

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101467 in Sachen

Twoseven GmbH
Schulstrasse 167
8105 Regensdorf

Antragstellende Partei

vertreten durch

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

gegen

INTERPARFUMS
4 rond-point des Champs Elysées
75008 Paris
FR-Frankreich

Antragsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 699720 - FLEUR DE NUIT

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 11.06.2020 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 699720 - "FLEUR DE NUIT" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren:

Klasse 3: *Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, désodorisants à usage personnel, savons, savons liquides, laits de toilette et laits cosmétiques pour le corps, talc, poudres cosmétiques pour le corps, huiles de toilette et huiles cosmétiques pour le corps, bains moussants, préparations cosmétiques pour le bain et la douche, sels de bain, gels hydratants pour le corps.*

2. Mit Schreiben vom 18.06.2020 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^{bis} 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 01.10.2020.
4. Auf die einzelnen Ausführungen der antragsstellenden 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 gemäss 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).

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^{ter} 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 in Markensachen des Instituts, 01.01.2019 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).

Gegen die am 14.09.1998 international registrierte und der Schweiz am 29.10.1998 notifizierte angefochtene Marke wurde weder aus absoluten noch aus relativen Ausschlussgründen eine



Schutzverweigerung erlassen. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 11.06.2020, seit längerem abgelaufen.

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^{bis} 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. Die antragstellende Partei reichte am 11.06.2020 formgerecht einen Löschantrag gegen die angefochtene Marke ein (vgl. II. Ziff. 3 hiervor). Die antragsgegnerische Partei liess sich nicht vernehmen, weshalb vorliegend lediglich zu prüfen ist, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Löschantrages, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 11.06.2015 und dem 11.06.2020, glaubhaft gemacht hat (vgl. nachfolgend IV. B. Ziff. 2).

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 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).

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, BBI 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.).
4. 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).
5. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
6. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
7. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).

8. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).
10. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG und Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).
11. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei im Wesentlichen eine Benutzungsrecherche vom 15.05.2020 ("IN USE EXAMINATION", Benutzungsrecherche für die Schweiz) durch die im Bereich von Marken-Benutzungsrecherchen tätige Firma CompuMark Clarivate Analytics, mit folgenden Inhalten resp. Schlussfolgerungen ins Recht (vgl. Beilage 3 zum Löschantrag):

11.1 Recherchen zur Markeninhaberin und der angefochtenen Marke:

Bei der Antragsgegnerin handelt es sich um ein französisches Handelsunternehmen im Bereich von Parfümartikeln, welches Düfte unter verschiedenen Eigen- und Drittmarken anbietet. Die hier angefochtene Marke IR 699720 - FLEUR DE NUIT wurde ursprünglich von der Firma Parfums Rochas S.A.S. eingetragen und von dieser am 02.10.2015 auf die Antragsgegnerin übertragen. Die von Parfums Rochas S.A.S. in Frankreich eingetragene (Basis-)Marke wurde 2008 wegen Nichtgebrauchs gelöscht.

11.2 Recherchen auf den Webseiten der antragsgegnerischen Partei und zu deren übrigen Internet-Auftritten:

Auf der Webseite der Antragsgegnerin "www.interparfums.fr" wird die Marke "FLEUR DE NUIT" nicht erwähnt. Eine Untersuchung der archivierten Seiten der Webseite ergab zwar gespeicherte Inhalte zwischen dem 18.10.2000 und dem 03.10.2019, Eine Erwähnung der Marke "FLEUR DE NUIT" wurde hingegen nicht gefunden. Gleiches gilt für die von der Antragsgegnerin früher betriebene Webseite "www.interparfums.com"; eine Untersuchung der archivierten Webseiten ergab keine Resultate für die angefochtene Marke.

Schliesslich wurden die aktuellen und archivierten Inhalte weiterer von der Antragsgegnerin betriebener Webseiten untersucht, nämlich "www.rochas.com", www.lhommerochas.com, "www.mademoisellerochascouture.com", "www.lanvin.com/ch", "www.karl.com/ch", "www.karlparfums.com", "www.jimmychoo.com". Auf keiner dieser Webseiten konnte ein Gebrauch der Marke "FLEUR DE NUIT" festgestellt werden.

