

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103563 in Sachen

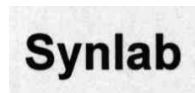
SYNLAB International GmbH
Moosacher Str. 88
80809 München
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Dr. iur. Karen Schobloch
schobloch & seitz
Kirchgasse 40
8001 Zürich

CH-Marke Nr. 474009 - Synlab ((fig.))



gegen

Nagi Bioscience SA
Rue des Jordils 1A, EPFL Innovation Park, Bâtiment M
1025 St-Sulpice VD

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

reuteler & cie SA
Chemin de la Vuarpillière 29
1260 Nyon

CH-Marke Nr. 799009 - SydLab

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 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. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 799009 - "SydLab" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 19.06.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 9: Appareils d'analyse microfluidique autres qu'à usage médical; cartouches microfluidiques jetables pour appareils de laboratoire à usage non médical; appareils pour le diagnostic par microfluidique non à usage médical; puces (circuits intégrés); puces (circuits intégrés) microfluidiques; puces pour appareils de laboratoire à usage non médical pour l'étude in vivo de bioorganismes; puces à nématodes; capteurs d'images et de mouvement pour nématodes non à usage médical; biopuces; micropuces; micropuces microfluidiques; micro-laboratoires sur puces (lab-on-chips); puces préremplies avec un micro-organisme pour appareils de laboratoire à usage non médical (organism-on-chips); microprocesseurs; microprocesseurs microfluidiques; capteurs (appareils de mesure) autres qu'à usage médical; logiciels; logiciels de bio-informatique; logiciels d'analyse microfluidique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction d'images; dispositifs d'analyse d'images non à usage médical; dispositifs d'analyse d'images de bioorganismes non à usage médical; dispositifs d'analyse d'images de nématodes non à usage médical.

2. Am 28.08.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 474009 "Synlab ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 1: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, insbesondere Grund-, Roh-, Hilfs- und Wirkstoffe auf der Basis von Naturstoff-Konzentraten bzw. Naturstoff-Hochkonzentraten zur Herstellung von medizinischen und kosmetischen Präparaten;

Klasse 5: Arzneimittel, pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, diätetische Lebensmittel für medizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke, Pflaster für medizinische Zwecke und Verbandmaterial;

Klasse 36: Immobilienwesen, insbesondere Dienstleistungen eines Immobilienmaklers, Immobilienverwaltung und -vermittlung, An- und Vermietung und Verpachtung von Immobilien; Finanzwesen, insbesondere finanzielle Beratung, Finanzierungen, insbesondere Kreditvermittlung und Vergabe von Darlehen; Leasingvergabe hinsichtlich Laborgeräten jedweder Art;

Klasse 42: Dienstleistungen ärztlicher, zahnärztlicher und tierärztlicher sowie biotechnischer Labors, insbesondere biotechnische Analytik; Dienstleistungen eines Arztes, Zahnarztes und Tierarztes; Forschung und Beratung auf dem Gebiet der Medizin, Pharmazie, Biotechnologie und Chemie; Vermietung von Laborgeräten jedweder Art.

4. Mit Verfügung vom 05.09.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 03.10.2023 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 04.10.2023 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
7. Mit Schreiben vom 03.01.2024 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 10.01.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.

9. Mit Schreiben vom 12.02.2024 duplizierte widerspruchsgegenerische Partei innert Frist.
10. Mit Verfügung vom 13.02.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 30.12.1999, unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 09.07.1999 gemäss Art. 4 des Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ([PVÜ], SR 0.232.04), hinterlegt, die angefochtene Marke wurde am 31.03.2023 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

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. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die am 07.07.2000 im Schweizerischen Handelsamtsblatt [SHAB, Ausgabe 148] publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 03.10.2023 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegenerische Partei erhob die Einrede des

Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 03.10.2023. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegenerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 03.10.2018 und dem 03.10.2023, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

5. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik vom 03.01.2024 (nachfolgend Replik) folgende Belege ins Recht.

