

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101928 in Sachen

Carroll Hall Shelby Trust
11150 West Olympic Blvd., Suite 1050
Los Angeles, CA 90064
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Antragstellende Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Vorderberg 11
8044 Zürich

gegen

INTELPRO AG
Untermüli 11
6300 Zug

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

CH-Marke Nr. 637051 - SHELBY

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 19.03.2021 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 637051 "SHELBY" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:
 - 12 *Fahrzeuge, insbesondere Kraftfahrzeuge, Motorfahrzeuge, Sportwagen.*
 - 14 *Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.*
 - 25 *Bekleidungsstücke, insbesondere Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Krawatten, T-Shirts, Hemden, Hosen, Pullover, Jacken, Unterwäsche, Lederbekleidung, Gürtel, Overalls, Golfbekleidung, Socken, Handschuhe, Anzüge, Schals, Turn- und Sportbekleidung; Schuhwaren, insbesondere Damen-, Herren- und Kinderschuhe, Halbschuhe, Stiefel, Sandalen, Stiefeletten, Absatzschuhe; Kopfbedeckung, insbesondere Damen-, Herren- und Kinderkopfbedeckungen, Hut, Zylinderhut, Kappen, Mützen*
 - 28 *Spiele, Spielzeug, insbesondere Brettspiele, elektronische Spielzeuge und elektronische Spielautomaten, Fahrzeugmodelle (verkleinert), ferngesteuerte Fahrzeuge, Geldspielautomaten, Geräte für Spiele, Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, Spielfahrzeuge, Spielzeugfahrzeuge, Teddybären, Tischbomben, Videospielgeräte; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, insbesondere Heimfitnessgeräte, Golfhandschuhe, Golfschläger, Golftaschen, mit oder ohne Räder; Christbaumschmuck.*
2. Mit Verfügung vom 23.03.2021 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen.
3. Mit Schreiben vom 25.06.2021 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 28.06.2021 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 30.09.2021 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
6. Mit Verfügung vom 01.10.2021 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 03.01.2022 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 11.01.2022 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
9. Mit Schreiben vom 05.05.2022 hat die antragstellende Partei unaufgefordert eine Stellungnahme zu den in der Duplik neu eingereichten Gebrauchsbelegen eingereicht. Diese Stellungnahme wurde der Gegenpartei mit Schreiben vom 11.05.2022 zur Kenntnisnahme zugestellt.
10. Mit Eingabe vom 09.06.2022 reichte die antragsgegnerische Partei unaufgefordert eine Replik zur Stellungnahme der antragstellenden Partei vom 05.05.2022 ein. Diese Replik wurde der Antragstellerin mit Schreiben vom 15.06.2022 zur Kenntnis gebracht.
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).

3. Gegen die am 29.11.2012 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 19.03.2021, abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).
4. 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

Antrag auf Aussonderung

5. Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag ausgesondert. Die Aussonderung wird im Aktenheft vermerkt (Art. 36 Abs. 3 MSchV). Die Löschantragsgegnerin ersucht in ihrer Duplik um Aussonderung der Sammelbeilage 5 mit der Begründung, dass es sich hierbei um Geschäftsgeheimnisse handle, da es sich um sensible Daten betreffend die geplante Herstellung einer Autoserie handle. Diesem Gesuch wird stattgegeben. Die Sammelbeilage Nr. 5 wird daher der Antragstellerin nicht zugestellt, im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nicht offenbart. Da diese Beilage für die Entscheidungsfindung nicht entscheidend ist, kann auf eine schriftliche Information der Löschantragstellenden Partei zum wesentlichen Inhalt verzichtet werden.

Replikrecht

6. Beide Parteien haben nach Abschluss des Instruktionsverfahrens unaufgefordert weitere Stellungnahmen eingereicht.
7. Im Interesse einer zeitlich angemessenen Verfahrensabwicklung (Art. 29 Abs. 1 BV) setzte das IGE den Parteien keine Frist für die Wahrnehmung ihres Replikrechts, um ihr die Möglichkeit für die Einreichung etwaiger Anmerkungen zu den Schriftsätzen der Gegenpartei einzuräumen. Das IGE geht davon aus, dass die Parteien ihre Verfahrensrechte kennen und folglich von ihnen erwartet werden darf, dass sie ihr Replikrecht umgehend und unaufgefordert geltend machen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.7.1.2 mit Verweis auf BGE 139 I 189, E. 3.2 m.w.H.).
8. Auf die beiden unaufgefordert eingereichten Stellungnahmen der Parteien wird dabei nur insoweit eingegangen, als sie für den Entscheid ausschlaggebend sind (vgl. Art. 32 Abs. 2 VwVG).

Prozessuales Vorgehen

9. 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.).
10. 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

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Beantragt die antragstellende Partei die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen (Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Sie hat geeignete Beweismittel einzureichen (Art. 24a lit. e MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in der Regel nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Als Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs eignen sich gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts insbesondere Nachforschungsberichte, welche die ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten und Händlern dokumentieren, ferner den relevanten Zeitraum betreffende Werbematerialien, Internetauftritte und sonstige Produkt- und Geschäftsdokumentationen des Markeninhabers oder negative Rechercheergebnisse (BGer 4A_299/2017, E. 4.1 – ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]; vgl. auch 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.). Die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs 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>).
4. Die Lösungsantragstellerin führt in ihrem Antrag u.a. aus, eine von ihr in Auftrag gegebene Gebrauchsrecherche der CompuMark Clarivate Analytics habe keinerlei Benutzung der angefochtenen Marke in der Schweiz gezeigt, die der Antragsgegnerin zugerechnet werden könnte. Sämtliche festgestellten Benutzungen der Marke SHELBY erfolgten von Drittparteien in Zusammenhang mit Waren, welche von Drittparteien unter Lizenz der Antragstellerin hergestellt worden seien. Auch die ihr im vorprozessualen Schriftenwechsel von der Antragsgegnerin zugestellten Gebrauchsbelege betreffend die Waren der Klassen 14 und 25 würden keine Hinweise auf eine rechtserhaltende Benutzung zeigen.
5. Die Lösungsantragsgegnerin bestreitet die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht.
6. Die von der Antragstellerin eingereichte Benutzungsrecherche der CompuMark Clarivate Analytics vom 03.11.2020 enthält zusammengefasst folgende Informationen (Beilage 4 zum Lösungsantrag vom 19.03.2021):

Information zur Markeninhaberin

7. Die Markeninhaberin ist die Intelpro AG mit Sitz in Zug. Diese ist die Muttergesellschaft von AC Switzerland, dem Anbieter der Schweizer Marken AC, AC Cobra und Cobra.

