dagegen richtigerweise zur Grup Peralada gehöre. Da die Bejahung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs auf dieser falschen Annahme beruhe, sei der Löschantrag damit schon aus diesem Grund abzuweisen (Beschwerde, Rz. 27 ff.).

E. 4.2

Die Beschwerdeführerin kann sich für den Nichtgebrauch auf das Vorbringen beschränken, der Beschwerdegegner habe den mangelnden Gebrauch nicht glaubhaft gemacht (vgl. BVGE 2022 IV/3 E. 3.6 "SWISSVOICE"). Dass die Benutzungsrecherche fälschlicherweise von einer Zugehörigkeit der Beschwerdeführerin zur Safran Gruppe anstelle zur Grup Peralada ausgeht, stellt den Beweiswert des Berichts jedoch nicht in Frage. Änderungen der dahinterstehenden Inhaberhältnisse betreffen nicht die hier interessierende Frage eines möglichen Nichtgebrauchs des angefochtenen Zeichens. Das Lösungsverfahren korreliert nicht mit der Person des Inhabers der möglicherweise lösungsreifen Marke. Entscheidend ist für das Lösungsverfahren letztlich, ob Beweismittel den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke "LA HISPANO-SUIZA" aufgrund einer kohärenten Gesamtheit von Indizien im massgeblichen Zeitraum glaubhaft machen. Dieser bei der Anwendung von Art. 35b Abs. 1 Bst. a und b MSchG zu berücksichtigende Zeitraum erstreckt sich über die letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Nichtgebrauchs. Im vorliegenden Fall beginnt dieser Fünfjahreszeitraum rückgerechnet am 16. November 2013 und endet am 16. November 2018, dem Tag der Einreichung des Löschantrags.

E. 4.3

Die mit dem Löschantrag vor der Vorinstanz eingereichte Benutzungsrecherche enthält verschiedene Informationen und führt namentlich Ergebnisse auf zu Internetrecherchen, einem Kontakt zur Markeninhaberin sowie sachbezogenen Quellen. Internetrecherchen dienen als wichtige Quelle des Nichtgebrauchs und sind negative Ergebnisse bei Suchmaschinen zur Glaubhaftmachung geeignet (Volken, a.a.O., Art. 12 N 59). Dass gemäss dem deutschsprachigen Wikipedia-Artikel im Zeitraum von 2000 bis 2010 Fahrzeuge auf dem Genfer Autosalon vorgestellt wurden, ist ausserhalb des relevanten Zeitraums liegend, zumal dieser Gebrauch sich teilweise auf "Hispano-Suiza" des Beschwerdegegners und nicht "LA HISPANO-SUIZA" der Beschwerdeführerin bezieht. Unbedeutend ist dahingehend der Einwand der Beschwerdeführerin, dass es "der Beschwerdeführer" gewesen sei, der in den 2000er Jahren ein Hispano Suiza Automobil am Genfer Autosalon präsentiert habe (Replik, Rz. 14). Zum einen scheint sich die Beschwerdeführerin damit auf den Beschwerdegegner zu beziehen. Zum anderen stammen Hinweis und Quellenangabe nicht wie angemerkt aus den 2000er Jahren bzw. von 2000, sondern von 2010 (vgl. Beschwerdebeilage 18). Auch soweit es die angefochtene Marke betreffen sollte, wäre dieses Beweismittel ausserhalb des massgeblichen Zeitraums fallend. Die erstellte Internetrecherche schliesst die angefochtene Marke "LA HISPANO-SUIZA" mit ein. Es bestehen weder konkrete Gebrauchshinweise auf Webseiten der

