

## **Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 102183 in Sachen**

alessandro International GmbH  
Erkrather Strasse 228a  
40233 Düsseldorf  
DE-Deutschland

### **Antragstellende Partei**

vertreten durch

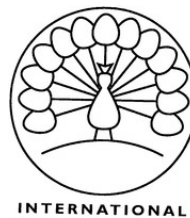
Weinmann Zimmerli  
Apollostrasse 2  
8032 Zürich

### **gegen**

MAGIC CITY D.O.O.  
TRG Bratstva Jedinstva 16  
21400 Backa Palanka  
RS-Serbien

### **Antragsgegnerische Partei**

IR-Marke Nr. 1239069 - INTERNATIONAL (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. Am 15.08.2021 reichte die antragstellende Partei gegen die internationale Registrierung Nr. 1239069 - "INTERNATIONAL (fig.)" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren und Dienstleistungen:
  - Klasse 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour le soin des mains; produits pour le soin des ongles; ongles artificiels; produits pour la pose et l'enlèvement des ongles artificiels; décorations pour les ongles; vernis à ongles; déodorants à usage personnel; préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; parfums d'ambiance;*
  - Klasse 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils commerciaux concernant les services de publicité relatifs au soin de la beauté, à l'achat et à la vente des produits pour le soin de la beauté; prestation de conseils commerciaux relatifs à l'achat et à la vente des produits pour le soin de la beauté et des produits cosmétiques; prestation de conseils commerciaux relatifs aux services de la vente en gros et au détail des produits cosmétiques et des produits pour le soin de la beauté par l'intermédiaire d'un service postal de catalogues de vente ou par Internet;*
  - Klasse 41: Education, notamment éducation relative au soin et à l'hygiène de la beauté, aux cosmétiques et au soin des mains, pieds, ongles et peau; formation; divertissement; cours par correspondance; organisation de spectacles à buts éducatifs et récréatifs; ateliers d'éducation; organisations de cours, séminaires, conférences et autres colloques éducatifs relatifs au soin et à l'hygiène de la beauté et aux cosmétiques; diffusion de matériel éducatif; édition; rédaction des magazines, des manuels, des guides d'emploi et des matériaux éducatifs ainsi que services d'édition et d'enregistrement des contenus vidéo et audio-vidéo relatifs à l'hygiène, le soin de la beauté et aux cosmétiques;*
  - Klasse 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; conseils en pharmacie; traitements cosmétiques et services de soin des mains, des pieds, des ongles, de la peau et des cheveux, y compris services des salons des cosmétiques, des établissements et des clubs de santé; services des maisons de repos; services des établissements médicaux; services des saunas, stations thermales, bains turques, bains de vapeur, solarium, salons de coiffure, salons de massage, salons de massage par des physiothérapeutes; acupuncture et électro-acupuncture; services d'un podologue et services de manucure; traitements fournis par les thérapeutes, ainsi que thérapie par les couleurs, aromathérapie, thalasso-thérapie, musicothérapie; conseils, informations et consultation relatifs au soin de la beauté et aux traitements cosmétiques.*
2. Mit Schreiben vom 17.08.2021 wurde die antragsgegnerische Partei vom Institut über die Rechtshängigkeit des Lösungsverfahrens informiert und aufgefordert, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen. Die Mitteilung erfolgte in Anwendung der Regel 23<sup>bis</sup> GAFO (Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen, SR 0.232.112.21) über die OMPI.
3. Nachdem die antragsgegnerische Partei innert der dreimonatigen Frist kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hatte, schloss das Institut die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 22.11.2021.
4. Auf die einzelnen Ausführungen der antragstellenden 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 Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden (Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-2382/2020, E. 2.4.2 – *PIERRE DE COUBERTIN*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Die antragstellende Partei ist somit im vorliegenden Verfahren aktivlegitimiert (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend: Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2 unter [www.ige.ch](http://www.ige.ch)).
2. Der Löschantrag 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).

Bei internationalen Registrierungen unterscheidet sich der Fristbeginn, je nachdem, ob eine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde oder nicht (Art. 50a MSchV). Wenn keine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die Fünfjahresfrist nach Ablauf der Frist, die dem Institut zum Erlass einer vorläufigen Schutzverweigerung zustand (Art. 5.2) MMP [Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.4]), oder mit Erlass der Erklärung über die Schutzgewährung (Regel 18<sup>ter</sup> 1) GAFO) zu laufen. Wenn eine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die fünfjährige Frist nach rechtskräftigem Abschluss des nationalen Verfahrens zur Schutzgewährung in der Schweiz zu laufen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.4).

Bei der am 15.10.2014 international registrierten und der Schweiz am 12.03.2015 notifizierten angefochtenen internationalen Registrierung wurde am 25.02.2016 eine Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18<sup>ter</sup> 1) GAFO erlassen, welche in der Gazette des marques internationales Nr. 9/2016 vom 10.03.2016 veröffentlicht wurde. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 15.08.2021, abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist auch: Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.4 und Teil 6, Ziff. 5.2.1).