Internetauftritt der Markeninhaberin

8. Die Markeninhaberin betreibt die Webseite www.ac-cars.ch. Auf dieser Webseite wird die angefochtene Marke SHELBY mit dem Hinweis, dass es sich um ein eingetragenes Warenzeichen handle, erwähnt. Eine direkte Nutzung der Marke konnte auf der Webseite nicht festgestellt werden. Dies gilt auch für die Suche auf archivierten Seiten der Webseite www.ac-cars.ch für den Zeitraum zwischen dem 23.07.2010 und dem 10.08.2020.
9. Weiter betreibt der Geschäftsführer der Markeninhaberin, Thomas Reister, die Webseite www.emodrom-group.com. Eine Verwendung der Marke SHELBY konnte auf dieser Webseite nicht festgestellt werden.
10. Die Markeninhaberin hat zudem früher die Webseite www.ac-originals.de betrieben. Auch auf dieser Webseite konnte die angefochtene Marke nicht ausfindig gemacht werden.
11. Auf archivierten Seiten der von der Markeninhaberin früher betriebenen Webseite www.mygpo.ch wurde die angefochtene Marke zwischen dem 16. und 18.09.2017 als Teil der Bezeichnung einer Armbanduhr gefunden.
12. Die Gesellschaft Store74.ch betreibt als offizieller Vertriebspartner der Markeninhaberin ein Profil für das Sortiment "AC-Originals/Grandprix Originals". Zwar wird die Marke SHELBY dort erwähnt, aber eine konkrete Verwendung konnte nicht eruiert werden.
13. Die ehemalige Lizenznehmerin Richemont betreibt die Webseite www.baume-et-mercier.com. Auf dieser Webseite werden zwei Armbanduhren mit der Bezeichnung "Clifton Club Shelby Cobra" aufgeführt. Auf archivierten Seiten konnte eine Benutzung der Marke SHELBY auf einer Seite vom 8.06.2015 festgestellt werden.
14. Auf der Facebookseite von Baume et Mercier wurden mehrere Einträge zwischen dem 7.3.2015 und dem 11.10.2017 gefunden, die auf die Verfügbarkeit von Clifton SHELBY-Armbanduhren hindeuten.
15. Auf den Social-Media-Kanälen instagram, twitter und pinterest von Baume et Mercier konnte keine Verwendung der angefochtenen Marke festgestellt werden.

Internetsuche

16. Neben einem Wikipedia-Eintrag zum Rennfahrer Caroll Shelby wurde ein Anbieter in der Schweiz von TShirts, Poloshirts und Jacken der Marke SHELBY gefunden, wobei diese Artikel zur Zeit der Gebrauchtsrecherche nicht verfügbar waren. Weiter wurde ein Anbieter in der Schweiz für ein Baselballcap gefunden und einige deutsche Händler, welche Bekleidungsstücke unter der angefochtenen Marke anbieten. Zudem konnten zwei Autohändler in der Schweiz ausfindig gemacht werden, die Autos der Linie Ford Mustang SHELBY anbieten.

Kontakt zur Markeninhaberin

17. Im Rahmen einer telefonischen Kontaktnahme mit einer Angestellten der Markeninhaberin konnten keine Auskünfte zur Nutzung der Marke SHELBY erworben werden. Eine Anfrage an info@mygpo.ch blieb zudem unbeantwortet. Eine Mitarbeiterin von Baume-et-Mercier teilte auf telefonische Anfrage hin mit, dass SHELBY-Armbanduhren nicht mehr erhältlich seien und sie auch keine weiteren Produkte unter der Marke SHELBY vertreiben würden. Der Mitarbeiter von Store74.ch erklärte zudem, dass sie keine Waren der Marke SHELBY anbieten würden.

Sachbezogene Quellen

18. Folgende Quellen wurden kontaktiert:
 - Goodtimer (Vertriebspartner von Grandprix Originals, +41 71 450 01 11)
 - Boutique Bastard (Vertriebspartner von Grandprix Originals, +41 31 839 93 12)
 - Emil Frey Classics (Vertriebspartner von Grandprix Originals, +41 62 788 79 20)
 - Novidem (Vertriebspartner von Grandprix Originals, +41 56 675 79 90)