Markeninhaberin, noch führen Anfragen über Suchmaschinen zu Ergebnissen, die auf einen Gebrauch durch die Inhaberin schliessen lassen. Sie zeigen vielmehr glaubhaft auf, dass die Marke im relevanten Zeitraum mutmasslich keine Benutzung erfahren hat. Der englischsprachige Wikipedia-Artikel weist auf einen zu erwartenden Auftritt auf dem Genfer Autosalon 2019 hin. Dies aber stellt auf ein Ereignis ausserhalb des zu berücksichtigenden Zeitraums ab. Gesamthaft sind die Internetrecherchen genügend umfassend und tauglich, um mit hoher Beweiskraft einen Nichtgebrauch im massgeblichen Zeitraum zu indizieren. Zum Beweiswert eines offenbar unangekündigten Telefonanrufs bei der Safran Gruppe muss festgehalten werden, dass es sich dabei nur um eines von mehreren Indizien handeln kann. Aus einem spontanen und informellen Gespräch mit einer Mitarbeiterin können zudem grundsätzlich keine ernsthaften Schlüsse gezogen werden (Urteil des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 10.4.2.2 "TRILLIUM"). Da es sich vorliegend zudem um eine Mitarbeiterin der Safran Gruppe handelt und nicht der Grup Peralada, mit anderen Worten der Kontakt nicht mit der eigentlichen Markeninhaberin stattgefunden hat, hat das Gespräch für das vorliegende Verfahren keine beweisrechtliche Bedeutung. Innerhalb der Benutzungsrecherche sind als sachbezogene Quellen verschiedene Marktteilnehmer oder interessierte Kreise aus der Schweizer Automobilbranche angefragt worden. Die Quellen decken das vorliegend relevante Marktumfeld ab und sind hinsichtlich Auswahl und Anzahl objektiv geeignet, um für den Zweck einer Gebrauchsrecherche zuverlässig Auskunft zu erteilen. Den angefragten Stellen ist dabei gemeinsam, dass sie keine Benutzung der angefochtenen Marke "LA HISPANO-SUIZA" in der Schweiz bestätigten. Angesichts der Schwierigkeit, die mit dem Nachweis einer negativen Tatsache verbunden ist (vgl. oben E. 2.5), sind die Aussagen der sachbezogenen Quellen als ein wichtiges Indiz für einen Nichtgebrauch zu werten. Sie verfestigen zudem das durch die Internetrecherche entstandene Bild, dass die Marke wahrscheinlich nicht gebraucht worden ist.

E. 4.4

Die Benutzungsrecherche stützt sich aussagekräftig auf konkrete Hinweise unterschiedlicher Natur, die als Indizien gesamthaft auf einen Nichtgebrauch hinweisen. Sowohl die Internetrecherche als auch die Informationsquellen begründen Elemente, die zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ausreichen und sich wechselseitig bestätigen. Hinzu kommt, dass bei Spezialartikeln, die nur für ganz bestimmte Kunden hergestellt werden, keine besonders hohen Anforderungen an die Glaubhaftmachung zu stellen sind (Urteil des BVGer B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 4.2 "PIERRE DE COUBERTIN"; so auch Urteil des Kantonsgerichts Graubünden ZK2 13 57 vom 25. November 2019 E. 4.5.3; Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 6. Mai 2008 E. 10 "Löschung wegen Nichtgebrauchs" in: sic! 2008 S. 605 ff.; Volken, a.a.O., Art. 12 N 59; Wang, a.a.O., Art. 12 N 63). So wird auch von der Beschwerdeführerin hervorgehoben und ist unbestritten, dass die vorliegende Marke Waren kennzeichnet, die sich an ein exklusives Publikum richten (Beschwerde, Rz. 13).

E. 4.5

Nach dem Gesagten ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke gestützt auf die vorgelegte Benutzungsrecherche als glaubhaft erachtet hat. Es erscheint wahrscheinlich, dass die angefochtene Marke im interessierenden Zeitraum nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.

