

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100018 in Sachen

Tempting Brands Netherlands B.V.
De Smalle Zijde 3
3903 LL Veenendaal
NL-Niederlande

Antragstellende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach 1772
8027 Zürich

gegen

Comité International Olympique
Château de Vidy
1007 Lausanne

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

TRADAMARCA, Humphrey & Co
Avenue du Tribunal-Fédéral 34
P.O. Box 1451
1001 Lausanne

CH-Marke Nr. 505284 - DE COUBERTIN

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 27.03.2017 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 505284 "DE COUBERTIN" (nachfolgend angefochtene Marke) sowie gegen die CH-Marke Nr. 505284 "DE COUBERTIN" (vgl. Verfahren Nr. 100019) zwei Löschanträge wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung.
2. Mit Verfügung vom 29.03.2017 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
3. Mit Schreiben vom 13.10.2017 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 31.10.2017 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 07.05.2018 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
6. Mit Verfügung vom 08.05.2018 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 12.11.2018 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 14.11.2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
9. 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 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).
3. Gegen die am 10.12.2002 im SHAB Nr. 239/2002 publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 27.03.2017, seit längerem 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 Löschantragsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.
5. Die löschantragsgegnerische Partei macht geltend, die Einreichung des Löschantrages durch die Antragstellerin erfolge rechtsmissbräuchlich. Sie führt u.a. aus, das Internationale Olympische Komitee habe die Aufgabe zu verhindern, dass Dritte, die über keine Verbindung zur Olympischen Bewegung verfügten, sich die Marke "Pierre de Coubertin" aneigneten. Durch diese Löschantrag würde die Antragstellerin versuchen, sich die Alleinrechte an der Marke "Pierre de Coubertin" anzumassen und auf diese Weise das Internationale Olympische Komitee vom Gebrauch des Namens seines Gründers im Rahmen seiner Aktivitäten auszuschliessen. Weiter macht die Antragsgegnerin geltend, die antragstellende Partei könne die Marke DE COUBERTIN selber gar nicht gebrauchen, da ein solcher Gebrauch illegitim und auch illegal sei.

6. Mit letzterem Argument macht die Antragsgegnerin implizit geltend, dass es der antragstellenden Partei am Rechtsschutzinteresse fehle. Das Bundesgericht hat im Entscheid BGE 125 III 193 – Bud zwar die Aktivlegitimation des Löschungszivilklägers verneint mit folgender Begründung (vgl. dort E. 2a und II. 4 hiervor): «Ausnahmsweise kann ein Rechtsschutzinteresse an der Nichtigerklärung jedoch dann fehlen, wenn die Opponentin das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnliches Zeichen schon aus anderen Gründen selbst gar nicht benutzen kann oder benutzen darf, so dass für sie die Markeneintragung zum vornherein keine weitere Behinderung in der freien Zeichenbildung bewirken kann. In einem solchen Fall kann der Nichtgebrauch nur geltend gemacht werden, wenn die Opponentin aufgrund besonderer Umstände dennoch ein schutzwürdiges Interesse daran hat, ein Wiederaufleben des zufolge Nichtgebrauchs untergegangenen Markenrechts zu verhindern» (gleicher Wortlaut in: BGER 4A_299/2017, E. 3.1 – ABANKA [fig.]; vgl. II. 4 hiervor).
7. Der vorliegende Fall ist jedoch nicht mit dem BGE 125 III 193 – Bud vergleichbar. Der Wortlaut von Art. 35a Abs. 1 MSchG lässt keinen Raum für einen solchen Vorbehalt zu: Soll jede Person einen Antrag auf Löschung der Marke wegen Nichtgebrauchs stellen können, so muss dies unabhängig von jeglichem Interessensnachweis gelten (Ueli BURI in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, N. 1 zu Art. 35a MSchG; vgl. auch II. hiervor).
8. Im Weiteren liegt in casu, im Unterschied zum dort interessierenden Zeichen Bud, keine vergleichbare Konstellation vor: Bud ist durch ein bilaterales Abkommen zwischen der Schweiz und der Republik Tschechien geschützt, weshalb es nicht benutzt werden darf. In casu bestehen für die löschungsantragstellende Partei aus rechtlicher und tatsächlicher Sicht aktuell und zukünftig keine Hindernisse zur Markenbenutzung von DE COUBERTIN. Insofern unterscheiden sich die strittigen Lösungsverfahren von der Bud-Markenrechtsstreitigkeit.
9. Das Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt. Aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes und die summarische Natur des administrativen Lösungsverfahrens ist die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots jedoch nur mit Bezug auf Argumente möglich, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen (vgl. zum Widerspruchsverfahren: BVGer B-5129/2016, E. 5 – Chrom-Optics / CHROM-OPTICS).
10. Da der Lösungsantrag gemäss Art. 35a Abs. 1 MSchG von jeder Person gestellt werden kann, ist ein Rechtsmissbrauch nicht ausgeschlossen. Der Gesetzgeber hat diesem Umstand Rechnung getragen und zwei Massnahmen getroffen, um dies zu verhindern. Erstens genügt es im Lösungsverfahren nicht, den Nichtgebrauch einfach geltend zu machen. Der Nichtgebrauch muss mit dem Antrag begründet und glaubhaft gemacht werden (vgl. Art. 35b Abs. 1 lit. a e contrario MSchG i.V.m. Art. 24a lit. d und e der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchV; SR 232.111; vgl. Swissness-Botschaft, S. 8612 ff.]). Zweitens ist die Höhe der Lösungsgebühr genügend hoch, damit sich missbräuchliche Anträge nicht lohnen (Swissness-Botschaft, S. 8614).
11. Die Beschwerdegegnerin hat ihre zwei Lösungsanträge begründet, indem sie den Nichtgebrauch der angefochtenen Marken rechtsgenügend glaubhaft gemacht hat. Weiter hat sie die Lösungsgebühr entrichtet. Diese Umstände sprechen im Lichte obgenannter Ausführungen gegen eine Rechtsmissbrauchskonstellation. Für eine Berücksichtigung der Frage, ob ein Antrag rechtsmissbräuchlich erfolgt, weil der Antragsteller über keine Verbindung zum Internationalen Olympischen Komitee verfüge, bleibt im Rahmen des Lösungsverfahrens vor dem Institut somit kein Raum.

III. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Lösungsantrag zu reagieren. Sie kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke anfechten und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen. Ferner hat sie die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4. ff.).



2. Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Löschantrag ab, ohne zu prüfen, ob die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Ferner wird nach Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG der Löschantrag abgewiesen, wenn die antragsgegnerische Partei den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Wird der Nichtgebrauch nur für einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so wird der Antrag gemäss Art. 35b Abs. 2 MSchG nur für diesen Teil gutgeheissen.

IV. Materielle Beurteilung

A. Lösungsgründe wegen Nichtgebrauchs

Nach Art. 35a Abs. 1 MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG gelöscht werden. Das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG gebraucht wird (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

B. Nichtgebrauch der angefochtenen Marke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Beantragt die antragstellende Partei die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen (Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Sie hat geeignete Beweismittel einzureichen (Art. 24a lit. e MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in der Regel nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).
3. Im Rahmen des Lösungsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bzw. des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn die widersprechende Partei auf entsprechende Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2; siehe bezüglich der Kriterien Teil 6, Ziff. 5.3 ff.).
4. 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. Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Jedes Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements führt dabei grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild, weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt (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. 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).
 11. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke machte die antragstellende Partei insbesondere geltend, aus der Benutzungsrecherche würden sich einzig Hinweise für einen Gebrauch der Marke DE COUBERTIN für ein Herren-T-Shirt, eine Medaille und ein Online-Spiel finden. Für alle anderen Waren und Dienstleistungen liege unzweifelhaft kein rechtserhaltender Gebrauch vor. Betreffend den Gebrauch für ein T-Shirt sei die Marke aber nicht in Alleinstellung, sondern in Kombination mit weiteren Elementen in rein beschreibender und somit nicht markenmässiger Art gebraucht worden. Weiter konnte nicht festgestellt werden, seit wann das T-Shirt angeboten werde und wie oft es verkauft worden sei. Betreffend die Medaille führt die Antragstellerin aus, dass diese durch die Markeninhaberin verliehen werde. Es handle sich dabei somit weder um einen markenmässigen noch um einen Gebrauch im Wirtschaftsverkehr. Zudem lasse sich der Gebrauch nicht klar der Schweiz zuordnen und einzig drei Verleihungen würden in den relevanten Zeitraum fallen. Das online Spiel werde gratis angeboten und DE COUBERTIN werde rein beschreibend verwendet, da es sich um den Namen des Hauptdarstellers des Spiels handle. Das Spiel schein zudem Teil einer Imagekampagne zu sein, was in Frage stellt, ob ein Gebrauch im Wirtschaftsverkehr vorliege. Weiter sei das Spiel erst nach dem relevanten Zeitraum angeboten worden. Somit würden für diese drei Produkte keine Hinweise betreffend einen ernsthaften markenmässigen Gebrauch vorliegen.