- Sturmberg (Bekleidungshändler, +41 71 220 30 20)
 - Faces (Modemagazin, www.faces.ch)
 - Textil Revue (Fachzeitschrift für die Textilbranche, www.textilrevue.ch)
 - Order Now (Fachmesse für Mode und Accessoires, www.order-now.ch)
 - Geneva International Motor Show (Automesse, www.gims.swiss)
 - Automobil Revue (Zeitschrift für die Autobranche, www.automobilrevue.ch)
 - Auto-Illustrierte (Zeitschrift für die Autobranche, www.auto-illustrierte.ch)
 - Auto Sprint (Magazin für Sportwagen, www.autosprint.ch)
 - Wheels! (Automagazin, www.wheels.ch)
 - Basel World (Fachmesse für die Uhren- und Schmuckbranche, www.baselworld.com)
 - Chrono 24 (Zeitschrift über Luxusuhren, www.chrono24.ch)
 - Vollichard & Cie (Schmuckwaren, www.vollchard.ch)
 - Mein Spielzeug (Online-Shop für Spielwaren, www.meinspielzeug.ch)
 - Spielzeug 24 (Händler von Spielzeugen und Fahrzeugmodellen, www.spielzeug24.ch)
 - SportXX (Sportgeschäft, www.sportxx.ch)
 - Connox (Weihnachtsbaumschmuck, www.connox.ch)
19. Keine dieser Quellen konnte Hinweise auf die Nutzung der angefochtenen Marke durch die Markeninhaberin in der Schweiz liefern.
20. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche dargelegten Recherchen bzw. Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren rechtserhaltend gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält denn auch keine Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten der Antragsgegnerin während des hier massgeblichen Zeitraums in der Schweiz für die Waren der Kl. 12, 14, 25 und 28.
21. Die Parteien haben im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch, 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 wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich nicht 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).
22. Es ist für das Institut wahrscheinlich, dass in der Schweiz in der relevanten Gebrauchsperiode kein rechtserhaltender Gebrauch der angefochtenen Marke stattgefunden hat. Dies gilt trotz der in der Benutzungsrecherche enthaltenen Hinweise auf ein Uhrenmodell sowie Bekleidungsstücke, die durch Dritte angeboten werden. 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 zur Bezeichnung der von der angefochtenen Marke in Kl. 12, 14, 25 und 28 beanspruchten Waren rechtserhaltend gebraucht wurde.
23. Im Widerspruchsverfahren gilt, dass eine ausserhalb des Widerspruchsverfahrens erfolgte Geltendmachung des Nichtgebrauchs, namentlich im Rahmen der Korrespondenz zwischen den Parteien, gemäss Rechtsprechung zwar nicht als Behauptung des Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 32 MSchG gewertet wird, jedoch als Geltendmachung des Nichtgebrauchs nach Art. 12 Abs. 3 MSchG. Die vorprozessuale Geltendmachung ist zu beachten, sofern die Widerspruchsgegnerin ihre Nichtgebrauchseinrede im Widerspruchsverfahren bestätigt. Die massgebliche Gebrauchsfrist berechnet sich diesfalls ab dem Tag des Eintreffens der Nichtgebrauchseinrede beim Widersprechenden. Das Gleiche muss dabei auch im Lösungsverfahren gelten (vgl. Christoph Gasser in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, N 14 f. zu Art. 32, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

24. Die löschungsantragstellende Partei hat ihren Löschungsantrag mit Schreiben vom 19.03.2021 eingereicht. In diesem Schreiben bezieht sie sich auf ihr Schreiben an die antragsgegnerische Partei vom 27.11.2020, in welchem sie bereits den Nichtgebrauch der Schweizer Markeneintragung Nr. 637051 SHELBY geltend gemacht hat.
25. Die vorprozessuale Nichtgebrauchseinrede datiert vorliegend vom 27.11.2020 und ging beim Vertreter gemäss E-Mail Lesebestätigung am gleichen Tag ein. Die Löschungsantragsgegnerin hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 17.11.2015 und dem 17.11.2020, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

C. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

26. In ihrer Duplik vom 03.01.2022 macht die antragsgegnerische Partei in Bezug auf die Waren der Klasse 12 eventualiter geltend, es würden wichtige Gründe vorliegen, dass neben Einzelverkäufen keine Serienproduktion von Fahrzeugen habe aufgenommen werden können. Dies gelte insbesondere aufgrund langwieriger Zulassungsverfahren betreffend den Fahrzeugbau.
27. Sie führt diesbezüglich u.a. an, die serienmässige Produktion erfordere eine mehrere Jahre dauernde Homologation. Vor Abschluss dieses Zulassungsverfahrens sei eine serienmässige Herstellung von Autos nicht erlaubt. Zudem hätten neue Vorgaben, die insbesondere mit dem Dieselskandal und dem Ausstieg aus der Verbrennertechnologie zusammenhingen, die Situation erschwert und somit die Projektdauer verlängert. Da es in der Schweiz zudem nur zwei Prüfstellen gebe, verlängere dies das Verfahren. Weiter habe die Covid-Pandemie und die damit verbundenen Restriktionen zu einer Verlangsamung oder gar einer Aufgabe von Projekten geführt. In die Zeit der Pandemie fiel zudem der Brexit. Grossbritannien stelle ein Zentrum für Motorsportentwicklung dar und wegen des Brexit hätten diverse Änderungen vorgenommen werden müssen. Die noch nicht erteilte Homologation stelle somit einen wichtigen Grund dar, weshalb während der Gebrauchsperiode noch keine Serienproduktion habe aufgenommen werden können.
28. Als wichtige Gründe für den Nichtgebrauch gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG gelten Umstände, die unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften betr. die Waren, für die die Marke geschützt ist. Diese Ausnahmebestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen dabei nur solche Gründe, die völlig ausserhalb des Einflussbereiches des Markeninhabers liegen. Technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem Markeninhaber zuzurechnen. Dabei ist die im Widerspruchsverfahren entwickelte Praxis auch im Löschungsverfahren zu beachten (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.3 sowie Teil 6, Ziff. 5.4).
29. Mit dem Argument, dass vor Abschluss des Zulassungsverfahrens mit einer Serienproduktion nicht gestartet werden könne, spielt die Antragsgegnerin auf die Praxis bezüglich des Zulassungsverfahrens bei Medikamenten an. Bei Medikamenten, deren Herstellung und Vertrieb einer Bewilligungspflicht von Swissmedic unterstehen, befürwortet die Praxis das Vorliegen eines wichtigen Grundes für den Nichtgebrauch, wenn diese Bewilligungen noch nicht erteilt sind. Hingegen kann sich der Markeninhaber bei Verzögerungen in der Einleitung oder dem Abschluss des Bewilligungsverfahrens, die er selber zu verantworten hat, nicht auf wichtige Gründe berufen (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin, Markus Wang, Art. 12 N. 26 mit weiteren Verweisen; BGE 100 II 230, 235 f. – Mirocor/Micronor). Es stellt sich somit die Frage, ob die antragsgegnerische Partei das Nichtvorliegen der Homologation zu verantworten hat oder ob es sich um einen Umstand handelt, der unabhängig vom Willen der Antragsgegnerin eingetreten ist. Dabei wird gefordert, dass die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen seien und im Sinne einer Interessenabwägung zu beurteilen sei, ob die Berufung auf wichtige Gründe statthaft sei und ob der Nichtgebrauch der Marke tatsächlich unzumutbar war (vgl. BSK MSchG-Bernard Volken, Art. 12 N. 20). In diese Interessenabwägung hat auch der Sinn und Zweck des Löschungsverfahrens einzufliessen, der darin besteht, im Einklang mit dem öffentlichen Interesse an einem aktuellen und korrekten nationalen Register, ungültige (weil nicht gebrauchte) Marken unkompliziert aus dem Register löschen lassen zu können, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. BVGer B-2382/2020, E. 2.3 – Pierre de Coubertin mit Verweis auf die Botschaft zur "Swissness-Vorlage" [BBI 2009 8533 ff.]).
30. Zwar liegen die Corona-Pandemie und der Brexit ausserhalb des Willens der Antragsgegnerin. Als

