

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101910 in Sachen

POLIPOL Polstermöbel GmbH & Co. KG
Diepenauer Heide 1
31603 Diepenau
DE-Deutschland

Antragstellende Partei

vertreten durch
Schmauder & Partner AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Zwängiweg 7
8038 Zürich

gegen

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall,
TPS-3165
Minneapolis (MN 55403-2467)
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch
Bernard Volken
Troller Hitz Troller
Spitalgasse 14
3011 Bern

IR-Marke Nr. 868059 - ((fig.))



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. Mit Schreiben vom 05.03.2021 reichte die antragstellende Partei gegen die internationale Registrierung Nr. 868059 (fig.), nachfolgend angefochtene Marke, einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung hinsichtlich nachgenannter Dienstleistungen.
Klasse 35 *Grand magasin pratiquant la vente au détail, épiceries pratiquant la vente au détail, boulangeries pratiquant la vente au détail, pharmacies pratiquant la vente au détail, services de magasins de vente au détail en ligne offrant une vaste gamme de biens de consommation;*
Klasse 43 *Services de restaurants et de restaurants à service rapide et permanent (snacks-bars).*
2. Am 09.03.2021 wurde gestützt auf den obgenannten Löschungsantrag gegenüber der angefochtenen Marke eine "Notification en application de la Règle 23bis 1) RexC" (nachfolgend "Notification") erlassen und die antragsgegnerische Partei aufgefordert, einen Vertreter in der Schweiz zu bestellen oder ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu benennen. Diese "Notification" wurde der antragstellenden Partei mit Kurzbrief vom 19.03.2021 zugestellt.
3. Mit Schreiben vom 07.04.2021 bestellt die antragsgegnerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
4. Mit Verfügung vom 08.04.2021 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
5. Mit Schreiben vom 14.06.2021 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 17.06.2021 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 19.08.2021 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 23.08.2021 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 23.12.2021 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 06.01.2022 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
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. 35a Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden.
2. Der 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 29.12.2005 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 2005/47 publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 05.03.2021, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], vom 01.03.2022, Teil 7, Ziff. 2.4 unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2_0220301.pdf).

3. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Lösungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.

III. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschantrag zu reagieren. Sie kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke anfechten und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen. Ferner hat sie die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4. ff.).
2. Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Löschantrag ab, ohne zu prüfen, ob die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Ferner wird nach Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG der Löschantrag abgewiesen, wenn die antragsgegnerische Partei den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Wird der Nichtgebrauch nur für einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so wird der Antrag gemäss Art. 35b Abs. 2 MSchG nur für diesen Teil gutgeheissen.

IV. Materielle Beurteilung

A. Lösungsgründe 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. Nichtgebrauch der angefochtenen Marke

Allgemeines

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).

3. Im Rahmen des Lösungsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bzw. des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn die widersprechende Partei auf entsprechende Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2; siehe bezüglich der Kriterien Teil 6, Ziff. 5.3 ff.).
4. Die Parteien haben im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch beziehungsweise den Gebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch beziehungsweise Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.4.2).

Ausführungen der Parteien

5. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei mit Lösungsantrag vom 05.03.2021 (nachstehend Lösungsantrag) eine professionelle Benutzungsrecherche der Firma CompuMark vom 25.02.2021 (nachfolgend Benutzungsrecherche) ins Recht. Sie führt aus, dass die Benutzungsrecherche keine Hinweise auf eine rechtserhaltende Benutzung der angefochtenen Marke in der Schweiz ergeben habe.
6. Die antragsgegnerische Partei bringt mit Stellungnahme vom 14.06.2021 (nachfolgend Stellungnahme) und Duplik vom 23.12.2021 (nachstehend Duplik) vor, dass die angefochtene Marke gebraucht worden sei. Hierzu wird unter IV. C nachfolgend eingegangen. Die antragsgegnerische Partei bestreitet die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht ausdrücklich.

