

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103802 in Sachen

Aventus Generalunternehmung AG
Zelgli 3
5452 Oberrohrdorf

Widersprechende Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Hofwiesenstrasse 349
8050 Zürich

CH-Marke Nr. 455478 - AVENTUS

gegen

Adventus Capital AG
Tödistrasse 17
8002 Zürich

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Schwärzler Rechtsanwälte AG
Tödistrasse 67
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 805067 - adventus CAPITAL ((fig.))



adventus
CAPITAL

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 CH-Marke Nr. 805067 - "adventus CAPITAL ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 18.10.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

36 *Finanzdienstleistungen im Bereich der Vermögens- und Anlageverwaltung für Privat- und Geschäftskunden sowie für institutionelle Kundschaft; Finanzberatung über Vermögensverwaltung; Vermögensverwaltungsdienstleistungen; Finanzplanung und Anlageberatung; Erstellen von Finanzanalysen und Zurverfügungstellen von Finanzinformationen; Finanzanalysen und -beratung; Finanzanalyse-Dienstleistungen bezüglich Investitionen.*
2. Am 24.01.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch und beantragte deren Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 455478 "AVENTUS" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Dienstleistungen geschützt ist:

36 *Immobilienwesen (Vermietung, Verkauf und Handel mit Immobilien).*

37 *Bauwesen.*
4. Mit Verfügung vom 25.01.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 13.02.2024 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 14.02.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 26.03.2024 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 28.03.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 22.04.2024 duplizierte widerspruchsgegenerische Partei innert Frist.
10. Mit Verfügung vom 22.04.2024 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

1. 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 28.05.1998, die angefochtene Marke am 18.10.2023 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 24.11.1998 im SHAB publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 13.02.2024 seit langem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.2.1, auf www.ige.ch). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht in ihrer ersten Stellungnahme vom 13.02.2024. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 13.02.2019 und dem 13.02.2024, 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 26.03.2024 (nachfolgend: Replik) folgende Belege ins Recht:

Beilage 2: Übersicht aus der Datenbank von Google

Beilage 3.1: Mietinserat auf homegate.ch 126m2 Gartenwohnung

Beilage 3.2: Mietinserat auf homegate.ch Parkplatz in Tiefgarage

Beilage 3.3: Mietinserat auf homegate.ch 105m2 Terrassenwohnung

Beilage 3.4: Mietinserat auf homegate.ch 133 m2 Gartenwohnung

Beilage 3.5: Mietinserat auf homegate.ch 140m2 Maisonettewohnung

Beilage 3.6: Mietinserat auf homegate.ch 138m2 Gartenwohnung

Beilage 3.7: Mietinserat auf homegate.ch 81 m2 Wohnung

Beilage 3.8: Mietinserat auf homegate.ch Garagenbox in Tiefgarage

Beilage 3.9: Mietinserat auf homegate.ch 145m2 Dachwohnung

Beilage 3.10: Mietinserat auf homegate.ch 97m2 Terrassenwohnung

Beilage 3.11: Mietinserat auf homegate.ch 67m2 Neubau

Beilage 3.12: Mietinserat auf homegate.ch Parkplatz in Tiefgarage

Beilage 3.13: Mietinserat auf homegate.ch Parkplatz in Tiefgarage

Beilage 3.14: Mietinserat auf homegate.ch 104m2 Terrassenwohnung

Beilage 3.15: Mietinserat auf homegate.ch Parkplatz in Tiefgarage
Beilage 3.16: Mietinserat auf homegate.ch 126m2 Gartenwohnung
Beilage 3.17: Mietinserat auf homegate.ch 96m2 Terrassenwohnung
Beilage 3.18: Mietinserat auf homegate.ch Attikawohnung
Beilage 3.19: Mietinserat auf homegate.ch 82m2 Dachwohnung
Beilage 3.20: Mietinserat auf homegate.ch Tiefgarage
Beilage 3.21: Mietinserat auf homegate.ch 104m2 Terrassenwohnung
Beilage 3.22: Mietinserat auf homegate.ch 140m2 Maisonettewohnung
Beilage 4.1: Informationsbroschüre zu Verkaufsobjekt in Schinznach/Oberflachs
Beilage 4.2: Kaufinserat auf homegate.ch 1425m2 Grundstück Mehrfamilienhaus
Beilage 4.3: Kaufinserat auf homegate.ch 864m2 Grundstück Villa
Beilage 4.4: Kaufinserat auf homegate.ch Immobilien-Komplex

6. Die widersprechende Partei macht u.a. geltend, dass der Gebrauch als kombinierte Wort-/Bildmarke dem rechtserhaltenden Gebrauch nicht entgegenstehe, zumal sie das ®-Symbol direkt nach der Widerspruchsmarke anbringe. Weiter gehe aus einer Suche auf der Internetsuchmaschine Google klar hervor, dass beim Suchbegriff "aventus.ch" an erster Stelle dieser Suchbegriff mit dem Verweis auf die Aventus Generalunternehmung AG erscheine. Die mit der Replik eingereichten 22 Mietinserate seien zwischen 2022 und 2024 auf der Plattform homegate.ch publiziert worden. Dabei betrage die Erscheinungsdauer pro Inserat zwischen vier und zehn Wochen. Die vier Kaufinserate seien ca. sechs Monate aufgeschaltet gewesen. Eine rechtserhaltende Benutzung sei somit glaubhaft gemacht.
7. Die widerspruchsgegnersische Partei macht insbesondere geltend, dass die widersprechende Partei einzig eine kombinierte Wort-/Bildmarke anstelle der Wortmarke gebrauchte. Dies gehe aus den eingereichten Inseraten hervor.
8. In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden 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. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.] mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung).