Rechtfertigung für den Nichtgebrauch bzw. die fehlende Homologation können diese Ereignisse hingegen nicht gewertet werden. Wie die Antragsgegnerin ausführt, ist die Homologation Voraussetzung für die Aufnahme der Serienproduktion. Während die Pandemie teils zu Produktionsausfällen wegen Lieferschwierigkeiten führte, wurden Planungs- und Projektarbeiten durch krankheitsbedingte Ausfälle einzig u.U. etwas verzögert. Inwiefern der Brexit auf Planungsarbeiten sowie die Herstellung eines Prototyps Auswirkungen hatte, ist für das Institut nicht zu sehen und dies wird von der Antragsgegnerin auch nicht weiter erläutert. Zudem wurden keine Belege eingereicht, aus denen ersichtlich wäre, dass die Antragsgegnerin während der relevanten Gebrauchsdauer einen Typengenehmigungsantrag für Fahrzeuge in der Schweiz gestellt hätte. Im Übrigen geht aus den Duplikbeilagen 1 bis 4 hervor, dass für Fahrzeuge auch Einzelgenehmigungen betreffend die Zulassung beantragt werden können. Für das Bejahen eines rechtserhaltenden Gebrauchs betreffend Fahrzeuge wäre eine Serienproduktion denn auch nicht Voraussetzung. Bei teuren Autos könnte der regelmässige Verkauf einzelner Fahrzeuge während mehrerer Jahre durchaus einen ernsthaften Markengebrauch darstellen, ohne dass es hierfür einer Typengenehmigung bedürfte.

31. Bei dieser Sachlage kann nicht davon ausgegangen werden, dass es sich in casu um einen Grund für den Nichtgebrauch handelt, der völlig ausserhalb des Einflussbereichs der Markeninhaberin bzw. der antragsgegnerischen Partei liegt. Somit liegen keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG vor. Die mit der Stellungnahme und der Duplik eingereichten Gebrauchsbelege sind somit nicht nur betreffend die angefochtenen Waren in den Kl. 14, 25 und 28, sondern auch betreffend die Waren in Kl. 12 zu prüfen.

D. Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke

32. Die antragsgegnerische Partei legte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke zusammen mit ihrer Stellungnahme folgende Belege ins Recht:
- Auszug Wayback Machine vom 20. September 2020 Beilage 1
 - Lizenzvertrag RH & CIE GmbH - Achim Gorgus Beilage 2
 - ZEFIX-Auszug bzgl. BAUME & MERCIER, Branch of Richemont International SA Beilage 3
 - Lizenzvertrag vom 1./7. Dezember 2017 Beilage 4
 - Tabelle Stückzahl Beilage 5
 - Screenshots Beilage 6
 - Rechnungen Beilage 7
 - Preislisten Beilage 8
 - Korrespondenz mit Rechtsvertretung von Richemont (Passwort geschwärzt) Beilage 9
 - Diverse Rechnungen (Empfängeradressen teilweise geschwärzt) Beilage 10
 - E-Mailverkehr aus dem Jahre 2017 Beilage 11
33. Mit ihrer Duplik reichte die Antragsgegnerin zudem folgende Unterlagen ein:
- Übersicht von SGS über die Genehmigungsverfahren im Fahrzeugbau vom 23. September 2015 Beilage 1
 - Übersicht «Qualitätssicherung als Grundlage des Typgenehmigungsverfahrens vom 23. September 2015 Beilage 2
 - Ablaufschema für EU-Kleinserien des ASTRA vom 18. Mai 2017 Beilage 3
 - Wikipedia-Auszug zu Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure Beilage 4
 - Projektunterlagen (Sammelbeilage; ausgesondert) Beilage 5
 - Diverse Internetauszüge Beilage 6
 - Liste vom 31. Oktober 2016 mit verkauften Waren an American Warehouse Beilage 7
 - Allgemeine Unterlagen zu den Messen Beilage 8
 - Liste mit verkauften Waren 2016/2017 inkl. Kreditkartenabrechnungen Beilage 9
 - Rechnungen und Warenlisten Beilage 10