E. 5.1

Da der Beschwerdegegner den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht hat, ist weiter zu prüfen, ob es der Beschwerdeführerin gelingt, den Gebrauch der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 35b Abs. 1 Bst. b MSchG glaubhaft zu machen. Während die Vorinstanz der Auffassung ist, dass dies der Beschwerdeführerin misslungen ist (Verfügung, Rz. 39), führt die Beschwerdeführerin aus, dass die Anforderungen für ein Glaubhaftmachen erfüllt sind (Beschwerde, Rz. 32 ff.).

E. 5.2

Um den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke glaubhaft zu machen, hat die Beschwerdeführerin vor der Vorinstanz die Beilagen 1-41 ins Recht gelegt: - 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: Pressemitteilung vom 30. Oktober 2018 auf Presseportal.ch - Beilage 13: Pressemitteilung vom 30. Oktober 2018 auf finanzen.ch - Beilage 14: Auszug Website "hispanosuizacars.com" - Beilage 15: Auszug Instagram - Beilage 16: Ausschnitte HISPANO SUIZA Instagram Account - Beilage 17: Konstruktionspläne und Zeichnungen - Beilage 18: Mitgliederliste 2019 - Beilage 18a: Mitgliederliste 2019 geschwärzt - Beilage 19: Bankauszüge / Quittungen - Beilage 19a: Bankauszüge / Quittungen geschwärzt - Beilage 20: Auto Motor Sport Artikel Luxusauto mit Karbonchassis und Elektroantrieb vom 1. März 2019 - Beilage 21: Auszug Webseite Antragsgegnerin - Beilage 22: Artikel La marca Hispano Suiza lleva a Barcelona su turismo eléctrico de lujo Carmen vom 9. Mai 2019 - Beilage 23: Pressemitteilung vom 9. Mai 2019 re Un gran turismo eléctrico "hyperlux" de nueva generación - Beilage 24: Article Hispano Suiza's New Electric Carmen Pays Homage to the Marque's Art Deco Past vom 8. Mai 2019 - Beilage 25: Pressemitteilung vom 30. Juli 2019 re CARMEN'S Debut in Barcelona - Beilage 26: You-Tube-Video Hispano Suiza Carmen - Debut - Driving scenes vom 30. Juli 2019 - Beilage 27: You-Tube-Video Hispano Suiza Carmen makes dynamic debut in Barcelona vom 11. August 2019 - Beilage 28: Fotos Rundfahrt durch Barcelona - Beilage 29: Pressemitteilung vom 30. September 2019 re The Hispano Suiza Carmen cruised around the streets of Madrid this weekend - Beilage 30: Fotos Rundfahrt Madrid - Beilage 31: Artikel Österreicher will spanische Luxus-Automarke wiederbeleben vom 4. März 2019 - Beilage 32: Auszug Webseite www.hispanosuiza.ag - Beilage 33: Erklärung Club des Anciennes Automobiles vom 26. November 2019 - Beilage 34: Auszug Webseite www.rolls-roycemotorcars.com - Beilage 35: Auszüge Webseite www.buick.com - Beilage 36: Auszüge Webseite www.genesis.com - Beilage 37: Auszüge Webseite www.koenigsegg.com - Beilage 38: Notarielle Bestätigung des Inhalts der Webseite "hispanosuizacars.com" zum Zeitpunkt der Lancierung der Webseite - Beilage 39: Presseartikel zu Autorennen und Concours d'Elégances, an denen HISPANO SUIZA Automobile teilgenommen haben - Beilage 40: Nachweis über das Ausstellen von