Gebrauch nach Art einer Marke

9. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
10. Die von der widersprechenden Partei eingereichten Inserate zeigen alle folgenden Gebrauch:



AVENTUS Generalunternehmung AG
Zelgli 3
5452 Oberrohrdorf

11. An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder Dienstleistungen fehlt es bei einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke. Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein identifizierendes Unterscheidungsmerkmal für Produkte oder Dienstleistungen dar, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen (vgl. BVGer B-5543/2012, E. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.)).
12. Der Gebrauch in Kombination mit der Firma und der Adresse der widersprechenden Partei lässt Zweifel offen, ob hier noch ein hinreichender Bezug zu den zu kennzeichnenden Dienstleistungen gegeben ist. Diese Frage muss in casu hingegen nicht abschliessend beantwortet werden, da weitere Kriterien des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht erfüllt sind.

Ernsthafter Markengebrauch

13. 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).
14. Um den Gebrauch einer Marke glaubhaft zu machen, sind keine Verkäufe an Endkunden zu zeigen. Das Glaubhaftmachen von Lieferungen an einen Händler bzw. Distributor genügt (vgl. hierzu BVGer B-293/2022, E. 6.1.3.2 – CREED [fig.] / FREED [fig.] und CREED [fig.] / FREED). Um als ernsthaft zu gelten, braucht es hingegen eine minimale Marktbearbeitung durch den Markeninhaber. Letzterer muss seine Absicht zeigen, jegliche Nachfrage abzudecken, sofern sie die optimistischsten Erwartungen nicht übertrifft. Er muss ausserdem den Markt bearbeiten und eine während einem längeren Zeitraum andauernde minimale Aktivität unter Beweis stellen können (vgl. BVGer B-6813/2019, E. 3.2.7.1 – APTIS / APTIV).
15. Als Gebrauchsbelege hat die widersprechende Partei 22 Miet- und 4 Kaufinserate, die auf der Webplattform homegate.ch aufgeschaltet wurden, eingereicht. Es liegen weder Werbeaufwendungen vor, noch hat die widersprechende Partei Angaben dazu gemacht, wie viele potentielle Kunden die Inserate konsultiert haben.
16. 26 Kauf- bzw. Mietinserate sind nicht viel. Falls die 26 Inserate verteilt über mehrere Jahre auf Homegate aufgeschaltet wurden und diese über einen längeren Zeitraum auf der Internetplattform Homegate einsehbar waren, so könnte dies unter Umständen knapp als minimale Marktbearbeitung für einen Teil der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen qualifiziert werden. Auch diese Frage muss aber in casu nicht abschliessend beurteilt werden, da die Gebrauchsbelege nicht dem relevanten Zeitraum zugeordnet werden können (siehe unten III. B. Ziff. 19 ff.).

Zeitlicher Gebrauch

17. Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke im Prinzip während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen (Art. 32 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. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen datierbaren berücksichtigt werden.
18. Der Zeitraum, für welchen ein rechtserhaltender Gebrauch glaubhaft zu machen ist, liegt zwischen dem 13.02.2019 und dem 13.02.2024 (vgl. oben III. B. Ziff. 4).
19. Die als Gebrauchsbelege eingereichten Inserate tragen alle das Datum 11.03.2024. Sie liegen mithin ausserhalb des relevanten Zeitrahmens. Weitere Belege, aus denen auf ein Aufschalten bzw. Publikation während der Gebrauchsperiode geschlossen werden könnte, liegen keine vor. Die alleinige Angabe der widersprechenden Partei, wonach die Mietinserate im Zeitraum zwischen 2022 und 2024 und während einer Dauer von vier bis zehn Wochen aufgeschaltet gewesen seien, wird durch keine Belege gestützt. Es liegt somit kein Nachweis des Gebrauchs der Widerspruchsmarke während der relevanten Zeitdauer vor.
20. Bei dieser Sachlage ist ein rechtserhaltender Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft macht. Ob der Gebrauch in Kombination mit weiteren Zeichenelementen noch ein Gebrauch wie registriert bzw. ein

Gebrauch in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichenden Form darstellt, muss demnach in casu nicht entschieden werden.

21. Da der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht ist, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen.

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 praxisgemäss 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 hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. 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 Nr. 103802 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, 28. August 2024

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).