- Liste gelieferter Waren vom 15. September 2015

Beilage 11

34. Sie bringt im Wesentlichen vor, für einzelne der beanspruchten Waren der Klassen 12, 14 und 25 liege ein rechtserhaltender Gebrauch vor. Sie habe mehrere Male Autos unter der streitgegenständlichen Marke verkauft. Sie habe die Autos gekauft, die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht mit der angefochtenen Marke versehen gewesen seien, habe die Autos umgebaut und diese mit der Marke SHELBY gekennzeichnet. Da es sich um Luxusartikel handle, sei die Intensität nicht hoch gewesen. Sie sei zudem in diverse Projekte betreffend die serienmässige Herstellung von Autos involviert, welche während der relevanten Gebrauchsdauer liefen.
35. Betreffend die beanspruchten Waren der Klasse 14 liege ein Gebrauch für Uhren vor. Mit Abschluss des Lizenzvertrages habe Richemont die Markenrechte der Antragsgegnerin anerkannt. Entsprechend sei auch ein Fremdbenutzungswille gegeben gewesen.
36. Die Antragsgegnerin habe weiter über verschiedene Wege unter der gegenständlichen Marke insbesondere Schuhwaren, Jacken und Polo-Shirts an der Messe Swiss Classic World der Jahre 2016 und 2017 verkauft.
37. Betreffend die beanspruchten Waren der Klasse 28 liege ein Gebrauch für Spiele und Modellfahrzeuge vor.
38. Die Antragstellerin zweifelt insbesondere die Glaubwürdigkeit der von der Antragsgegnerin eingereichten Gebrauchsbelege an. Weiter geht sie davon aus, dass in Bezug auf Uhren aufgrund des Fehlens des Fremdbenutzungswillens kein rechtserhaltender Drittgebrauch vorliege. Bei den beiden verkauften Autos handle es sich um Gebrauchtwagen, bei denen allfällige Markenrechte mit der ersten Inverkehrsetzung erschöpft seien. Auch für diese Waren mangle es an einem Fremdbenutzungswillen.
39. Betreffend den Gebrauch für Uhren geht die Antragstellerin davon aus, dass einzig zwei Uhren während kurzer Zeit auf einer Webseite angeboten worden seien. Zudem würden Zweifel am geltend gemachten Lizenzverhältnis bestehen. Weiter würde aus den eingereichten Unterlagen auch keine Benutzung der angefochtenen Marke durch Baume-et-Mercier hervorgehen. Der Verkauf einzelner Uhren in der Schweiz verunmögliche weiter die Geltendmachung einer Exportmarke. Eine verkaufte Uhr stelle zudem keinen ernsthaften Gebrauch dar.
40. Bezüglich die Waren der Klasse 25 würden die eingereichten Gebrauchsbelege keinen Bezug zur Schweiz aufweisen. Da die belieferten Firmen in Deutschland nicht über identische Markeneintragen in Deutschland verfügen würden, könne sich die Antragsgegnerin einen allfälligen Gebrauch in Deutschland in der Schweiz nicht anrechnen lassen.

Zur Exportmarke

41. Die antragsgegnerische Partei geht davon aus, dass aufgrund der erfolgten Verkäufe ins Ausland betreffend Uhren sowie Waren der Kl. 25 die Voraussetzungen für das Vorhandensein einer Exportmarke gegeben seien (vgl. Duplik, Rz. 19). Voraussetzung für das Bestehen einer Exportmarke sind einerseits das Anbringen der Marke auf den Produkten in der Schweiz sowie dass die mit der Marke gekennzeichneten Waren ausschliesslich für den Export bestimmt sind. Erfolgen somit Verkäufe sowohl in der Schweiz wie auch im Ausland, fehlt es bereits an einem Erfordernis für die Annahme einer Exportmarke (vgl. zuletzt BVGer B-2597/2020, E. 8.2 ff. – U UNIVESAL GENEVE [fig.] und UNIVERSAL GENEVE).
42. In casu weist die Antragsgegnerin mit den Duplikbeilagen 8 und 9 nach, dass sie Waren der Kl. 25 an der Swiss-Classic-World Luzern 2017 in der Schweiz angeboten und verkauft hat. Zudem liegt mit Beilage 7 eine Rechnung für eine Uhr an einen Schweizer Abnehmer vor. Damit ist erstellt, dass in casu bereits eine der beiden Voraussetzungen für die Annahme einer Exportmarke nicht gegeben ist und die Verkäufe ins Ausland für die Beurteilung eines rechtserhaltenden Gebrauchs nicht berücksichtigt werden können.

Würdigung der Gebrauchsbelege

43. Der rechtserhaltende Gebrauch einer Marke setzt voraus, dass diese 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 weiteren Verweisen auf Rechtsprechung und Literatur).

Angefochtene Waren in Kl. 12

44. Betreffend die beanspruchten Fahrzeuge hat die antragsgegnerische Partei in ihrer Stellungnahme und ihrer Duplik den Verkauf von insgesamt zwei Autos geltend gemacht. Es stellt sich die Frage, ob dies für die Annahme eines ernsthaften Gebrauchs genügt.
45. 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). Dabei kann bei seltenen und teuren Waren bereits eine vereinzelte Benutzung dem Erfordernis des ernsthaften Gebrauchs genügen.
46. Der erste Kaufvertrag datiert vom 06.03.2018, der zweite vom 29.12.2017. Die Verkaufspreise sind CHF 100'000.00 und EUR 118'000.00. Bei diesen Beträgen ist zwar von teuren Autos auszugehen. Von Luxusartikeln, bei denen bereits eine vereinzelte Benutzung als ernsthaft qualifiziert werden kann, kann hingegen nicht ausgegangen werden. Preise um CHF 100'000.00 für einen Neuwagen werden von einer Vielzahl verschiedener Automobilhersteller verlangt. Bei Sportwagen handelt es sich zudem nicht um seltene Artikel. Weitere Unterlagen betreffend den Gebrauch der angefochtenen Marke für Fahrzeuge wurden von der antragsgegnerischen Partei keine eingereicht. Insbesondere hat sie nicht geltend gemacht, sie würde ihr Fahrzeugangebot bewerben. Es liegen somit nicht einzelne Benutzungshandlungen vor, die über einen längeren Zeitraum erfolgten. Entsprechend ist auch nicht von einer kontinuierlichen Marktbearbeitung auszugehen.
47. Die Antragsgegnerin macht überdies nicht geltend, dass sie über eine längere Dauer Werbung von einer gewissen Intensität macht (vgl. BVGer B-6813/2019, E. 3.2.7.3 und 4.3.3.3 f. - APTIS/APTIV). Es liegen denn auch keine Belege vor, welche auf die Absicht der Antragsgegnerin schliessen lassen könnten, jede Nachfrage auf dem Automobilmarkt nach Fahrzeugen des entsprechenden Preissegments zu befriedigen.
48. Da es bereits am Erfordernis der Ernsthaftigkeit fehlt, müssen die weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs betreffen die Waren der Kl. 12 nicht geprüft werden.