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.
4. Die antragsgegnerische Partei, welche über keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz verfügt, hat innert der vom Institut angesetzten Frist kein Zustelldomizil bezeichnet, weshalb das Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt und nachfolgend der Ausschluss der antragsgegnerischen Partei vom Verfahren verfügt wird (Art. 42 MSchG i.V.m. Art. 24b Abs. 2 MSchV und Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23<sup>bis</sup> GAFO über die WIPO eröffnet.

## 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.

3. Macht die antragsgegnerische Partei, wie vorliegend, von ihrem Recht, sich zum Löschantrag vernehmen zu lassen, keinen Gebrauch, prüft das Institut lediglich, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Löschantrages, d.h. in casu für den Zeitraum zwischen dem 15.08.2016 und dem 15.08.2021, glaubhaft gemacht hat (vgl. nachfolgend IV. B. Ziff. 2). Sofern dies zutrifft, wird dem Antrag stattgegeben und die Marke gelöscht, ohne dass ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet und der Antragsgegnerin Gelegenheit geboten würde, den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. in diesem Sinn: Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

## 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. 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 unbenützttem 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\_299/2017, E. 4.1 – *ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]*; vgl. auch Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1; BVer B-65/2021, E. 3.2 – *VISARTIS*).

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. 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.). Die Glaubhaftmachung des Gebrauchs kann sich dabei auf das Fehlen jeglichen Gebrauchs der angefochtenen Marke beziehen oder auch nur auf das Fehlen einzelner Gebrauchskriterien gemäss Art. 11 MSchG (vgl. in diesem Sinn: Entscheid des Instituts im Lösungsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – *Wirecard [fig.]*, abrufbar unter <https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/marken/nach-der-eintragung/gebrauch-der-marke/loeschungsverfahren-wegen-nichtgebrauchs>).

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).
5. Vorliegend stellt die antragstellende Partei unter anderem fest, dass sie vorab eigene Recherchen zum Gebrauch der gegnerischen Marke durchgeführt habe und dabei keinen Gebrauch feststellen können. In der Folge habe sie eine professionelle Benutzungsrecherche in Auftrag gegeben, welche ebenfalls keinerlei Hinweise auf eine rechtserhaltende Benutzung der angefochtenen Marke in der Schweiz ergeben habe. Im gesamten Internet- und Social Media-Auftritt der Antragsgegnerin sei kein Hinweis erkennbar, dass sie Produkte auch bei schweizerischen Konsumenten bewerbe oder die Produkte auf Wunsch in die Schweiz liefere. Der fehlende rechtserhaltende Gebrauch sei somit für sämtliche Waren und Dienstleistungen ohne weiteres glaubhaft gemacht.
6. Die von der antragstellenden Partei ins Recht gelegte, von der Firma SMD Group am 6. August 2021 durchgeführte Benutzungsrecherche für das Gebiet der Schweiz enthält folgende Feststellungen bzw. Schlussfolgerungen (vgl. Beilage 2 zum Lösungsantrag):

#### Information zur Markeninhaberin und zu ihrem Internetauftritt

7. Bei der Markeninhaberin MAGIC CITY D.O.O. handelt es sich um eine serbische Gesellschaft, welche offenbar im Jahr 1999 gegründet wurde und einen geschätzten Jahresumsatz unter USD 100'000 erzielt. Die Gesellschaft betreibt die Webseiten [www.magiccity.rs](http://www.magiccity.rs) bzw. <https://web.magiccity.rs/>, auf denen sie diverse Kosmetikartikel, insbesondere Nagellack und andere Nagel- und Handpflegeprodukte, sowie auch Instrumente und Accessoires für die Hand- und Nagelpflege verkauft. Im Kopfbereich der Webseite ist neben einem Logo mit dem Schriftzug "MAGIC CITY" auch ein Logo mit dem Schriftzug "alessandro INTERNATIONAL" und einem stilisierten Pfau zu sehen, wobei das Wortelement "alessandro" grössenmässig dominiert und die unterhalb angebrachte und in bedeutend kleinerer Schrift gehaltene Bezeichnung "INTERNATIONAL" wie ein blosser Zusatz erscheint. Auch auf den erwähnten Waren ist der Schriftzug "alessandro INTERNATIONAL" mit stilisiertem Pfau zu sehen. Der gesamte Internetauftritt wurde manuell und mittels externer Suchmaschinen nach Vorkommnissen der strittigen Marke, mithin des stilisierten Pfaus mit der Bezeichnung "INTERNATIONAL" durchsucht, wobei die Suche erfolglos blieb.
8. Weiter wurden über das Internet-Archiv (<http://web.archive.org/>) frühere Versionen der Webseiten der Antragsgegnerin untersucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich das grundlegende Layout der Seiten seit August 2013 nicht verändert hat und ab diesem Zeitpunkt im Kopfbereich der Webseiten das Logo mit dem Schriftzug "alessandro INTERNATIONAL" und stilisiertem Pfau zu sehen ist. In den archivierten Versionen konnten zudem lediglich Waren mit diesem Logo und insbesondere dem Schriftzug "alessandro INTERNATIONAL" gefunden werden, nicht jedoch Produkte mit einem Logo, bei dem (wie bei der angefochtenen Marke) nur der Schriftzug "INTERNATIONAL" unter dem Pfau ersichtlich ist.
9. Schliesslich wurde unter <https://www.facebook.com/Alessandro-Srbija-101139516634790/> noch der Facebook-Auftritt der Markeninhaberin untersucht. Der Name des Auftritts lautet auf "Alessandro Srbija", wobei jedoch von dem Auftritt auf die Webseite [www.magiccity.rs](http://www.magiccity.rs) verlinkt wird. In der Historie des Auftritts



