

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 103279 in Sachen

Swiss Life Intellectual Property Management AG
General-Guisan-Quai 40
8002 Zürich

Antragstellende Partei

vertreten durch

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern

gegen

IQAir AG
Blumenfeldstrasse 10
9403 Goldach

Antragsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 694706 - SWISS LIFE

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 11.04.2023 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 694706 - "SWISS LIFE" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die in diesem Verfahren angefochtene CH-Marke Nr. 694706 ist für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

Klasse 11: Luftreinigungsgeräte, Lüftungsgeräte; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen.

2. Mit Verfügung vom 04.05.2023 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
3. Da innert Frist von der antragsgegnerischen Partei keine Stellungnahme eingereicht wurde, hat das Institut mit Verfügung vom 16.06.2023 die Verfahrensinstruktion 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 nach 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).

Gegen die am 02.11.2016 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde Widerspruch erhoben. Dieses Verfahren wurde mit Widerspruchsentscheid Nr. 15323 vom 16.08.2017 abgeschlossen. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 11.04.2023, abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).

3. 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.

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. 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. *In casu* hat die antragsgegnerische Partei weder eine Stellungnahme noch Beweismittel betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch der angefochtenen Marke dem Institut zukommen lassen. Entsprechend ist somit lediglich zu prüfen, ob der Nichtgebrauch durch die von der antragstellenden Partei eingereichten Beweismitteln glaubhaft gemacht ist.

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. 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_464/2022, E. 6.1-6.2 – TRILLIUM und BGer 4A_299/2017, E. 4.1 – ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]; vgl. auch Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).

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).

3. Die antragstellende Partei reichte am 11.04.2023 formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Löschantrag ein (vgl. II. Ziff. 3 hiervor). Die antragsgegnerische Partei hat keine Stellungnahme

eingereicht, weshalb *in casu* einzig zu prüfen ist, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der Schweizer Marke Nr. 694706 - "SWISS LIFE" nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahre vor Einreichung des Löschungsantrages, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 11.04.2018 und dem 11.04.2023, glaubhaft gemacht hat.

4. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei im Wesentlichen eine professionelle Benutzungsrecherche vom 01.02.2023 durch Herr Frank Westermann mit folgendem Inhalt ins Recht:

Recherchen zur Marke, zur Markeninhaberin und weiteren Marken

5. Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 694706 - "SWISS LIFE" ist die Firma IQAir AG (Blumenfeldstrasse 10, 9403 Goldach). Der Hauptzweck der Inhaberin der angefochtenen Marke ist die Entwicklung und Herstellung von Produkten zur Verbesserung und Überwachung der Luftqualität sowie der Erbringung von Dienstleistungen zur Verbesserung und Überwachung der Luftqualität. Die Marke Nr. 694706 - "SWISS LIFE" wurde am 26.10.2016 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 11 und 42 hinterlegt. Die Markeninhaberin hat neben der angefochtenen Marke keine weitere Marke. Die Schweizer Marke Nr. 655805 - "SWISS LIFE" war für dieselben Klassen eingetragen und wurde am 23.06.2020 wegen Nichtgebrauch gelöscht. Die Markeninhaberin betreibt die Webseiten www.iqair.ch sowie www.iqair.com. Eine auf diesen Webseiten durchgeführte Suche zu "SWISS LIFE" zeigte keine Treffer. Die Firma IQAir Holding AG ist die Holding-Gesellschaft der Markeninhaberin. Die IQAir AG wurde unter dem Namen Clinix GmbH gegründet. Präsident des Verwaltungsrates beider Firmen ist Herr Frank Christian Hammes. Die Firma IQAir Holding AG verfügt über die für Klasse 11 eingetragene internationale Marke Nr. 1189512 - "SWISSAIR". Deren Schweizer Ursprungsmarke Nr. 509208 - "SWISSAIR" ist aktuell auf die Firma Icleen Entwicklungs- und Vertriebsanstalt fuer Umweltprodukte mit Sitz in Liechtenstein eingetragen. Die Firma Incen AG in 9422 Staad ist eine Vertriebsfirma der IQAir AG. Bei einer Internetsuche zu dieser Firma erscheint eine Abbildung eines Gebäudes mit der Beschriftung der Firma IQAir und die Website der Incen AG leitet auf die Homepage der IQAir AG. Eine Suche auf dieser über eine seiteninterne Suchfunktion ergab allerdings keinen Treffer zu "SWISS LIFE".