Benutzungsrecherche

7. Die eingereichte Benutzungsrecherche weist folgenden Inhalt auf (vgl. dort unter S. 3):
 - Informationen zur angefochtenen Marke, S. 4-6 der Benutzungsrecherche
 - Informationen über die antragsgegnerische Partei, S. 7-10 der Benutzungsrecherche
 - Internetrecherchen, S. 11 bis 19 der Benutzungsrecherche:
 - www.target.com
 - www.bullseveshop.com
 - www.facebook.com/target
 - www.pinterest.com/target/shop/
 - www.instagram.com/target/
 - twitter.com/Target
 - www.youtube.com/user/Target
 - Kontaktaufnahme mit der antragsgegnerischen Partei, S. 20 der Benutzungsrecherche
 - Sachbezogene Quellen/Marktforschung, S. 21 der Benutzungsrecherche:
 - Cash (Zeitschrift für die Finanzwelt, www.cash.ch)
 - Finanz und Wirtschaft (Zeitschrift für die Finanzwelt, www.fuw.ch)
 - Moneyland (Online-Portal über Kreditkarten und Geldangelegenheiten, www.moneyland.ch)
 - Media Markt (Elektrohandelskette, www.mediamarkt.ch)

M Electronics (Elektrohandelskette, www.melectronics.ch)
Conrad (Elektrohandelskette, www.conrad.ch)
Junique (Schreibwaren und Papierwaren, www.junique.ch)
Orellfüssli (Buchhändler, www.orellfussli.ch)
Swiss Retail Federation (Detailhandelsverband, www.swiss-retail.ch)
Handelszeitung (Zeitschrift für Wirtschaft und Handel, www.handelszeitung.ch)
Detailhandels-Jobs.ch (Online-Stellenportal für die Detailhandelsbranche, www.detailhandels-jobs.ch)
Informationsportal für Kinder- und Jugendmedienschutz, www.iugendundmedien.ch
Tele (Magazin über Fernseh- und Radiosendungen, www.tele.ch)
Kulturtipp (Magazin über Fernseh- und Radiosendungen, www.kultur-tiDD.ch)
Limelight Pictures (Film- und Fernsehproduktion, www.limelightpictures.ch)
Langfilm (Film- und Fernsehproduktion, www.langfilm.ch)
Licht und Musik (Veranstaltungstechnik, www.lichtundmusik.ch)
Igeho (Fachmesse für die Restaurant- und Gastronomiebranche, www.igeho.ch)
Food Aktuell (Zeitschrift für die Gastronomiebranche, www.foodaktuell.ch)
Gastro Suisse (Verband der Restaurant- und Gastronomiebranche, www.gastrouisse.ch)

8. Der Benutzungsrcherche, welche für den Zeitraum der letzten fünf Jahre vor ihrem Verfassungsdatum, d.h. vor dem 25.02.2021, teilweise noch weiter zurückgehend bis 30.12.1996, durchgeführt wurde (vgl. S. 1-4, 15 der Benutzungsrcherche), kann Folgendes entnommen werden. Es wurden in Bezug auf den strittigen Dienstleistungsbereich der Klassen 35, 43 diverse Datenbank- und Internetrecherchen vorgenommen. Zudem wurde in diesem Zusammenhang Kontakt zu mehreren, unabhängigen Quellen/Dritten (Verbandsorganisationen, Zeitungen und Fachzeitschriften, Jobportale, Fachmessen, Informationsportale, Detailhändler etc.) aufgenommen.
9. Konkret hat die Recherche insbesondere hervorgebracht, dass die antragsgegnerische Partei – hierbei handelt es sich um eine im Jahre 1962 gegründete amerikanische Einzelhandelskette mit Sitz in Minneapolis, welche über 1897 Filialen in den USA verfügt – keine Geschäftspräsenz ausserhalb der USA hat, insbesondere wurde weder eine aktuelle noch frühere Präsenz der antragsgegnerischen Partei in der Schweiz festgestellt (vgl. S. 2, 7-10 der Benutzungsrcherche). Auch hat eine Untersuchung der zur Verfügung stehenden archivierten Seiten von www.target.com (gespeicherte Inhalte zwischen dem 30.12.1996 und dem 23.02.2021) keine Benutzung der angefochtenen Marke in der Schweiz für die strittigen Dienstleistungen der Klassen 35, 43 aufgezeigt (vgl. Angaben auf S. 15 der Benutzungsrcherche). Zudem ist anhand der aktuellen und archivierten Inhalte der Webseite www.bullseyeshop.com kein Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz erkennbar (vgl. S. 17 der Benutzungsrcherche). Des Weiteren wurde auch anhand der betriebenen Social Media-Kanäle, wie z.B. www.facebook.com/target, www.pinterest.com/target/, keine Geschäftspräsenz auf dem schweizerischen Markt identifiziert (vgl. S. 18 der Benutzungsrcherche). Zudem bestätigte ein Kundendienstmitarbeiter der antragsgegnerischen Partei, dass die antragsgegnerische Partei (derzeit) nur in den USA tätig sei und keine Filialen/Büros in der Schweiz habe. Er gab weiter an, was insbesondere bezüglich der Detailhandelsdienstleistung (Kl. 35) relevant sein kann, dass der internationale Lieferungsdienst wegen der Coronavirus-Pandemie eingestellt worden sei. Er konnte nicht bestätigen, ob die antragsgegnerische Partei nach der Pandemie weitere Versandmöglichkeiten anbieten werde (vgl. S. 20 der Benutzungsrcherche).