12. Die antragstellende Partei legte mit dem Löschantrag folgende Belege ins Recht:
 - Benutzungsrecherche vom 09.03.2017
13. Die antragsgegnerische Partei bestreitet, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht hat. Die antragstellende Partei stelle selber fest, dass ein Gebrauch für T-Shirt, ein interaktives Spiel sowie verschiedene Sport- und Erziehungsveranstaltungen habe festgestellt werden können. Dieser Gebrauch sei markenmässig erfolgt. Die antragsgegnerische Partei legte zur Bestreitung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke keine Belege ins Recht.
14. 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 beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 14, 16, 25, 35, 36, 38, 41 und 42 rechtserhaltend gebraucht wurde.
15. In Bezug auf die eingereichten Unterlagen zum Nichtgebrauch verhält es sich wie folgt: Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Es ist anerkannt, dass (professionelle) Benutzungsrecherchen aussagekräftige Hinweise auf die Präsenz der Marke im Wirtschaftsverkehr liefern und geeignete Beweismittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs sind (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Bei professionellen Rechercheberichten handelt es sich um Recherchen unabhängiger Unternehmen, welche gemäss bundesgerichtliche Rechtsprechung geeignet sind, den Nichtgebrauch einer Marke glaubhaft zu machen (vgl. BGer 4A_299/2017, E. 4.1 – Abanca [fig.] / Abanka [fig.] und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1.). Eine solche professionelle Recherche hat die antragstellende Partei erstellen lassen.
16. Die Recherche hält fest, dass auf den Webseiten der Markeninhabern www.olympic.org sowie <http://shop.olympic.org> mit Ausnahme eines T-Shirts, der Verleihung einer Pierre de Coubertin Medal und eines online Spiels keine Hinweise betreffend einen Gebrauch des Zeichens DE COUBERTIN der Waren und Dienstleistungen in den Kl. 9, 14, 16, 25, 35, 36, 38, 41 und 42 gefunden werden konnten. Auch die Recherchen im Internet mit verschiedenen Suchmaschinen zeigten mit Ausnahme der PIERRE DE COUBERTIN Medal keine Benutzung der Marke für die relevanten Waren und Dienstleistungen. Ebenfalls zeigte eine Recherche in Pressedatenbanken einzig Treffer zur historischen Person Pierre de Coubertin.
17. Die zusammen mit der Recherche eingereichten Belege lassen es zudem als fraglich erscheinen, ob betreffend das T-Shirt, die Medaille und das online Spiel ein markenmässiger Gebrauch gegeben ist. Als Kennzeichen hat die Marke zunächst Unterscheidungsfunktion: Sie soll die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen so individualisieren, dass den Adressaten bzw. den Abnehmern ermöglicht wird, die Produkte eines bestimmten Unternehmens aus der Fülle des Angebots jederzeit (wieder) zu erkennen und somit vom Angebot der übrigen. Ausserdem erfüllt die Marke eine Herkunftsfunktion: sie gewährleistet, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Betrieb (oder aus einem von mehreren wirtschaftlich eng verbundenen Betrieben) stammen (vgl. Richtlinien, Teil 5 Ziff. 2). Wie weiter unten aufgezeigt wird, können Belege, die einen Gebrauch als reine Inhaltsbeschreibung zeigen oder die von rein erklärender Natur sind, weder die Unterscheidungs- noch die Herkunftsfunktion erfüllen.
18. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen der antragstellenden Partei in Frage zu stellen. Das Institut gelangt zum Schluss, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht hat. Die Ausführungen der antragsgegnerischen Partei, welche sich auf die Bestreitung des Nichtgebrauchs beschränken, vermögen aus den vorgenannten Gründen an dieser Beurteilung nichts zu ändern.
19. Grundsätzlich ist der Gebrauch der Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Löschantrags glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2). Die löschantragstellende Partei führt aus, sie habe bereits mit Abmahnschreiben vom 31.01.2017 den Nichtgebrauch geltend gemacht. Der Zeitraum, für welchen der rechtserhaltende Gebrauch glaubhaft zu machen sei, belaufe sich somit auf die Zeit vom 31.01.2012 bis am 31.01.2017.
20. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass der qua ausserprozessualen Erklärung geltend gemachte Nichtgebrauch vom 31.01.2017 in erster Linie Einfluss auf den Zeitpunkt des Wiederauflebens des Markenrechts gemäss Art. 12 Abs. 2 MSchG hat. Zudem kann die ausserhalb des Verfahrens erfolgte Geltendmachung des Nichtgebrauchs Auswirkungen auf die Festlegung der fünfjährigen Zeitspanne haben, für welche der Gebrauch der Marke bzw. wichtige Gründe zu deren

Nichtgebrauch glaubhaft zu machen sind.