Beilage 1: Rechnungen und Leistungsbelege 2019-2023
 Beilage 2: Eidesstattliche Versicherung Mathieu Florian, Synlab International GmbH, vom 21.12.2023
 Beilage 3: LinkedIn Profil SYNLAB SA (besucht 24.11.23)

6. Die widersprechende Partei macht geltend, dass die eingereichten Unterlagen den ernsthaften und funktionsgerechten Gebrauch für alle in den Klassen 1, 5, 36 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistungen im relevanten Zeitraum in der Schweiz rechtsgenügend glaubhaft machen würden. Die Marke werde auf den Rechnungen entweder als Wort-Bildmarke oder kombiniert mit einer blumenartigen Grafik verwendet. Die eidesstattliche Versicherung sei zumindest mit erheblicher Indizwirkung zu berücksichtigen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2).
7. Die widerspruchsgegenerische Partei bestreitet demgegenüber die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Marke, insbesondere auch den Gebrauch wie hinterlegt und im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren und Dienstleistungen.
8. In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechterhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend: BVGer] B-4640/2018, E. 2.3 – *QUANTEX / Quantextual [fig.]* mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung; abrufbar unter www.bvger.ch).

Gebrauch durch den Inhaber resp. durch Dritte

9. Inhaberin der Widerspruchsmarke ist die Firma "SYNLAB International GmbH in München". Zu einem Gebrauch der Widerspruchsmarke durch diese Firma liegen keine Belege vor. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Nach ständiger Rechtsprechung gilt als Gebrauch per procura die Benutzung der Marke durch Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften oder Gesellschaften, die wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbunden sind, oder durch Lizenznehmer, Alleinvertriebshändler und Wiederverkäufer. Gegenüber dem IGE ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch die "stillschweigende", sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur; vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8 mit Hinweisen).
10. Vorliegend wurden die Rechnungen und Krankenkassen-Rückforderungsbelege von einer Firma "SYNLAB Suisse SA" in Luzern verschickt. Auch in allen LinkedIn-Auszügen wird lediglich die "SYNLAB Suisse SA" aufgeführt. Die Markeninhaberin SYNLAB International GmbH, Deutschland, ist in keinem der ins Recht gelegten Belege ersichtlich. In der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der SYNLAB International GmbH wird zwar namens der Markeninhaberin darauf hingewiesen, dass die Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen benutzt worden sei, ein konkreter Bezug zur schweizerischen Firma "SYNLAB Suisse SA" in Luzern fehlt jedoch. Die Erklärung datiert zudem vom 21.12.2023 und damit *nach* den aufgezeigten Gebrauchshandlungen. Weder liegt den Gebrauchsbelegen ein Nutzungsvertrag bei, noch verdeutlicht eine Aufstellung über eine allfällige Holdingstruktur die Beziehung zwischen den beiden Firmen aus Deutschland und der Schweiz. Folglich fehlt es vorliegend an der erforderlichen Zustimmung des Markeninhabers zum Drittgebrauch, womit die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs bereits an diesem Erfordernis scheitert und der

Widerspruch bereits aus diesem Grund abzuweisen ist. Im Weiteren wird dennoch summarisch auf einzelne Kriterien des rechterhaltenden Gebrauchs eingegangen.

Gebrauch im relevanten Zeitraum

11. Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen (Art. 23 MSchG). Es genügt, wenn nur der Gebrauch in jüngster Zeit dargetan wird. Die Beweismittel müssen sich jedoch auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können. Undatierte Belege können aber unter Umständen in Kombinationen mit anderen, datierten berücksichtigt werden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
12. Aufgrund der Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke vom 03.10.2023 ist der Gebrauch für den Zeitraum vom 03.10.2018 - 03.10.2023 glaubhaft zu machen.
13. Rechnungen und Krankenkassen-Rückforderungsbelege liegen für den Zeitraum vom 28.01.2019 bis 14.12.2023 vor. Diese decken somit ohne wesentlichen Unterbruch einen Zeitraum von fast fünf Jahren ab, der in die relevante Periode fällt. Die eidesstattliche Versicherung bezieht sich zwar auf den Zeitraum von 2018 bis 2023, stammt hingegen vom 21.12.2023 und damit ausserhalb dieser Periode.
14. Die Internetauszüge von LinkedIn wurden gemäss Aussage der widersprechenden Partei am 24.11.2023 konsultiert, weisen aber keinerlei Datierung auf, weshalb eine zeitliche Zuordnung nicht möglich ist.