Fazit

10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass keine der obgenannten Quellen Hinweise betreffend den Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz bezüglich der strittigen Dienstleistungen der Klassen 35, 43 liefern konnte (vgl. S. 2 der Benutzungsrcherche). Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen der antragstellenden Partei in Frage zu stellen. Es erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernde Belege als glaubwürdig und kohärent.
11. Es ist für das Institut denn auch wahrscheinlich, dass in der Schweiz in der relevanten Gebrauchsperiode kein Gebrauch der angefochtenen Marke in Bezug auf die strittigen Dienstleistungen der Klassen 35, 43 stattgefunden hat. Dies gilt trotz der in der Benutzungsrcherche enthaltenen Hinweise auf den

internationalen Lieferdienst (vgl. IV. B. 9 hiervor), zumal keine Hinweise auf die Schweiz bestehen. Auch die blosser Existenz einer Internetseite (mit dem strittigen Zeichen) genügt nicht. Vielmehr muss konkret in Relation gesetzt werden, welche Waren bzw. Dienstleistungen, wo, wann und wie angeboten wurden (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-3261/2020, E. 2.4 – APPLE / APPLiA Home Appliance Europe [fig.], abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Das Institut gelangt zum Schluss, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke anhand der Benutzungsrecherche glaubhaft gemacht hat.

12. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Löschantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 05.03.2016 und dem 05.03.2021, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

C. Gebrauch der Marke

Gebrauchsbelege

1. Die antragsgegnerische Partei legte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke mit Stellungnahme folgende Belege ins Recht:

Beilage 1 der Stellungnahme	Wikipedia-Auszug zur antragsgegnerischen Partei vom 14.06.2021
Beilage 2 der Stellungnahme	Auszug aus https://www.target.com/c/workout-shirts-activewear-men-s-clothing/-/N-550z2 vom 14.06.2021
Beilage 3 der Stellungnahme	aktueller Auszug aus intl.target.com sowie diverse frühere Auszüge aus der Wayback machine
Beilage 4 der Stellungnahme	"Witness Statement" vom 09.06.2021
Beilage 5 der Stellungnahme	Bestell- bzw. Versandbestätigungen vom 13.03.2016 bis 07.02.2019
2. Mit Duplik reichte die antragsgegnerische Partei folgende Belege ein:

Duplikbeilage 1	"Shipment Confirmation" vom 03.10.2017
Duplikbeilage 2	Auszug aus www.fekkai.com vom 22.12.2021
Duplikbeilage 3	Auszug aus www.target.com/s/frederic+fekkai+shampoo vom 22.12.2021
Duplikbeilage 4	Weitere "Shipment/Order Confirmations" vom 12.12.2015 bis 20.08.2017
Duplikbeilage 5	Weitere "Shipment/Order Confirmations" vom 20.08.2017 bis 05.11.2017