21. Eine ausserhalb des Verfahrens erfolgte Geltendmachung des Nichtgebrauchs, namentlich im Rahmen der Korrespondenz zwischen den Parteien, gilt gemäss einem Teil der Lehre nicht als Behauptung des Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 32 MSchG, ist aber als Geltendmachung des Nichtgebrauchs nach Art. 12 Abs. 3 MSchG zu werten (Christoph WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht, Zürich 2002, N 25 zu Art. 12 und Christoph GASSER in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N 15 zu Art 32). Für einen anderen Teil der Lehre überzeugt die geforderte Nichtberücksichtigung einer in früherer Korrespondenz erhobene Nichtgebrauchseinrede nicht (vgl. Christoph GASSER, a.a.O., N 15 zu Art 32 und Bernard VOLKEN, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N 14 zu Art. 32; vgl. auch Markus WANG, a.a.O., N 50 ff. zu Art. 12).
22. Die vorgenannte in der Lehre umstrittene Frage kann vorliegend offenbleiben, da die Belege, selbst bei Berücksichtigung beider Zeitspannen – die fünf Jahre vor der ausserprozessualen Geltendmachung des Nichtgebrauchs vom 31.01.2017 und die fünf Jahre vor der Einreichung des Löschantrags vom 13.10.2017 – bereits aus anderen Gründen ungenügend sind, den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft zu machen (vgl. nachfolgend).

C. Gebrauch der Marke

23. Die löschantragsgegnerische Partei verweist auf den nicht gewinnorientierten Zweck der Markeninhaberin, die als Verein organisiert sei, was bei der Würdigung der eingereichten Gebrauchsbelege zu berücksichtigen sei. Unter Verweis auf den Entscheid des EuGH C-442/07 – Verein Radetzky Orden macht die Antragsgegnerin geltend, *"dass eine Marke ernsthaft benutzt wird, wenn ein ideeller Verein sie in der Öffentlichkeit auf Ankündigungen von Veranstaltungen, auf Geschäftspapieren und auf Werbematerial verwendet und sie von seinen Mitgliedern beim Sammeln und Verteilen von Spenden in der Form verwendet wird, dass die Mitglieder entsprechende Ansteckzeichen tragen"*. Schliesslich verlangt die Antragsgegnerin, es sei zu berücksichtigen, dass sie einen Grossteil der Waren einzig über das Musée Olympique bzw. über dessen e-Shop verkaufe. Von einem Museumsshop könnten keine gleich hohen Verkaufszahlen erwartet werden wie von einem Geschäft/kommerziellen Gewerbe.
24. Die von der löschantragsgegnerischen Partei vorgetragene Argumente können für dieses Verfahren nicht ausschlaggebend sein. Unabhängig von der Inhaberschaft einer Marke, sei dies ein Handelsunternehmen oder ein nicht gewinnorientierter Verein, verleiht eine Marke dem jeweiligen Inhaber die gleichen Rechte. Das Markenschutzgesetz macht denn auch keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von Hinterlegern. Dementsprechend sind die Voraussetzungen von Art. 11 MSchG an den rechtserhaltenden Gebrauch für alle Inhaber die gleichen. Das Zeichen muss entsprechend der Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion benutzt werden. D.h. es wird vorausgesetzt, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, in der Schweiz ernsthaft in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form benutzt wird (vgl. z.B. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.]). Hingegen gilt es der Löschantragsgegnerin allenfalls darin zuzustimmen, dass bezüglich des Kriteriums des ernsthaften Gebrauchs der Rechtsform der Markeninhaberin u.U. Rechnung getragen werden könnte. Im Übrigen kann die Rechtsprechung des EuGH bezüglich Gebrauch nicht herangezogen werden, da im Schweizerischen Recht betreffend das Beweismass die Glaubhaftmachung im Gegensatz zur EU genügt (vgl. Eric Meier, Das Schweizer Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs einer Marke, in: Hacker/Thiering [Hrsg.]), Festschrift für Paul Ströbele zum 75. Geburtstag, S. 232).
23. Die antragsgegnerische Partei legte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke folgende Belege ins Recht:

Annexe 001	liste des récipiendaires de la médaille « Pierre de Coubertin » depuis 2011
Annexe 002	visuel de la médaille
Annexe 003	guide des distinctions décernées par le CIO
Annexes 004/005	Comité International Pierre de Coubertin - extraits des sites Internet du Comité International Olympique et du Comité International Pierre de Coubertin

- Annexe 006 « Le Réseau International des Lycées Pierre de Coubertin »
- Annexe 007 « Forum International de la Jeunesse Pierre de Coubertin »
- Annexes 008/009/010 Comptes rendus du Forum International de la Jeunesse Pierre de Coubertin, éditions 2011/2013/2015
- Annexes 011/012/013 lettres d'information publiées par le Comité International Pierre de Coubertin 2011-2012, 2013- 2014
- Annexe 014 Ouvrage « Pierre de Coubertin Humanisme et pédagogie » Yves Pierre Boulogne, Comité International Olympique, 2014
- Annexe 015 Ouvrage « Le réseau international du CIPC d'écoles de Coubertin - Un modèle durable pour une éducation olympique », Inès Nikolaus, CIPC, 2015
- Annexe 016 Ouvrage « La mise en scène est de Pierre de Coubertin », Sylvain Bouchet, Jacob-Duvernet, 2013
- Annexe 017 catalogue « Pierre de Coubertin et le miracle grec », CIPC, 2015
- Annexe 018 Sommaire du DVD inédit intitulé « PIERRE DE COUBERTIN 1863-1937 oeuvres complètes »
- Annexe 019 Film « PIERRE DE COUBERTIN, hier et aujourd'hui » - <https://www.Youtube.com/watch?v=bvoRAFsvvuQ>
- Annexe 020 médaille remise lors de la commémoration du 150ème anniversaire de la naissance de Pierre de Coubertin
- Annexes 021/022 Symposium « Pierre de Coubertin et l'avenir », 24 et 25 janvier 2014, Musée Olympique, Lausanne
- Annexe 023 Brochure de l'Office du tourisme de Lausanne « Dans les pas de Pierre de Coubertin à Lausanne »
- Annexes 024/025 tableau récapitulatif des visiteurs du Musée Olympique par nationalité 2014/2015
- Annexe 026 Visuels des tee-shirts « PIERRE DE COUBERTIN » vendus au Musée Olympique
- Annexe 027 visuels des portes clés « PIERRE DE COUBERTIN » vendus au Musée Olympique
- Annexe 028 visuels des cartes postales « PIERRE DE COUBERTIN » vendus au Musée Olympique
- Annexe 029 visuels des timbres « PIERRE DE COUBERTIN » vendus au Musée Olympique
- Annexe 030 visuels des ouvrages « PIERRE DE COUBERTIN » vendus au Musée Olympique
- Annexe 031 tableau récapitulatif des ventes réalisées par le Musée Olympique jusqu'au 30 septembre 2016
- Annexe 032 relevé de l'outil statistique des ventes du Musée Olympique
- Annexe 033 Factures des fournisseurs auxquels le Musée a commandé les articles précités
- Annexe 034 Capture d'écran du jeu en ligne "PIERRE DE COUBERTIN", accessible via le lien: <https://vwww.olv/mpsc.org/fr/mu.see./documeritair8-interac:tif/stade/>
- Annexe 035 Article du 26 janvier 2017, publié sur le site blogs.rpn.ch, concernant le jeu en ligne "PIERRE DECOUBERTIN"
24. Die Löschantragsgegnerin bringt vor, seit 1997 verleihe sie die Medaille "Pierre de Coubertin" an Persönlichkeiten aufgrund ihrer Arbeiten im akademischen Bereich, oder weil diese im Bereich der Sportausbildung bzw. im olympischen Gedanken gelebt hätten. Die Marke "PIERRE DE COUBERTIN" werde zudem regelmässig vom IOC zur Bezeichnung von Sport- oder kulturellen Veranstaltungen verwendet. Weiter werde die Marke auch vom Olympischen Museum verwendet. Das Comité International Pierre de Coubertin (nachfolgend: Comité), das Mitglied des IOC sei, habe ein Netz von Schulen mit dem Namen "Le Réseau Internationale des Lycées Pierre de Coubertin" aufgebaut. Dieses Comité organisiere alle zwei Jahre unter dem Patronat des IOC das "Forum de la Jeunesse Pierre de Coubertin". Dieses Comité publiziere u.a. jeweils nach Durchführung des Forums eine Zusammenfassung und gebe einen Informationsbrief heraus. Sowohl das IOC wie auch das Comité International Pierre de Coubertin würden Verlagserzeugnisse herausgeben, die jeweils im Titel den Namen Pierre de Coubertin tragen würden. In den Jahren 2013 und 2014 habe das Comité in Zusammenarbeit mit dem IOC zum 150 jährigen Geburtstag de Coubertins eine verschiedene Initiativen im erzieherischen, kulturellen und sportlichen