Die Internet-Recherchen wurden unter Verwendung verschiedener Suchmaschinen durchgeführt, wobei weder eine gegenwärtige noch eine frühere Nutzung der Marke "FLEUR DE NUIT" in der Schweiz und in Deutschland gefunden wurde.

Schliesslich hat auch eine Konsultation verschiedener Parfümdatenbanken keine Treffer für unter der Marke "FLEUR DE NUIT" kommerzialisierte Produkte ergeben.

11.3 Recherchen auf den Social-Media-Kanälen der antragsgegnerischen Partei:

Die Inhaberin der angefochtenen Marke betreibt mehrere Social-Media-Kanäle, nämlich "www.facebook.com/interparfums", "www.instagram.com/interparfums/officiel",

"www.pinterest.fr/interparfums/official", "www.linkedin.com/company/interparfums-inc", "www.twitter.com/interparfums". Auf keinem dieser Kanäle konnte ein Gebrauch der Marke identifiziert werden.

11.4 Kontaktnahme mit der Firma der Markeninhaberin:

Anlässlich einer telefonischen Kontaktnahme mit der Markeninhaberin in Frankreich ergab sich ein Gespräch mit einer Kundendienstmitarbeiterin, welche erklärte, dass sie die Marke "FLEUR DE NUIT" nicht kenne, und zwar auch nicht von einer früheren Benutzung. Sie stellte weiter fest, dass interparfums keine Produkte unter diesem Namen verkaufe.

Weiter wurde die Niederlassung der Antragsgegnerin in der Schweiz kontaktiert. Anlässlich eines Gesprächs erklärte eine Mitarbeiterin, die Marke "FLEUR DE NUIT" nicht zu kennen. Die Mitarbeiterin stellte weiter fest, dass das Angebot der Antragsgegnerin auf deren Webseite "www.interparfums.fr" zu finden sei und dass in der Schweiz keine zusätzlichen Produkte angeboten würden.

11.5 Kontaktnahme mit sachbezogenen Quellen und Drittfirmen:

Im Rahmen der Gebrauchsrecherche wurde schliesslich auch Kontakt zu den nachfolgenden sachbezogenen Informationsquellen respektive Drittfirmen aufgenommen:

- SEPAWA (Verband der Schweizer Duft- und Kosmetikbranche, www.sepawa.ch)
- Parfum (Parfümhändler, www.parfum.ch)
- Parfum City (Parfümhändler, www.parfumcity.ch)
- Import Parfumerie (Parfümerie, www.impo.ch)
- Art of Scent (Parfüm-Marke, www.artofscent.ch)
- Beauty Expo (Fachmesse für die Kosmetikbranche, Zürich, Schweiz, www.beautvexpo.ch)
- Beauty Forum Swiss (Fachmesse für die Kosmetikbranche, Zürich, Schweiz, www.beauty-fairs.ch)
- Waschbär (Seifen, Haarpflege und Kosmetik, www.waschbaer.ch)
- Farfalla (Düfte und ätherische Öle, www.farfalla.ch)
- Coiffure Suisse (Verband der Schweizer Coiffeurgeschäfte, www.coiffuresuisse.ch)
- Globus (Kaufhaus, www.globus.ch)
- Rotpunkt Apotheke (Apothekenkette, www.rotpunkt-apotheken.ch)
- Amavita (Apothekenkette, www.amavita.ch)
- Douglas (Online-Parfümgeschäft, www.douglas.ch)
- Easy Cosmetic (Kosmetikgeschäft, www.easycosmetic.ch)
- Marionnaud (Duft- und Parfümhändler, www.marionnaud.ch)
- Elle Suisse (Frauenzeitschrift, www.ellesuisse.ch)
- Mon Petit Quelque Chose (Schönheitsblog, www.cpluslanuit.ch)
- 1000 Parfums (Online-Parfümgeschäft, www.1000parfums.ch)
- Kosmetik International (Zeitschrift für die Haar- und Kosmetikbranche, www.kosmetik-international).

Keine dieser Quellen konnte die Nutzung resp. den Gebrauch der angefochtenen Marke "FLEUR DE NUIT" in der Schweiz bestätigen.