HISPANO SUIZA Automobilen in Museen (Sammelbeleg) - Beilage 41:
Markenanmeldung "HISPANO SUIZA" Im vorliegenden Beschwerdeverfahren legt die Beschwerdeführerin zusätzliche neue Beweismittel als Beschwerdebeilagen 1-19 ins Recht:
- Beschwerdebeilage 1: Verfügung der Vorinstanz im Lösungsverfahren Nr. 100364 -
Beschwerdebeilage 2: Blick Artikel vom 6. März 2020 - Beschwerdebeilage 3: Beitrag autosprint.ch vom 6. Dezember 2020 - Beschwerdebeilage 4: Insolvenzsache -
Beschwerdebeilage 5: Google Analytik Daten zur Webseite "www.hispanosuizacars.com" -
Beschwerdebeilage 6: Pressemitteilung vom 18. Februar 2022 - Beschwerdebeilage 7: International St. Moritzer Automobilwochen & Motorsport Rendezvous is delighted to welcome Hispano Suiza - Beschwerdebeilage 8: Hispano Suiza teases performance-focused model - Beschwerdebeilage 9: Hispano Suiza to present performance-inspired -
Beschwerdebeilage 10: Pressemitteilung vom 22. April 2021 - Beschwerdebeilage 11: Hispano Suiza arrives in Germany with the Mohr Group - Beschwerdebeilage 12: Pressemitteilung vom 30. November 2021 - Beschwerdebeilage 13: The W Barcelona will be a Hispano Suiza Ambassador Hotel - Beschwerdebeilage 14: Hispano Suiza Carmen Boulogne at Concorso d'Eleganza Villa d'Este - Beschwerdebeilage 15: Pressemitteilung vom 6. September 2021 - Beschwerdebeilage 16: Hispano Suiza will be the first brand to drop 12 exclusive versions of the Carmen through NFTs in partnership with Trillion Collection - Beschwerdebeilage 17: Purchase and Sale Agreement (redacted) vom 23. September 2020 - Beschwerdebeilage 18: NZZ-Artikel vom 11. März 2000 -
Beschwerdebeilage 19: Entscheid EUIPO vom 22. Juni 2022

E. 5.3

Bei der Würdigung aller eingereichten Belege konzentriert sich die Frage des Gebrauchs der angefochtenen Marke vorliegend auf die Prüfung des zeitlichen Gebrauchs und dessen Ernsthaftigkeit. Zu klären ist daher, ob seitens der Markeninhaberin ein Gebrauch innerhalb des relevanten Zeitraums stattfand, welcher als ernsthaft zu erachten ist.

E. 5.4

Alle Beweismittel für den Gebrauch müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können. Von Belang sind damit grundsätzlich nur diejenigen Handlungen innerhalb der relevanten Gebrauchsperiode zwischen dem 16. November 2013 und dem 16. November 2018 (vgl. oben E. 4.2). Die meisten der eingereichten Beweismittel vor der Vorinstanz (Beilagen 1-41) wie auch derjenigen im Beschwerdeverfahren (Beschwerdebeilagen 1-19) datieren ausserhalb der relevanten Gebrauchsperiode. Soweit die Belege undatiert sind, ist es zwar durchaus denkbar, Beweismittel, welche undatiert und daher grundsätzlich nicht geeignet sind, den Gebrauch in einer bestimmten Zeitperiode glaubhaft zu machen, mit zu berücksichtigen. Dafür müsste es allerdings möglich sein, diese Beweismittel mithilfe weiterer Beweise der relevanten Zeitperiode zuzuweisen (Urteil des BVGer B-6557/2017 vom 2. Dezember 2019 E. 5.3 "Salvador Dali/Salvador Dali [fig.]"). Eine solche Nachweiskette ist vorliegend nicht ersichtlich.

E. 5.5

Die Beschwerdeführerin beruft sich für die Geltendmachung des Gebrauchs namentlich auf die vorinstanzlichen Beilagen 12-16 und 38 sowie die Beschwerdebeilage 5 (Beschwerde, Rz. 32). Um zu bekräftigen, dass kein Scheingebrauch vorgelegen habe, legt sie

verschiedene, ausserhalb der Gebrauchsperiode datierte Belege ins Recht (Beschwerde, Rz. 33 ff.). Ihrer Ansicht nach seien nicht nur die Aktivitäten während der Gebrauchsperiode zu berücksichtigen, sondern könne ein rechtserhaltender Gebrauch auch dahingehend erfolgen, indem eine nennenswerte Benutzung dem vor Ablauf der Benutzungsschonfrist wiederaufgenommenen Gebrauch folge. Der jahrelangen und sehr kostenintensiven Design- und Entwicklungsarbeit sei nach der Ankündigung Ende Oktober 2018 ein tatsächlicher Produktionsstart und Vertrieb gefolgt (Beschwerde, Rz. 54 f.).