- Bereich lanciert. U.a habe man eine DVD und einen Film herausgebracht, wie auch eine Gedenkmedaille, die an 20 Persönlichkeiten weltweit verliehen wurde. Am 24./25. Januar 2014 habe im Musée Olympique ein Symposium zum Thema "Pierre de Coubertin et l'avenir" stattgefunden. Zudem sei seit 2013 im Tourismusbüro und in den Lausanner Hotels die Broschüre "Dans les pas de Pierre de Coubertin à Lausanne" für Touristen erhältlich.
25. Mit Hilfe des Musée Olympique vermarkte das IOC verschiedene Waren. Diese seien im Museumsshop und über den e-shop des Museums erhältlich. Dabei handle es sich um T-Shirts, Schlüsselanhänger, Ansichtskarten, Briefmarken und Bücher. Weiter werde auch ein online Spiel "PIERRE DE COUBERTIN" angeboten. Die Löschantragsgegnerin bemerkt abschliessend, dass trotz geringer Umsatzzahlen ein rechtserhaltender Gebrauch gegeben sei, da von einem Museumsshop nicht Umsatzzahlen wie von einem Handelsunternehmen erwartet werden dürfte.
26. Das Institut würdigt die eingereichten Gebrauchsbelege wie folgt:
27. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 505284 "DE COUBERTIN" ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
- 9 *Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.*
 - 14 *Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, notamment pièces et médailles commémoratives; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.*
 - 16 *Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, notamment timbres-poste; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.*
 - 25 *Vêtements, chaussures, chapellerie.*
 - 35 *Publicité et diffusion d'annonces publicitaires par tous média, notamment sous forme de messages thématiques centrés sur les valeurs humaines; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; promotion publicitaire des produits et services de tiers par le moyen d'accords de partenariat (sponsoring) et de licences en relation avec des manifestations sportives internationales; services de vente au détail.*
 - 36 *Financement de projets centrés sur les valeurs humaines, notamment en relation avec le sport et la culture.*
 - 38 *Télécommunications; diffusion de programmes de télévision, émissions télévisées.*
 - 41 *Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles centrées sur les valeurs humaines; publication de livres et de textes; organisation de conférences, symposiums, séminaires.*
 - 42 *Concession de licences de droits de propriété intellectuelle.*
28. Am Ende ihrer Stellungnahme hält die Löschantragsgegnerin zwar fest, dass durch die von ihr eingereichten Belege der rechtserhaltende Gebrauch für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den oben aufgeführten Klassen glaubhaft gemacht sei. In ihrer Argumentation betreffend die einzelnen Gebrauchsbelege behauptet die löschantragsgegnerische Partei hingegen einzig einen rechtserhaltenden Gebrauch für DVDs, Schlüsselanhänger, Ansichtskarten, Briefmarken, Bücher, Medaillen, T-Shirts sowie einen Gebrauch in Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Kl. 41. Für einen Grossteil der von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen wird ein Gebrauch somit weder geltend gemacht noch liegen Gebrauchsbelege vor.