Ausführungen der Parteien

3. Die antragsgegnerische Partei beantragt die vollständige Abweisung des Löschantrags. Sie führt in ihren zwei Eingaben insbesondere aus, dass sie die angefochtene Marke rechtserhaltend gebraucht habe. Sie habe die angefochtene Marke während des gesamten relevanten Zeitraums auf der internationalen Webseite intl.target.com verwendet, welche "mindestens" bis Oktober 2019 auch in der Schweiz zugänglich gewesen sei. Auf dieser Webseite seien diverse unterschiedliche Waren verschiedener Hersteller angeboten und verkauft worden. Die Bestellungen seien in die Schweiz gegangen, zeigten eine schweizerische Rechnungsadresse auf und seien in CHF bezahlt worden. Aus den Unterlagen ergebe sich weiter, dass im relevanten Zeitraum ein Umsatz von über CHF 180'000.00 erreicht worden sei, was im "Witness Statement" bestätigt werde. Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke habe sich im Laufe der Zeit nur leicht geändert, welche den markenrechtlichen Kern unberührt liessen und somit für den rechtserhaltenden Gebrauch unschädlich seien.
4. Die antragstellende Partei macht u.a. geltend, dass die durch die antragsgegnerische Partei eingereichten Belege weder geeignet noch ausreichend seien, um eine Benutzung der angefochtenen Marke glaubhaft zu machen. Verkäufe von Waren in die Schweiz würden überdies keine rechtserhaltende Benutzung der

registrierten *services de vente au détail (en ligne)* (Kl. 35) darstellen. Zudem weise die angefochtene Marke eine andere Gestaltung und einen anderen Gesamteindruck als die angeblich benutzte Marke auf.

5. In Bezug auf die eingereichten Belege verhält es sich wie folgt: Ein Teil der Gebrauchsbelege liegt nicht in der relevanten Zeitspanne. Dies schadet grundsätzlich nicht, sofern die Zuordnung im massgeblichen Zeitraum in Verbindung mit den anderen Beilagen möglich ist wie z.B. anhand der Auszüge aus der "wayback machine", d.h. des Webarchivs. Weiter handelt es sich beim "Witness Statement" der antragsgegnerischen Partei (vgl. Beilage 4 der Stellungnahme) mit den Angaben zu erfolgten Lieferungen in der Schweiz um ein internes Dokument und somit um eine Parteibehauptung, welche für sich alleine zwar unbehilflich ist, in Verbindung mit relevanten Gebrauchsbelegen jedoch berücksichtigt werden kann.

Services de restaurants et de restaurants à service rapide et permanent (snacks-bars) der Klasse 43

6. Für die Dienstleistungsklasse 43 wurden keine Gebrauchsbelege eingereicht und keine Ausführungen zum Gebrauch gemacht, weshalb das unter IV. B. 11 hiervoor Ausgeführte gilt.