Angefochtene Waren in Kl. 14

49. Die eingereichten zwei Rechnungen (Beilage 7) und die Preislisten (Beilage 8) enthalten keine Hinweise auf die angefochtene Marke SHELBY. Hingegen kann den Abbildungen der Uhrenrückseite auf den diversen Auszügen der Webseite www.baume-et-mercier.com (Beilage 6) entnommen werden, dass die angefochtene Marke auf den Uhren selber angebracht ist. Weiter wird die Marke SHELBY auch auf den Webseitenauszügen neben den Abbildungen der Uhren in einem Begleittext erwähnt. Dabei kann es für einen rechtserhaltenden Gebrauch genügen, wenn die in den Rechnungen aufgeführten Artikelpositionen den Katalogen bzw. Webseitenauszügen zugewiesen werden können.
50. In casu kann einzig die Artikelnummer 10343 einem Modell in den Webseitenauszügen zugeordnet werden. Betreffend die in den zwei Rechnungen aufgeführten Artikelnummern 10272, 10282, 10398 und 10400 ist eine Zuordnung zu den in der Webseite aufgeführten Modellen hingegen nicht möglich.
51. Damit bei einer Erwähnung der angefochtenen Marke auf einer Webseite von einem funktionsgerechten Markengebrauch ausgegangen werden kann, müsste zudem durch die antragsgegnerische Partei dargelegt werden, dass die Webseite von den angesprochenen Abnehmerkreisen zur Kenntnis genommen wird, d.h. dass die Webseite von Abnehmern tatsächlich aufgerufen und konsultiert wurde. Denn die blosser Erwähnung der Marke in einer Webseite stellt auch bei aktivem Betrieb der Webseite noch keinen rechtserhaltenden Gebrauch dar, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Webseite von den Verkehrskreisen konsultiert und entsprechende Waren tatsächlich nachgefragt worden sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4). Da den eingereichten Gebrauchsunterlagen keine Hinweise auf Besucherzahlen entnommen werden können, geht aus den Beilagen 6, 7 und 8 einzig ein Gebrauch für eine Uhr mit der Marke SHELBY hervor.
52. Weiter hat die antragsgegnerische Partei eine Liste vom 31.10.2016 betreffend verkaufte Waren (Duplikbeilage 7) eingereicht. Eine Position bezieht sich dabei auf eine Uhr, nämlich die HAU SHELBY COBRA Watch, von der 50 Stück gemäss Liste verkauft worden sein sollen. Bei dieser Liste handelt es

sich hingegen um ein rein firmeninternes Dokument, das als reine Parteibehauptung zu qualifizieren ist. Mittels Rechnungen sind keine Verkäufe dokumentiert. Auch fehlen Unterlagen, auf denen auf eine Bewerbung von Uhren mit der Marke SHELBY geschlossen werden könnte. Dies gilt auch betreffend die als Beilage 5 eingereichte Stückzahlliste. Wohl können die Artikelnummern 10342 und 10343 dieser Stückzahlliste Uhren aus dem Webseitenauszug (Beilage 6), welche auf der Uhrenrückseite die angefochtene Marke zeigen, zugeordnet werden. Verkäufe werden durch diese Beilage aber nicht dokumentiert. Aber auch wenn mit der Antragsgegnerin die Stückzahlliste als genügender Beleg betreffend die Anzahl verkaufter Uhren angesehen würde, so wäre damit noch nicht belegt, dass die Verkäufe an Schweizer Abnehmer erfolgten, zumal der Gesamtpreis der entsprechenden Rechnungsposition in Euro angegeben wird. Schliesslich erklärt die antragsgegnerische Partei, dass es sich bei der als Duplikbeilage 7 eingereichten Warenliste um Verkäufe an die American Warehouse handle. Wo diese domiziliert ist, legt sie hingegen nicht dar.

53. Eine Gesamtschau der betreffend den Gebrauch der angefochtenen Marke für Uhren eingereichten Belege zeigt somit einzig eine in der Schweiz verkaufte Uhr unter der Bezeichnung SHELBY. Auch wenn anerkannt ist, dass bei seltenen Luxusartikeln bereits einige wenige verkaufte Artikel für den Nachweis eines ernsthaften Markengebrauchs genügen können, so ist diese Voraussetzung bei einem Stückpreis von CHF 4'200.00 nicht gegeben. Es mangelt somit an einem ernsthaften Markengebrauch in der Schweiz. Bei dieser Ausgangslage brauchen die weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs, insbesondere die von der Antragstellerin aufgeworfene Frage nach dem Drittgebrauch, nicht beantwortet zu werden.