E. 5.6

Im März 2019 präsentierte die Beschwerdeführerin am Genfer Autosalon ihr Automobil Hispano Suiza Carmen der Öffentlichkeit (Beilage 3). Die Einrede des Nichtgebrauchs durch den Beschwerdegegner erfolgte vorher. Implizit macht die Beschwerdeführerin einen nach der relevanten Zeitperiode erfolgten Gebrauch geltend. Indem das Automobil nach der Einrede des Nichtgebrauchs präsentiert, beworben und verkauft wurde (Beschwerde, Rz. 33 ff.), könnten vorgängige Vorbereitungshandlungen für den Markengebrauch im massgeblichen Zeitraum vorgelegen haben (vgl. oben E. 2.9).

E. 5.7

Die ins Recht gelegten Pressemitteilungen vom 30. Oktober 2018 (Beilagen 10, 12 und 13) gehen nicht über die Mitteilung der geplanten Präsentation eines elektrisch angetriebenen Automobils auf dem Genfer Autosalon im März 2019 hinaus. Eine blosser Ankündigung kann für sich nicht als markenrechtlicher Gebrauch im Sinne einer Vorbereitungshandlung qualifiziert werden. Der gleichentags veröffentlichte Instagram-Beitrag (Beilagen 15 und 16) gibt ein neues Logo der Beschwerdeführerin wieder und ist mit den Hashtags #hispanosuiza #hispanosuizacars #supercars #motor #electriccar #grupperalada indiziert. Für die erforderliche wirtschaftliche Auswirkung beim Markengebrauch im Internet (vgl. oben E. 2.10) sind Umstände, die als Vorbereitungshandlungen auf eine geplante Geschäftstätigkeit hinweisen, zwar zu berücksichtigen (vgl. Art. 3 Abs. 1 Bst. a Joint Recommendation). Rechtserhaltend wirkt dabei aber grundsätzlich nur die funktionsgerechte Benutzung der Marke als Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen. Entsprechende Handlungen dieser Art stellen als solche keinen genuine Markengebrauch dar und sind nicht ausreichend, um bei Abnehmern in der Schweiz eine ernsthafte Nachfrage auszulösen. Auch der Umstand, dass eine Webseite "hispanosuizacars.com" im Gebrauchszeitraum aufgeschaltet worden sei, kann nicht bereits als ernsthafte Gebrauchshandlung mit wirtschaftlicher Auswirkung angesehen werden. Die Auszüge der Webseite "hispanosuizacars.com" (Beilage 14) sind zudem undatiert. Der dritte Screenshot gibt Ereignisse an, die erst im Mai 2019 stattgefunden haben, so dass damit kein Beleg für einen rechtserhaltenden Gebrauch innerhalb des relevanten Zeitraums vorliegt. Aus den genannten Handlungen der Beschwerdeführerin kommt keine Absicht zum Ausdruck, jeder damit ausgelösten Nachfrage im Wirtschaftsverkehr nachzukommen, um eine wirtschaftliche Auswirkung zu erreichen. Gerade mit Blick auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung in BGE 146 III 225 "Merck" darf nicht leichtfertig von einem Markengebrauch in der Schweiz durch Beiträge in sozialen Netzwerken und der Existenz einer Website ausgegangen werden (vgl. auch Urteil des BVGer B-6813/2019 vom 25. Mai 2021 E. 4.3.4.4 "APTIS/APTIV").