12. Das mit der Gebrauchsrecherche betraute Unternehmen gelangt im Recherchebericht zur Schlussfolgerung, dass mit der ausführlichen Untersuchung kein derzeitiger oder früherer Gebrauch der Marke "FLEUR DE NUIT" in der Schweiz durch den Inhaber habe nachgewiesen werden können. Die Marke werde auf den Websites resp. Social-Media-Kanälen des Inhabers nicht erwähnt und auch mit ihrer Open-Source Recherche habe sie keine Hinweise auf einen Gebrauch im öffentlichen Bereich gefunden. Dies werde auch durch die Kontaktaufnahme mit der Markeninhaberin und deren Niederlassung in der Schweiz bestätigt. Der Gebrauch der Marke "FLEUR DE NUIT" in der Schweiz habe auch von unabhängiger Seite nicht bestätigt werden können.
13. Die Antragstellerin bringt vor, dass das mit der Gebrauchsrecherche beauftragte Unternehmen zum Schluss gelange, dass die angefochtene Marke weder gegenwärtig noch in der Vergangenheit in der Schweiz vermarktet worden sei. Gemäss dem Recherchebericht seien keine konkreten Anhaltspunkte für einen Absatz der beanspruchten Waren unter der Marke in der Schweiz gefunden worden. Sämtliche Nachforschungen und Kontaktaufnahmen mit der Markeninhaberin hätten dies bestätigt. Insgesamt müsse davon ausgegangen werden, dass in der Schweiz unter der Marke "FLEUR DE NUIT" nie ein Absatz von hier massgeblichen Parfümerien und/oder Körperpflegeprodukten stattgefunden habe. Der Nichtgebrauch erscheine somit ohne weiteres als glaubhaft.
14. 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).
15. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche der Firma CompuMark Clarivate Analytics dargelegten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen sowie die Kontaktnahme mit der Firma der Antragsgegnerin und die Gespräche mit deren Mitarbeiterinnen 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 Vergangenheit respektive während des hier massgeblichen fünfjährigen Zeitraums in der Schweiz.
- Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der IR-Marke N699720 - FLEUR DE NUIT in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten, von einem spezialisierten Drittunternehmen erstellten Benutzungsrecherche als glaubhaft. Die Recherche wird insbesondere durch einen Auszug von Internetsuchanfragen (einschliesslich Suchanfragen in den Internetarchiven) sowie durch eine Kontaktnahme mit sachbezogenen Quellen und Drittfirmen untermauert. Entsprechend den Ausführungen der Antragstellerin besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren der Klasse 3 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Weiter ist auch nicht ersichtlich, dass die Marke in der Schweiz beworben 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 zu erbringen. Da ein solcher unterblieben ist, ist vorliegend aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen Marke für die registrierten Waren der Klassen 3 vorliegt.
17. 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 MSchG e contrario) und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 699720 - "FLEUR DE NUIT" der Schutz in der Schweiz nach Art. 35 lit. e MSchG vollumfänglich verweigert.

V. 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). 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).

Auf die Frage nach der Entschädigung der Kosten für die Gebrauchsrecherche findet die Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, 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.

3. 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 weist die antragstellende Partei in ihrem Antrag darauf hin, dass ihr Kosten für die Gebrauchsrecherche entstanden seien, welche von der Antragsgegnerin zu ersetzen seien. Die entsprechende Rechnung werde zusammen mit der Bezifferung des Rechnungsbetrages nachgereicht. Eine entsprechende Rechnung wurde indessen von der Antragstellerin nicht nachgereicht, sodass aufgrund der Aktenlage über die Kosten entschieden wird (vgl. Art. 8 Abs. 1 VKEV und Art. 14 Abs. 2 VGKE) und die Auslagen für die Gebrauchsrecherche mangels Bezifferung nicht vergütet werden. Hingegen hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei somit eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'000.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.

2.

Der Löschantrag im Verfahren Nr. 101467 wird gutgeheissen.

3.

Der internationalen Registrierung Nr.699720 - "FLEUR DE NUIT" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren 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 2'000.00 (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^{bis} GAFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 12. März 2021

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher
Widerspruchssektion

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).