Services de vente au détail (en ligne) der Klasse 35

7. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragsgegnerische Partei Bestell- bzw. Versandbestätigungen für die Lieferung diverser Waren an Endabnehmer in der Schweiz, z.B. für den massgeblichen Zeitraum vom 13.03.2016 bis 07.02.2019, ins Recht (vgl. Beilage 5 der Stellungnahme i.V.m. Beilage 4 der Stellungnahme und Duplikbeilagen 1, 4, 5).
8. 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). Die angefochtene Marke ist für Detailhandel (Kl. 35) eingetragen. Im Sinne der Nizza-Klassifikation werden die strittigen *services de vente au détail (en ligne)* der Klasse 35 wie folgt definiert: "Das Zusammenstellen von Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Abnehmern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern". Es handelt sich dabei um Dienstleistungen, welche sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten richten. Unter Detailhandel ist somit eine besondere Art der Warenpromotion zu verstehen (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.13 sowie BVGer B-6856/2014, E. 4.2 – sportsdirect.com [fig.] / sportdirect.com [fig.]; BVGer B-5296/2012, E. 4.3.3 – toppharm Apotheken [fig.]; BVGer B-8240/2010, E. 5 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION; BVGer B-5530/2013, E. 3.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS). Der Verkauf von Gütern sowie damit zusammenhängende Hilfsdienstleistungen wie die Auslage, Bedienung oder Verpackung solcher Waren, gehört zur Eintragung in der entsprechenden Warenklasse (vgl. BVGer B-516/2008 vom 23.01.2009, E. 4.2.1 – After hours). Es würde der Nizza-Klassifikation widersprechen, dieselbe Tätigkeit in verschiedenen Klassen gleichzeitig als Ware und als Dienstleistung in der Klasse 35 einzuordnen.
9. Entgegen den Ausführungen der antragsgegnerischen Partei ist der Umstand, dass sich Detailhandelsdienstleistungen gemäss Schweizer Praxis an Grossisten, Produzenten etc. richten (vgl. BVGer B-6856/2014, E. 4.2 – sportsdirect.com [fig.] / sportdirect.com [fig.]), nicht nur in Bezug auf die in einem Widerspruchsverfahren zu prüfende Gleichartigkeit relevant (vgl. unter III. 2 der Duplik) – denn mit dieser Begründung wird die Gleichartigkeit zwischen Detailhandelsdienstleistungen (Kl. 35) und Waren der Klassen 1 bis 34 verneint (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3) – sondern auch bei der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs wie vorliegend. Es wird nochmals auf den Entscheid des BVGer B-6856/2014, E. 5 – sportsdirect.com (fig.) / sportdirect.com (fig.) hingewiesen. Dort wurde ausdrücklich dem Umstand Rechnung getragen, dass der Detailhandel der Klasse 35 sich nicht an Endkonsumenten richtet und festgehalten, dass Rechnungskopien für die Lieferung diverser Waren an Endabnehmer in der Schweiz folglich kein rechtsgenügliches Beweismittel für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs dieser Dienstleistungen darstellen.
10. Die antragsgegnerische Partei bringt vor, dass Detailhandelsdienstleistungen (Kl. 35) im Kontext von Verkäufen gekennzeichnet seien. Das M oder das Worтеlement Migros sowie das Zeichen SportXX des Schweizer Detailhändlers Migros werde so gebraucht, dass es gerade dem Konsumenten auffalle: Sei dies etwa als Ladenbezeichnung oder als Preisschild an Kleidern von Eigenmarken oder Drittmarken. Auf diese Weise werde nicht die Ware selbst gekennzeichnet, vielmehr könne es sich um die Kennzeichnung des Einzelhandels handeln (vgl. unter III. 2, 3 der Duplik).