E. 5.8

Zur notariellen Bestätigung des Inhalts der Webseite "hispanosuiza-cars.com" zum Zeitpunkt der Lancierung der Webseite (Beilage 38) ist festzuhalten, dass eine ausländische notarielle Bestätigung ähnlich wie eine eidesstaatliche Erklärung als blosser Parteibehauptung zu werten ist, die im Rahmen der freien Beweiswürdigung berücksichtigt werden kann, aber welcher keine erhöhte Beweiskraft zukommt (vgl. Urteile des BVGer B-3250/2021 vom 15. September 2022 E. 5 "SET ONE/se:one - der deutsche Messestuhl"; B-4552/2020 vom 7. Juli 2021 E. 2.12 "E*trade [fig.]/e trader [fig.]"). Indes vermag dieses Beweismittel keinen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke zu belegen. Die von der Beschwerdeführerin in Spanisch eingereichte notarielle Bestätigung datiert vom 14. Februar 2019. Die Anhänge des Dokuments zeigen undatierte Screenshots der Webseite, die mit dem Hinweis auf den Genfer Autosalon 2019 und der verbleibenden Countdown-Anzeige darauf hindeuten, dass die Screenshots nicht aus der relevanten Gebrauchsperiode stammen, sondern erst zum Zeitpunkt der notariellen Bestätigung erstellt wurden. Ob die blosser Schaltfläche "PRE-ORDER NOW" auf der Webseite als Bestellmöglichkeit für einen ernsthaften Gebrauch der Marke in der Schweiz spricht, erscheint überdies fraglich, kann aufgrund des vorliegend ausser Betracht fallenden Zeitraums aber offengelassen werden. Auf eine Übersetzung der notariellen Bestätigung ist damit in antizipierter Beweiswürdigung zu verzichten (vgl. dazu Patricia Egli, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, Art. 33a Rz. 28 ff.).

E. 5.9

Als im Beschwerdeverfahren neu eingereichtes Beweismittel zeitlich von Bedeutung sein könnten die Google Analytics Daten zur Webseite "www.hispanosuzacars.com" (Beschwerdebeilage 5). Die erhobenen Daten geben einen Zeitraum zwischen 1. Oktober 2018 und 28. Februar 2022 an, so dass sie möglicherweise Rückschlüsse auf einen Gebrauch zum Ende der relevanten Zeitperiode geben könnten. Tatsächlich erfolgte Zugriffe aus der Schweiz auf die betreffende Webseite könnten auf einen hinreichenden Inlandbezug zumindest hinweisen (vgl. Urteil des BGer 4A_335/2019 vom 29. April 2020 E. 4.2 "Merck", nicht publiziert in BGE 146 III 225 "Merck"; siehe auch Art. 3 Abs. 1 Bst. d (v) Joint Recommendation). Allerdings liegen mit den eingereichten Daten keine verlässlichen Zahlen vor, die einen Gebrauch im massgeblichen Zeitraum manifestierten. Gestützt auf die "Web Data. Switzerland" lässt sich anhand des Diagramms "How many visits did we receive this year compared to last year?" vielmehr feststellen, dass mögliche Schweizer Nachfrager die Webseite erst ab Januar 2019, somit ausserhalb der Gebrauchsperiode, zu frequentieren begannen. Auch für die Webseite muss die Benutzung des Zeichens im Internet in der Schweiz zudem eine wirtschaftliche Auswirkung aufweisen (vgl. oben E. 2.10). Soweit sich Schweizer Interessenten überhaupt die Webseite angesehen haben, trägt dies nicht schon dazu bei, einen ernsthaften Gebrauch der Marke im inländischen Wirtschaftsverkehr glaubhaft zu machen. Vielmehr müssten Hinweise vorliegen, die auf eine Bearbeitung des Schweizer Markts hindeuten, um eine Nachfrage zu erzielen. Es ist nach dem Gesagten nicht ersichtlich, dass im fraglichen Zeitraum die Webseite von Verkehrskreisen in der Schweiz zwecks Konsultation und Bestellungen massgeblich nachgefragt worden wäre.