Ernsthafter Gebrauch

15. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).
16. Betreffend den Umfang des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legt die widersprechende Partei zwei Arten von Belegen vor: einerseits die Rechnungen und dazugehörigen Krankenkassen-Rückforderungsbelege, andererseits die eidesstattliche Versicherung, in der erklärt wird, dass in der Schweiz in den Jahren 2021 und 2022 ein Umsatz von 157 resp. 160 Mio CHF erzielt worden sei.
17. Gemäss Praxis des IGE kann sog. eidesstattlichen Erklärungen im Widerspruchsverfahren, isoliert betrachtet, keine erhöhte Beweiskraft zukommen, weil das schweizerische Verfahrensrecht dieses Beweismittel nicht kennt. Da es sich dabei jedoch um eines der wichtigsten Mittel handelt, um die Tragweite des Gebrauchs hinsichtlich Umfangs und Zeitraumes der Marke in Deutschland darzulegen und bei Falschaussagen mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist, kann die nach deutschem Recht abgegebene eidesstattliche Erklärung nach Auffassung des IGE in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit zusätzlich ins Recht gelegten, rechtsgenügenden Dokumenten, als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2).
18. Vorliegend bezieht sich der erwähnte, nicht unerhebliche Umsatz zwar eindeutig auf die Schweiz, aber ansonsten ist er sehr vage formuliert, indem er von einem Umsatz «mit der Marke Synlab» spricht. Der konkrete Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen fehlt somit ganz. Zudem lassen sich die Zahlen nicht durch Dokumente ausserhalb des betriebsinternen Bereichs resp. des Einflussbereichs der widersprechenden Partei bestätigen.
19. Die eingereichten Rechnungen und Rückforderungsbelege verdeutlichen zwar, in welchen Bereich die fakturierten Dienstleistungen vermutlich gefallen sind. Angesichts der wenigen Rechnungsexemplare lässt sich aber nicht nachvollziehen, wie die Umsatzzahlen in Millionenhöhe zustande gekommen sein sollen. In den Rechnungsbeispielen werden durchschnittlich 5-6 Labortest für 80.00 CHF bis 200.00 CHF, einmalig über 2'000.- CHF, verrechnet. Damit liegt nur ein episodischer Gebrauch in niedrigem Umfang vor. Um die Ernsthaftigkeit der Benutzung objektiv zu bestimmen, muss auf sämtliche Umstände des Einzelfalls abgestellt werden, d.h. auf die betroffenen Waren oder Dienstleistungen, die Art des beteiligten

Unternehmens, den üblichen Umsatz sowie die geografische Ausdehnung, die Art und die Dauer der Benutzung (vgl. BVGer B-6169/2020, E. 5.5.7 – *Adventuridge / Adventure, Adventure Highland Creek [fig.]* mit Hinweis auf BVGer B-6253/2016, E. 8.7.2 – *PROSEGUR / PROSEGUR, Prosegur Società di vigilanza [fig.]* mit Hinweisen). Vorliegend handelt es sich bei den angebotenen Labortests nicht um besonders seltene oder teure Dienstleistungen. Vielmehr werden sie mit einer gewissen Regelmässigkeit durchgeführt und sind relativ günstig, zumal sie meist von den Krankenkassen vergütet werden.

20. Zudem ist auch die Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens zu berücksichtigen (vgl. BVGer B-6253/2016, E. 8.7.2 – *PROSEGUR / PROSEGUR, Prosegur Società di vigilanza [fig.]* mit Hinweisen). Vorliegend handelt es sich gemäss eigener Aussage der widersprechenden Partei um einen international tätigen Anbieter von medizinischen Labordienstleistungen, der in 35 Ländern aktiv und auch in der Schweiz mit 20 Standorten vertreten ist. Ein nur sporadischer Gebrauch – ohne zusätzliche weitere verwertbare Gebrauchsbelege – genügt angesichts dessen nicht.

Gebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren

21. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
22. Die Rechnungen und Rückforderungsbelege zeigen einen Gebrauch der Widerspruchsmarke für eine ganze Reihe verschiedener Tests: Dabei handelt es sich vermutlich um Bluttests (Blutwerte, Viren oder Bakterien), Urintests, Mund- und Nasenabstriche sowie Biopsien. Eine genauere Definition der Tests ist mangels weiterer Belege (wie beispielsweise Werbebroschüren, Produktbeschreibung, o.ä.) nicht möglich. Nichtsdestotrotz handelt es sich dabei um Dienstleistungen, welche gegebenenfalls unter die in der Klasse 42 beanspruchten ärztlichen Labordienstleistungen zu subsumieren wären. Belege für einen Gebrauch in weiteren Dienstleistungsbereichen der Klassen 36 und 42 oder für die in den Klassen 1 und 5 beanspruchten Waren liegen jedoch weder in den Rechnungen vor noch lassen sie sich durch die LinkedIn-Internetseiten nachweisen. Die widersprechende Partei kann denn auch nicht glaubhaft machen, dass sie Waren der Klasse 1 und 5 nicht nur für ihre eigene Labortätigkeit verwendet, sondern sie auch selber produziert und verkauft. Zu den in der Klasse 36 beanspruchten Finanz- und Immobiliendienstleistungen lässt sich durch die Belege keinerlei Bezug herstellen; nicht einmal von Leasing von Laborgeräten ist darin die Rede. Dasselbe trifft auf einen Grossteil der in der Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen zu; auch hier fehlen Hinweise, auch für die Vermietung von Laborgeräten.
23. Zusammenfassend ist festzustellen, dass es vorliegend an der erforderlichen Zustimmung des Markeninhabers zum Drittgebrauch durch die "SYNLAB Suisse SA" fehlt (vgl. III. B. Ziff. 10 hiervor). Weiter datiert ein Teil der eingereichten Belege ausserhalb der massgeblichen Gebrauchsperiode oder weist keine Datierung auf (vgl. III. B. Ziff. 13-14 hiervor). In Anbetracht, dass sich die widersprechende Partei in der Widerspruchsschrift als weltweit tätiger, börsenkotierter Anbieter definiert und darauf hinweist, dass ihre Gruppe in der Schweiz mit mehr als 20 Standorten vertreten sei, erscheint der Umfang der Rechnungen unter Berücksichtigung des bei der behaupteten Grösse des Unternehmens zu erwartenden Umsatzes und der Art der Dienstleistungen zu gering, um als ernsthafter Gebrauch gewertet werden zu können (vgl. III. B. Ziff. 19-20 hiervor). Zwar ergeben sich aus den Belegen Hinweise auf einen Gebrauch für gewisse Labordienstleistungen. Diese sind jedoch nicht näher bestimmbar. Für einen Gebrauch für die übrigen Dienstleistungen der Klasse 42 sowie für die Dienstleistungen der Klasse 36 und für die Waren der Klassen 1 und 5 wurden keine Belege ins Recht gelegt (vgl. III. B. Ziff. 22 hiervor).
24. Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Hat er den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).

25. Insgesamt erachtet es das Institut aufgrund der ins Recht gelegten Belege nicht als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz für die von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 5, 36 und 42 rechtserhaltend gebraucht wurde.
26. Aus den vorherigen Ausführungen ergibt sich, dass die widersprechende Partei mangels Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke kein Markenrecht an der Widerspruchsmarke mehr geltend machen kann. Der Widerspruch Nr. 103563 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren 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 Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es wurde ein zweifacher 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 2'400.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103563 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 20. Juni 2024

Freundliche Grüsse



Kristin Schneider

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).