DVD, Film, Verlagserzeugnisse wie Revues, Zeitungsartikel und Bücher (Kl. 9 und 16)

29. Für den Gebrauch des angefochtenen Zeichens betreffend Verlagserzeugnisse verweist die Antragsgegnerin auf die auf der Homepage des Comité publizierten Zusammenfassungen des Forum International de la Jeunesse Pierre de Coubertin. Beilage 8 bezieht sich auf ein Forum, das vor der relevanten Zeitspanne stattgefunden hat. Die Zusammenfassungen der Foren der Jahre 2013 und 2015 zeigen, dass diese nicht in der Schweiz und ohnehin ohne Schweizer Beteiligung stattgefunden haben. Zudem zeigt die Antragsgegnerin nicht auf, dass diese Berichte auf der Webseite des Comité von der Schweiz aus aufgerufen worden wären. Unter diesen Umständen mangelt es bereits an einem Gebrauch des Zeichens in der Schweiz.
30. Die als Beilagen 11, 12 und 13 eingereichten Informationsschreiben betreffen die Aktivitäten des Comité International Pierre de Coubertin. Aus diesen Belegen ist nicht ersichtlich, dass das Zeichen "DE COUBERTIN" markenmässig gebraucht worden wäre. Beilage 11 ist ein Auszug der Webseite <http://coubertin.org>, auf der die Newsletter verlinkt sind. Einziger Hinweis auf die Marke findet sich oben links, wo sich folgendes Zeichen findet:



31. Der Gebrauch in dieser Kombination kann nicht mehr als ein Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gelten. Durch die Kombination mit dem Bild von Pierre de Coubertin, dem stillisierten Emblem des IOC sowie der Buchstabenfolge CIPC, die alle unterscheidungskräftig sind, bleibt der kennzeichnende Charakter der Marke DE COUBERTIN nicht mehr gewahrt. Die Marke DE COUBERTIN erscheint als Teil eines Gesamtzeichens, was nicht als rechtserhaltend qualifiziert werden kann (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
32. Die Beilagen 12 und 13 betreffend die zwei Newsletter 2011/2012 sowie 2013/2014 zeigen oben das Zeichen "COMITÉ INTERNATIONAL PIERRE DE COUBERTIN". Der Gebrauch des Zeichens in Kombination mit den beschreibenden Elementen "COMITÉ INTERNATIONAL" ist als unproblematisch zu qualifizieren (vgl. z.B. BVGer B-892/2009, E. 5.2 – Heidiland/Heidialpen). Da nur zwei Newsletter eingereicht wurden und zudem weder Verkaufszahlen noch Angaben betreffend die auf der Website coubertin.org erfolgten Zugriffe auf die Newsletter vorliegen, ist ein ernsthafter rechtserhaltender Gebrauch in der Schweiz diesbezüglich nicht glaubhaft gemacht.
31. Weiter verweist die Antragsgegnerin auf Bücher und Artikel, die vom IOC und dem Comité herausgegeben worden sind (Beilagen 14, 15, 16 und 17). Weiter liege im Tourismusbüro und den Hotels in Lausanne seit 2013 eine Broschüre mit dem Titel "Dans les pas de Pierre de Coubertin à Lausanne" auf (Beilage 23). Die Bücher weisen folgende Titel auf: "Pierre de Coubertin Humanisme et pédagogie", "Le réseau international du CIPC d'écoles de Coubertin", "La mise en scène est de Pierre de Coubertin" und "Pierre de Coubertin et le miracle grec". Die Löschantragsstellerin macht geltend, es liege kein markenmässiger Gebrauch des fraglichen Zeichens vor. Vielmehr erscheine "Pierre de Coubertin" als reine Inhaltsangabe. Der als Beilage 14 eingereichte Auszug zeigt auf der Titelseite folgendes Bild:



Dies ist ein Hinweis auf das Internationale Olympische Komitee. Demgegenüber wird die Kombination "Pierre de Coubertin Humanisme et pédagogie Dix leçons sur l'Olympisme" als rein inhaltsbeschreibend