Angefochtene Waren in Kl. 25

54. Betreffend den Gebrauch für Waren der Kl. 25 reichte die antragsgegnerische Partei diverse Rechnungen ein (Beilage 10), Unterlagen zu Messen (Duplikbeilage 8), eine Liste mit verkauften Waren (Duplikbeilage 9) sowie als Duplikammelbeilage 10 weitere Rechnungen und Warenlisten. Sie geht insbesondere von einem rechtserhaltenden Gebrauch für Schuhwaren, Jacken und Polo-Shirts aus (vgl. Duplik, Rz. 22).
55. Der als Duplikbeilage 10.3 eingereichte Lieferschein trägt keine Adresse und es kann auch keine Verbindung zu ausgestellten Rechnungen gemacht werden, da die als Duplikbeilagen 10.1 und 10.2 eingereichten Rechnungen ein anderes Datum aufweisen als die Warenliste (Duplikbeilage 10.3). Das Gleiche gilt auch bezüglich der Produktezusammenstellung mit Datum 2016-10-31 (Duplikbeilage 7). Da auch diese Liste keine Adresse trägt, geht das Institut demnach bei den Duplikbeilagen 7 und 10.3 von rein firmeninternen Auflistungen aus, die praxismässig als reine Parteibehauptung zu qualifizieren sind. Entscheidend für den rechtserhaltenden Gebrauch ist denn auch, dass das Zeichen nach den Umständen des Gebrauchs als Mittel zur Kennzeichnung der Waren verstanden wird (vgl. BSK MSchG–Bernard Volken, Art. 11 N. 7). Dies kann bei rein firmeninternen Listen, die nicht an die Abnehmer gerichtet sind, nicht der Fall sein.
56. Die zwei Rechnungen (Beilage 10) beziehen sich zwar auf T-Shirts, Blousons, Caps, Sneakers, classic Zip Marine und Jackets. Hingegen gilt es zu bedenken, dass diese Rechnungen an Abnehmer in Deutschland gerichtet sind. Gestützt auf das Territorialitätsprinzip ist hingegen ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich zwar aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz. Dieses Übereinkommen ist zwar seit dem 01.06.2022 nicht mehr in Kraft. Hingegen ist das Übereinkommen nach wie vor auf Fälle anwendbar, bei denen die relevante Gebrauchsperiode vor der Vertragskündigung liegt (vgl. Newsletter des Instituts vom 17.05.2022, auf www.ige.ch/de/newsletter-2022/05-marken-und-designs). Dies ist in casu der Fall. Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). In casu liegen dem Institut keine Angaben vor, wonach die löschungsantragsgegnerische Partei über eine Marke in Deutschland verfügt. Den Gebrauch mit Bezug zu Deutschland kann sich die Antragsgegnerin somit mangels Anwendbarkeit des Übereinkommens zwischen Deutschland und der Schweiz nicht anrechnen lassen.



57. Massgebend für die Beurteilung, ob ein rechtserhaltender Gebrauch für Waren der Kl. 25 in der Schweiz glaubhaft gemacht ist, sind somit einzig die Rechnungen der Duplikatsammelbeilage 10, die an Abnehmer in der Schweiz gerichtet sind. Es handelt sich dabei um die Duplikbeilagen 10.1, 10.2, 10.7 und 10.9 sowie die Duplikbeilagen betreffend die Swiss-Classic-World Luzern 2017, nämlich 9.1 bis 9.5. Mit diesen Gebrauchsbelegen verhält es sich wie folgt:
58. Bei den Duplikbeilagen 9.1, 9.2 und 9.5 handelt es sich um von Hand geschriebene Listen betreffend an der Swiss-Classic-World Luzern 2017 verkaufter Waren. Diese Listen enthalten über der Tabelle zwar den Eintrag "SHELBY Edition by AC-COBRA". Bei den einzelnen Artikeln selber erscheint die Marke SHELBY hingegen nicht. Beilagen 9.3 und 9.4 betreffen Kreditkartenabrechnungen. Aus diesen gehen naturgemäss weder die Marke noch die verkauften Produkte hervor.
59. Zwar muss die Marke, mit Ausnahme der Exportmarke, nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. D.h., das Zeichen muss vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung der Waren verstanden werden. Ausreichend kann denn auch z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4). Bei den Duplikbeilagen 9.1 bis 9.5 ist dies hingegen nicht der Fall. Das Aufnehmen der Marke einzig oben auf der Liste vermag noch keine genügende Verbindung zu den beanspruchten Waren herzustellen. Zudem handelt es sich um rein firmeninterne Listen verkaufter Waren, was praxisgemäss als reine Parteibehauptung gilt (vgl. oben Ziff. 54).
60. Duplikbeilage 10.1 ist eine Rechnung über ein Paar Sneakers. Die Marke ist dabei folgendermassen in der Rechnungsposition aufgeführt: Driver GPO Sneaker SHELBY by AC – COBRA. Duplikbeilage 10.2 betrifft eine Rechnung über ein "Gulf Milano indigo SHELBY by AC – COBRA"; um was es sich dabei handelt, geht aus der Rechnung hingegen nicht hervor. Duplikbeilage 10.7 ist eine Rechnung über 250 T-Shirts, Polo-Shirts, Caps, Bags und Belts. Die Marke ist dabei folgendermassen aufgeführt: SHELBY Edition by AC – COBRA. Schliesslich betrifft die als Duplikbeilage 10.9 eingereichte Rechnung u.a. fünf SHELBY Messenger B., 25 SHELBY Sports Cap und 10 SHELBY Classic Cap.
61. Hinzufügungen, die über grafisches Beiwerk hinausgehen, hindern den rechtserhaltenden Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint. Massgeblich für den rechtserhaltenden Gebrauch ist daher, ob die Marke im Gebrauchskontext ohne Zuhilfenahme der Fantasie erkannt wird, also weder in einem «Zeichenwald» verschwindet noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheint, das sie mehrheitlich in eine gemeinsame Sinnaussage integriert (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 5.3.6). Trotz der Kombination mit weiteren unterscheidungskräftigen Elementen wird die streitgegenständliche Marke noch als selbständiges Zeichen wahrgenommen, da der Kern der Marke auch durch die Kombination mit den unterscheidungskräftigen Elementen "Driver GPO", "AC – COBRA" und "Gulf" unangetastet bleibt.
62. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Voraussetzung ist dabei, dass aus den Gebrauchsbelegen hervorgeht, um was für Waren es sich handelt. Dies ist bei der Rechnungsposition "SHELBY Messenger B." nicht der Fall. In Kombination mit dem Lieferschein (Duplikbeilage 11) könnte darauf geschlossen werden, dass es sich dabei um eine Bag, also eine Tasche, handelt. Da Taschen ohnehin von der angefochtenen Marke nicht beansprucht werden, muss diese Rechnungsposition unberücksichtigt bleiben.
63. Somit liegen Rechnungen, die in die relevante Gebrauchsperiode fallen, betreffend folgende Waren der Kl. 25 vor:
- T-Shirts
 - Polo-Shirts
 - Caps
 - Belts (Gürtel)
 - Sneaker

Die genau verkauften Stückzahlen können mit Ausnahme eines Paar Sneakers nicht genau festgelegt werden, da die Rechnung vom 30.06.2019 über 250 Teile T-Shirts, Polo-Shirts, Caps, Belts und Bags lautet. Geht man von je gleichvielen Stück aus, so wären dies je 50 T-Shirts, 50 Polo-Shirts, 50 Caps und 50 Gürtel. Addiert man die Caps aus Duplikbeilage 10.9 dazu, so kommt man auf insgesamt 85 Caps.