E. 5.10

Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Einsatz der Marke in der Werbung im Hinblick auf eine spätere Markteinführung könne bereits ernsthaft sein (Beschwerde, Rz. 38). Sie wendet ein, die Vorinstanz habe die Anforderungen an die Ernsthaftigkeit zu hoch

angesetzt. Da es sich vorliegend um Luxusgüter handle, sei zudem ein anderer Massstab anzusetzen (Beschwerde, Rz. 40 ff.). Vorliegend handelt es sich unbestrittenermassen um in sehr kleiner Stückzahl produzierte Automobile, die dem Luxussegment angehören. Obwohl der ernsthafte Gebrauch einer Marke nicht schematisch festgelegt werden kann (vgl. oben E. 2.8), gilt für Luxusgüter ein weniger umfangreiches Benutzungserfordernis als bei Massenartikeln (vgl. Urteile des BVGer B-6557/2017 vom 2. Dezember 2019 E. 4.1 "Salvador Dali/Salvador Dali [fig.>"; B-7487/2010 vom 28. Juni 2011 E. 3 "sparco [fig.]/SPARQ"; B-7539/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4.2.2 "Kinder/Kinder Party [fig.>"; Entscheid der RKGE vom 17. September 2003 E. 7 "Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]" in: sic! 2004 S. 106 ff. e contrario). Da für Güter des oberen Preissegments bereits geringe Mengen zum rechtserhaltenden Gebrauch genügen (Entscheid der RKGE vom 20. September 2005 E. 2 "Admiral's Cup [fig.]/Admiral" in: sic! 2005 S. 881), muss dies umso mehr für Luxusgüter gelten. Die Rüge der Beschwerdeführerin ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass auch für Luxusgüter ein Gebrauch der Marke nicht schon mit einer blossen Gebrauchsabsicht erfolgen kann. Die behauptete Markenbenutzung ist an den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns in der jeweiligen Branche zu messen (Urteil des BGer 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.>"). Auch bei Luxusgütern kann nicht auf eine gewisse Intensität bei der Vermarktung bzw. der Marktbearbeitung verzichtet werden (vgl. Urteil des BVGer B-6813/2019 vom 25. Mai 2021 E. 4.3.3.5 "APTIS/APTIV"). So benötigt eine Luxusmarke für ihren Gebrauch eine ganz bestimmte Markenpräsenz, welche die Geschichte, das Prestige und die Qualität der Marke hervorheben und sich gezielt an den exklusiven Abnehmerkreis richtet. Letztere müssen im Wirtschaftsverkehr zudem persönlicher angesprochen werden (vgl. zum Marketing von Luxusmarken Günter Müller-Stewens, Das Geschäft mit Luxusgütern: Geschichte, Märkte, Management, 2013, S. 38 ff.). Daraus kann der folgende Schluss gezogen werden: Was beim Markengebrauch für Luxusgüter quantitativ weniger verlangt werden kann, ist umso mehr qualitativ zu fordern.

E. 5.11

Vorliegend ist festzustellen, dass im relevanten Zeitraum keine verbindlichen Bestellaufträge vorgelegen haben, sprich keinerlei Verkäufe stattfanden. Das "Purchase and Sale Agreement" (Beschwerdebeilage 17) stammt vom 23. September 2020. Es enthält keine Hinweise auf einen rechtserhaltenden Gebrauch der angefochtenen Marke für den vorliegend relevanten Zeitraum vorher. Vielmehr ist aufgrund der Belege glaubhaft gemacht und davon auszugehen, dass im hier interessierenden Zeitraum noch überhaupt kein Modell vorgestellt worden ist und keine Vorbestellungen möglich waren. Entsprechend sind im Gebrauchszeitraum keine nennenswerten Vorbereitungsmaßnahmen und geeigneten Werbeanstrengungen für eine Nachfragebefriedigung des Schweizer Markts zu verzeichnen. Damit ist auch unter Berücksichtigung des Einzelfalls, nämlich, dass es sich vorliegend um limitierte und hochpreisige Luxusgüter handelt, bereits eine minimale Marktbearbeitung gegenüber potentiellen Schweizer Nachfragern zu verneinen. Die Pressemitteilungen, der Instagram-Beitrag und die Aufschaltung der Webseite (vgl. oben E. 5.7) als innerhalb des relevanten Zeitraums fallende Handlungen können als reine Ankündigungen für einen ernsthaften Gebrauch der Marke nicht ausreichen. Anstatt diesen glaubhaft zu machen, untermauern die Google Analytics Daten (vgl. oben E. 5.9) den fehlenden Gebrauch der Marke, wobei auch der Besuch der Webseite für sich nicht genügen würde. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (Beschwerde, Rz. 54 f.) ist eine Begründung des Gebrauchs durch Design- und Entwicklungsarbeiten überdies