konnte kein Hinweis auf eine Benutzung eines stilisierten Pfaus mit lediglich dem Schriftzug "INTERNATIONAL" gefunden werden.

10. Auf dem gesamten Internetauftritt konnte schliesslich insbesondere auch kein Hinweis darauf gefunden werden, dass die dort angebotenen Produkte in die Schweiz verkauft werden. Insbesondere können im Bestellprozess auf der Webseite lediglich Strasse und Stadt, nicht jedoch ein Land eingegeben werden. Die Warenpreise auf der Webseite der Antragsgegnerin sind zudem durchgehend in serbischen Dinar angegeben.

#### Allgemeine Suchen über Suchmaschinen im Internet

11. Auch im Rahmen von breiter gefassten Internetrecherchen (etwa mit Hilfe von Suchmaschinen wie "Google" und "Tineye") konnten keine relevanten Treffer ermittelt werden. Auf der Suche nach der angefochtenen Marke konnten Treffer zu Logos mit dem Schriftzug "alessandro INTERNATIONAL" gefunden werden, sowie auch einige wenige Treffer, die nur den stilisierten Pfau zeigen. Hingegen konnten keine Treffer ermittelt werden, welche mit der Inhaberin der angefochtenen Marke in Zusammenhang stehen.

#### Suche in spezifischen Datenbanken

12. Über Datenbanken, die Artikel der Tages-, Wochen- und Fachpresse enthalten, wurde nach der angefochtenen Marke resp. nach "INTERNATIONAL" in Verbindung mit "MAGIC CITY" gesucht, wobei keine relevanten Treffer ermittelt werden konnten.

#### Fazit

13. Die mit der Recherche beauftragte Firma gelangt in ihrer Benutzungsrecherche zum Schluss, dass keine Hinweise auf eine aktuelle oder in der Vergangenheit liegende Benutzung der angefochtenen Marke durch die Markeninhaberin für die Schweiz habe ermittelt werden können.
14. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernde Benutzungsrecherche der Firma SMD Group als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche dargelegten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält keinerlei Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten der Antragsgegnerin in der Schweiz.
15. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der internationalen Registrierung Nr. 1239069 - INTERNATIONAL (fig.) in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche als glaubhaft. Entsprechend den Ausführungen der Antragstellerin besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke vom Markeninhaber in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 35, 41 und 44 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Weiter ist auch nicht ersichtlich, dass die Marke in der Schweiz beworben wurde. Die durchgeführte Recherche deckt verschiedene Aspekte und Quellen ab. Sie trägt denn auch verschiedene Indizien zusammen, aufgrund derer auf den glaubhaft gemachten Nichtgebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz geschlossen werden kann. Das Institut gelangt somit zum Schluss, dass die antragsstellende Partei das Fehlen eines den gesetzlichen Anforderungen genügenden rechtserhaltenden Gebrauchs in der Schweiz glaubhaft gemacht hat und die angefochtene Marke nicht gemäss Art. 11 MSchG gebraucht wird resp. im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.
16. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen der Antragstellerin in Frage zu stellen. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs resp. des Vorliegens wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch zu erbringen. Da ein solcher unterblieben ist bzw. sich die antragsgegnerische Partei nicht vernehmen liess, ist vorliegend aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen Marke für die registrierten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 35, 41 und 44 vorliegt. Das Institut hält daher fest, dass vorliegend der Tatbestand des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG erfüllt ist und die

antragsgegnerische Partei infolgedessen ihr Markenrecht verloren hat. Der Lösungsantrag wird demzufolge gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 lit. a e contrario MSchG) und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1239069 - INTERNATIONAL (fig.) der Schutz in der Schweiz gemäss Art. 35 lit. e MSchG vollumfänglich verweigert.

#### 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 Lösungsantrag 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).
3. Da das Lösungsverfahren 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 und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 542.75 (EUR 500.00 zum Tageskurs von 1.0855) entschädigt werden (vgl. Kostennote/Rechnung vom 12.08.2021). 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 2'542.75 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1.  
Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.  
Der Löschantrag im Verfahren Nr. 102183 wird gutgeheissen.
3.  
Der internationalen Registrierung Nr.1239069 - "INTERNATIONAL (fig.)" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren und Dienstleistungen verweigert (sog. Invalidation selon la règle 19 du règlement d'exécution commun [GAFO]).
4.  
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.  
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'542.75 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
6.  
Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23<sup>bis</sup> GAFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 21. April 2022

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

**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).