11. Da sich die Detailhandelsdienstleistungen, wie ausgeführt, nicht an Endabnehmer richten, ist nicht deren Verständnis ausschlaggebend, sondern bspw. das Verständnis der Grossisten, Produzenten. Für letzteres wurden keine Belege eingereicht. Es müssten z.B. Bestätigungen diverser Produzenten von diversen Waren vorliegen und bspw. Rechnungen an Produzenten/Grossisten für Dienstleistungen zur Produktpromotion. Im Lichte vorgenannter Ausführungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass der hier nicht relevante Endabnehmer, wenn er wie vorgebracht, Waren von Eigenmarken oder Dritter bei der antragsgegnerischen Partei bestellt und auf den Bestelldokumenten die angefochtene Marke sieht, unter dieser klarerweise die Detailhandelsdienstleistung wahrnimmt.
12. Mit den eingereichten Bestell- bzw. Versandbestätigungen und anhand des "Witness Statements" mit der Liste weiterer Bestellbestätigungen-(vgl. Beilage 5 der Stellungnahme i.V.m. der Beilage 4 der Stellungnahme und Duplikbeilagen 1, 4, 5) ist lediglich der Verkauf von Waren an Endabnehmer in die Schweiz glaubhaft. Diese stellen jedoch nach dem hiervor Gesagten kein rechtsgenügendes Mittel für die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen *services de vente au détail (en ligne)* dar (vgl. BVGer B-6856/2014, E. 5 – sportsdirect.com [fig.] / sportdirect.com [fig.]). Sie sind nicht geeignet, den Gebrauch für Detailhandelsdienstleistungen (Kl. 35) glaubhaft zu machen.
13. Vor diesem Hintergrund sind auch die eingereichten Internetauszüge (vgl. Beilagen 2, 3 der Stellungnahme und Duplikbeilagen 2, 3), welche lediglich das Anbieten von Produkten aufzeigen, für sich alleine ebenfalls nicht geeignet, den Gebrauch für die strittigen Detailhandelsdienstleistungen (Kl. 35) glaubhaft zu machen. Letzteres gilt auch in Bezug auf den Wikipedia-Auszug über die antragsgegnerische Partei (vgl. Beilage 1 der Stellungnahme) mit den Ausführungen zu deren Entstehungsgeschichte in den USA, deren Auslandsexpansion in Kanada, zum Diebstahl ihrer Kundendaten, zu ihren Stores in den USA und zu ihrer Partnerschaft mit der Heilsarmee in den USA.
14. Dass unter der angefochtenen Marke die strittigen *services de vente au détail (en ligne)* der Klasse 35 für Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure, Produzenten in der Schweiz erbracht wurden, ist somit anhand der Aktenlage nicht glaubhaft gemacht.
15. Bei dieser Ausgangslage erübrigt sich eine Prüfung der weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs. Auch muss nicht beurteilt werden, inwiefern dem Umstand Rechnung zu tragen ist, dass der internationale Lieferungsdienst (in die Schweiz) der antragsgegnerischen Partei wegen der Coronavirus-Pandemie ab Oktober 2019 eingestellt wurde bzw. die internationale Webseite intl.target.com lediglich bis Oktober 2019 in der Schweiz zugänglich gewesen ist (vgl. Beilage 4 der Stellungnahme und IV. B. 9 hiervor).

Fazit

16. Ein rechtserhaltender Gebrauch der angefochtenen Marke ist durch die eingereichten Belege nicht glaubhaft gemacht. Auch liegen dem Institut keine Indizien vor, dass ein Gebrauch notorisch wäre.
17. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Der Löschantrag wird daher gutgeheissen und der internationalen Registrierung Nr. 868059 (fig.) der Schutz in der Schweiz vollumfänglich verweigert (sog. "Déclaration selon la règle 18ter.4" der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen [GAFO; SR 0.232.112.21]).

IV. Kostenverteilung

1. Die Lösungsgebühr 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 Löschantrag 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 Lösungsverfahren 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). Da das Lösungsverfahren 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).
3. 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.
4. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Insgesamt wurden zwischen den Parteien die sechs Lösungsverfahren Nr. 101904 TARGET (fig.), Nr. 101907 TARGET (fig.), Nr. 101908 TARGET (fig.), Nr. 101909 (fig.), Nr. 101910 (fig.), Nr. 101911 (fig.) parallel geführt, welche sich gegen (im Bild) identische Marken mit, ausser im Verfahren Nr. 101911 (fig.), übereinstimmender Dienstleistungsklasse 35 richten. Daher konnte die antragstellende Partei ihre jeweiligen Eingaben (Lösungsgesuch und Replik) ähnlich begründen, so dass ihr aufgrund des Umstands, dass sechs Verfahren anhängig gemacht wurden, nicht ein sechsfacher Aufwand erwachsen ist. Das Institut erachtet daher eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 pro Verfahren als angemessen.
5. 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 372.30 entschädigt werden (EURO 358.65 zum Tageskurs von 1,038 und unter III. des Löschantrags). Hierbei handelt es sich um den Anteil von 10% der Gesamtkosten von EUR 3'586.50 für Recherchen für insgesamt zehn Marken (vgl. Beilage 4 des Löschantrags, d.h. die Rechnung vom 25.02.2021 der Firma CompuMark). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'372.30 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 101910 wird gutgeheissen.
2.
Der internationalen Registrierung Nr. 868059 (fig.) wird der Schutz in der Schweiz vollumfänglich verweigert (sog. Déclaration selon la règle 18ter.4 GAFO).
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragsstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'372.30 zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 19. April 2022



Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin

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).