Recherchen betreffend sonstige Internetpräsenz

6. Der Recherchebericht hält weiter fest, dass eine Suche auf dem Internet betreffend den Begriff "SWISS LIFE" in Verbindung mit der Firma Incen keine Fundstelle ergab. Auch in Verbindung mit Frank Hammes ergaben sich keine Treffer. In textlichen Zusammenhängen erschien gelegentlich der Begriff "swiss air" als Qualitätsmerkmal der angebotenen Luftreinigungsprodukte und nicht als markenmässige Verwendung. In der Business-Plattformen von Mitarbeitern der untersuchten Firmen fand man, dass ein Philip Margetin, der als HR-Generalist seit Mai 2022 bei der IQAir AG beschäftigt ist, in den Jahren 2018-2019 als Berater für Finanzdienstleistungen bei der Firma Swiss Life Select beschäftigt gewesen war.

Ergänzende Recherchen im Internet

7. Weiter hat die antragstellende Partei selber zusätzliche Recherchen im Internet vorgenommen. Folgende Recherchen wurden durchgeführt:
 - auf google shopping zu "iQAir Swiss Life" (Beilage 3)
 - auf google shopping zu "iQAir Swisslife" (Beilage 4)
 - auf www.iqair.com zu "SWISS LIFE" (Beilage 5)
 - auf www.iqair.com zu "SWISSLIFE" (Beilage 6)

Auch diese Recherchen zeigten keinen Gebrauch der Marke "SWISS LIFE" durch die antragsgegnerische Partei im relevanten Zeitraum.

8. Die Parteien haben im Löschungsverfahren 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).

9. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als kohärent und glaubwürdig. Die Ausführungen in der eingereichten Benutzungsrecherche sowie die ergänzenden Internetrecherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen "SWISS LIFE" von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält auch keine Hinweise auf konkrete Verkaufstätigkeiten der Markeninhaberin. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der CH-Marke Nr. 694706 - "SWISS LIFE" in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche als glaubhaft. Es besteht vorliegend eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 11 und 42 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.
10. Aufgrund der Aktenlage besteht für das Institut kein Grund, die Schlussfolgerungen der eingereichten Rechercheberichts in Frage zu stellen. Es wäre Aufgabe der antragsgegnerischen Partei, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs bzw. wichtige Gründe für den Nichtgebrauch zu erbringen. Da *in casu* der Nachweis des Nichtgebrauchs unterblieben ist, ist aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen CH-Marke Nr. 694706 - "SWISS LIFE" für die registrierten Waren und Dienstleistungen vorliegt.
11. Das Institut hält somit fest, dass im vorliegenden Fall der Tatbestand des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG erfüllt ist und die antragsgegnerische Partei daher ihr Markenrecht verloren hat. Das Löschungsgesuch wird demzufolge gutgeheissen und die angefochtene Marke nach Art. 35a Abs. 1 MSchG wegen Nichtgebrauchs gelöscht.

V. 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. Hat die antragsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine 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 entscheidend relevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 633.00 entschädigt werden (vgl. Löschantrag vom 11.04.2023). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'633.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 103279 wird gutgeheissen.

2.

Die Schweizer Marke Nr. 694706 - "SWISS LIFE" wird gelöscht.

3.

Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'633.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 27. September 2023

Freundliche Grüsse



Mara Mosset

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).