ausgeschlossen, da die Marke dadurch nicht gegen aussen im Wirtschaftsverkehr in Erscheinung tritt und wahrgenommen werden kann.

E. 5.12

Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte zwar anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (vgl. Art. 11 Abs. 3 MSchG). Sofern die angefochtene Marke durch den Verein "Club des Anciennes Automobiles" rechtserhaltend benutzt wurde (Beschwerde, Rz. 35 und 50 f.), kann dies nach dem Gesagten jedoch ebenso wenig als rechtserhaltender Gebrauch qualifiziert werden. Zwar dürften für den Verkauf von Luxusgütern auf persönlichen Empfehlungen basierende Werbemassnahmen zur Marktbearbeitung besonders geeignet sein. Der Betrieb einer Webseite und der Vertrieb einer Zeitschrift durch einen französischen Fanclub stellen allerdings keine ernsthafte Werbeanstrengung gegenüber Schweizer Nachfragern dar. Die genannten Handlungen zielen weder auf den Absatz der fraglichen Produkte hin noch erfolgen sie im Hinblick auf eine geplante Markteinführung. Sie vermögen als solche keinen gegenwärtigen und wirtschaftlich sinnvollen Gebrauch der angefochtenen Marke im schweizerischen Wirtschaftsverkehr glaubhaft machen und den Rechtsverlust nicht vermindern.

E. 5.13

Insgesamt kann die Beschwerdeführerin mit den eingereichten Belegen keinen ernsthaften Gebrauch ihrer Marke im Wirtschaftsverkehr in der relevanten Zeitperiode darlegen. Sofern Handlungen in dieser Zeit vorliegen, erfüllen diese auch unter Berücksichtigung des vorliegenden Einzelfalls nicht das Kriterium eines rechtserhaltenden Gebrauchs. Da Letzterer zu verneinen ist, muss nicht weiter erörtert werden, ob später stattgefundene Handlungen möglicherweise als ausreichende Marktbearbeitung gelten könnten. Ein Wiederaufleben der unbenutzten Marke durch späteren Gebrauch (vgl. Art. 12 Abs. 2 MSchG) ist aufgrund der erfolgten Einrede des Nichtgebrauchs ausgeschlossen.

E. 6

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin anhand der eingereichten Belege nicht gelungen ist, den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke streitig und deren rechtserhaltenden Gebrauch im relevanten Zeitraum glaubhaft zu machen. Schliesslich macht die Beschwerdeführerin auch zurecht nicht geltend, dass der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke auf einem wichtigen Grund im Sinne von Art. 35b Abs. 1 Bst. b MSchG beruhen würde. Damit erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen.

E. 7.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt der Beschwerdegegner. Die Kosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Löschungsverfahren von Marken sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem

Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind mit Fr. 4'500.- zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleistetem Kostenvorschuss zu entnehmen.

E. 7.2

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Da sich der Beschwerdegegner am Verfahren nicht beteiligte, entfällt eine Parteientschädigung von vornherein (vgl. Art. 7 Abs. 4 VGKE). Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.