64. Da sich diese Verkäufe einzig an zwei Abnehmer richten, die Verkaufsartikel sich im mittleren Preissegment bewegen und nur zwei Rechnungen an Schweizer Abnehmer vorliegen, können die nachgewiesenen Verkäufe ohne weitere Belege wie Werbematerialien, die den Kunden abgegeben wurden, nicht als ernsthaft qualifiziert werden. Kürzlich hat das Bundesverwaltungsgericht 60 verkaufte Uhren à CHF 1000.00 über eine Zeitdauer von fünf Jahren als ernsthaft qualifiziert (vgl. BVGer B-2597/2020, E. 10.2.2 – U UNIVERSAL GENEVE [fig.]). Hierzu müssten vorliegend bei einem vermuteten Stückpreis von CHF 40.00 doch wesentlich mehr Verkäufe über eine längere Periode nachgewiesen werden als den in casu belegten einmaligen Verkauf an zwei Abnehmer in der Schweiz. Das Gleiche gilt auch betreffend die 85 Caps. Das Bundesverwaltungsgericht hat in B-3294/2013, E. 6.4 - Koala (fig.) / Koala's March (fig.) jährliche Umsätze von EUR 7988.00 für einen Artikel des Massenkonsums als zu gering beurteilt, um einen ernsthaften, rechtserhaltenden Gebrauch glaubhaft zu machen.
65. Vielmehr gelangt das Institut zum Schluss, dass es sich um isolierte Einzelaktionen handelt. Zudem besteht der Eindruck, dass es sich bei der Rechnung vom 30.06.2019 (Duplikbeilage 10.7), die einzig eine Position über 250 Shirts, Caps, Bags und Belts mit dem Vermerk "Sonderposten" zu einem Preis von EUR 10'000.00 aufweist, um die Liquidation eines Restpostens handelt, was nicht auf eine auf Dauer und zukunftsorientierte Ausrichtung schliessen lässt (vgl. SHK MSchG-Wang, Art. 11 N. 72).
66. Den Nachweis über den Verkauf von einem Paar Schuhe kann klar nicht als ernsthafter Markengebrauch qualifiziert werden. Da auch keine Werbeunterlagen oder Preislisten bzw. Prospekte eingereicht wurden, ist mangels Ernsthaftigkeit für keine der von der angefochtenen Marke in Kl. 25 beanspruchten Waren ein rechtserhaltender Gebrauch glaubhaft gemacht.

Angefochtene Waren in Kl. 28

48. In ihrer Duplik macht die Antragsgegnerin unter Verweis auf Beilage 7 und 11 geltend, sie habe die angefochtene Marke für Spiele sowie ein Modellfahrzeug rechtserhaltend gebraucht.
49. Duplikbeilage 7 enthält den Hinweis, dass 107 Cobra Racing Games I und II verkauft wurden. Aus dieser Aufstellung geht hingegen nicht hervor, ob diese Spiele tatsächlich mit der streitgegenständlichen Marke versehen waren. Im Artikelname erscheint denn auch SHELBY nicht. Dass unter der Rubrik "Produktlinie" bei allen Positionen "SHELBY Edition" aufgeführt ist, kann zwar als Indiz dafür gelten, dass die verkauften Spiele unter der angefochtenen Marke verkauft wurden. Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein. Ohne weitere Belege wie z.B. Werbeunterlagen Prospekte oder Preislisten, aus denen auf einen markenmässigen Gebrauch geschlossen werden könnte, ist ein markenmässiger Gebrauch somit nicht glaubhaft gemacht.
50. Aus Duplikbeilage 11 geht hervor, dass drei Modellautos unter der Marke SHELBY verkauft wurden. Eine einmalige Lieferung von drei Modellautos, auch wenn diese mit CHF 329.90 als teuer zu gelten haben, kann nicht als ernsthafter Markengebrauch qualifiziert werden. Da keine weiteren Belege wie Werbeunterlagen, aus denen eine Bewerbung der Modellautos hervorgehen würde, vorliegen, ist von einem nur vorübergehenden Angebot auszugehen.
51. Betreffend die weiteren Waren in Kl. 28 wurde von der Antragsgegnerin ein rechtserhaltender Gebrauch gar nicht erst geltend gemacht. Für sämtliche beanspruchten Waren der Kl. 28 ist somit ein rechtserhaltender Gebrauch nicht glaubhaft gemacht.
52. 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 die Eintragung der angefochtenen CH-Marke 637051 vollumfänglich gelöscht. Bei dieser Ausgangslage müssen die weiteren Argumente, insbesondere das Argument betreffend die Rechtsgültigkeit der Gebrauchsunterlagen nicht näher geprüft werden.

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).

3. Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (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 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 für die Vertretung als angemessen. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidrelevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 828.90 (EUR 797.00 zum Tageskurs von 1.04) entschädigt werden (vgl. Lösungsantrag vom 19.03.2021). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 4028.90 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Dem Gesuch der Löschantragsgegnerin vom 03.01.2022 um Aussonderung der Duplik-Sammelbeilage 5 wird stattgegeben und daher der Antragstellerin nicht zugestellt, im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nicht offenbart.

2.

Der Löschantrag im Verfahren Nr. 101928 wird gutgeheissen.

3.

Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 4028.90 zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 23. Juni 2022

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).