- aufgefasst. Hinweise, dass DE COUBERTIN markenmässig verwendet würde, finden sich auch auf den weiteren Seiten der Beilage 14 nicht. Beilage 15 zeigt auf der ersten Seite das oben in Ziff. 30 erwähnte Zeichen, das nicht mehr als Gebrauch wie hinterlegt bzw. in einer nicht wesentlich von der Eintragung abweichenden Form qualifiziert werden kann. Erst auf Seite 6 findet sich dann der Hinweis auf den Herausgeber, das "Comité International Pierre de Coubertin (CIPC)". Beilage 16 zeigt neben dem Titel und dem Bild Coubertin's unten den Hinweis auf den Herausgeber, die "Editions Jacob-Duvernoy". Während der Hinweis auf den Herausgeber markenmässig ist, hat die Erwähnung von Pierre de Coubertin im Titel als reine Inhaltsangabe zu gelten. Schliesslich enthält Beilage 17 auf der Titelseite einen Hinweis auf das "Comité International Pierre de Coubertin" was als markenmässiger und in einer nicht wesentlich von der Eintragung abweichenden Zeichengebrauch qualifiziert werden kann. Es kann somit höchstens bei zwei Büchern von einem markenmässigen Gebrauch gesprochen werden.
32. Der Auszug aus dem Verkaufstatistiktool des Musée Olympique (Beilage 32) weist den Verkauf von insgesamt 23 Büchern aus, wobei sich diese Verkäufe auf drei verschiedenen Titel beziehen. Aus der Verkaufsaufstellung ist hingegen nicht ersichtlich, ob es sich um die oben in Ziff. 31 erwähnten Bücher handelt. Entsprechend ist auch keine Aussage möglich, ob das Zeichen DE COUBERTIN in Verbindung mit diesen drei Büchern rechtserhaltend gebraucht wurde. Zudem wurden keine Angaben zu den Auflagezahlen vorgelegt. Unter diesen Voraussetzungen ist somit ein rechtserhaltender Gebrauch für Verlagserzeugnisse nicht glaubhaft gemacht.
33. Bezüglich der von der Antragsgegnerin geltend gemachten Herausgabe einer DVD (Beilage 18) bzw. eines Films (Beilage 19) in den Jahren 2013/14 verhält es sich wie folgt: die DVD trägt den Titel "PIERRE DE COUBERTIN 1863-1937 oeuvres complètes" (Beilage 18), die aktualisierte Version des Films heisst "PIERRE DE COUBERTIN, hier et aujourd'hui". Dieser Gebrauch ist rein inhaltsbezogen und kann somit nicht als markenmässiger Gebrauch gelten. Da Beilage 18 einzig das Inhaltsverzeichnis der DVD zeigt und Beilage 19 nur den Link auf den Film, ist es für das Institut nicht ersichtlich, ob die Art des Angebots dieser Waren auf dem Markt allenfalls unter Verwendung der Marke "DE COUBERTIN" in markenmässiger Weise erfolgt. Zudem liegen auch bezüglich dieser Produkte keine Angaben vor, ob und wenn ja wie viele Male diese Filme von Schweizer Abnehmern erworben wurden. Schliesslich gilt es darauf hinzuweisen, dass die DVDs sich ohnehin nicht unter die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren in Kl. 9 subsumieren lassen. Eine DVD (digitale versatile disc) fällt nicht unter die Begriffe *supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques*, bei denen es sich um Schallplatten bzw. Magnetaufzeichnungsträger handelt.
- Ansichtskarten, Briefmarken (Kl. 16)
34. Die Beilagen 28a und 28b beziehen sich auf den Gebrauch betreffend Ansichtskarten. Die Vorderseite der Ansichtskarte (Beilage 28a) zeigt ein Bild, ohne die angefochtene Wortmarke. Die Rückseite der Ansichtskarte (Beilage 28b) enthält Striche für das Anbringen der Adresse, enthält oben links den Hinweis auf das Musée Olympique und am unteren Rand eine Klebeetikette mit dem Preis und einem Barcode. Auf dieser Etikette findet sich auch folgender Schriftzug: "CP PIERRE DE COUBERTIN 100". Bei diesem Beleg ist das Element "Le Musée Olympique" in Kombination mit den olympischen Ringen und drei Säulen oben links auf der Ansichtskarte als markenmässiger Gebrauch zu qualifizieren. Die Abnehmer wissen, dass es diese Ansichtskarte vom Musée Olympique herausgegeben wird. Der Gebrauch von PIERRE DE COUBERTIN in Kombination mit einem Barcode und der Preisangabe kann als Hinweis auf das Sujet der Ansichtskarte verstanden. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass darin ein markenmässiger Gebrauch erkannt wird. Die Frage muss aber nicht abschliessend beantwortet werden, da ohnehin die in Beilage 31 ausgewiesenen Verkaufszahl von total 114 Ansichtskarten ohnehin als reine Parteibehauptung zu qualifizieren ist und die in Verkaufstatistiktool des Musée Olympique ausgewiesenen Verkäufe von Ansichtskarten nicht konkreten Ansichtskarten zugeordnet werden können.
35. Als Belege für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs für die beanspruchten Briefmarken hat die Antragsgegnerin verschiedene Fotos eingereicht (Beilagen 29a bis 29i). Diese zeigen Briefmarken mit dem Bild von Pierre de Coubertin inkl. dem Schriftzug Pierre de Coubertin (Beilage 29a, 29d, 29h), einzelne Beilagen zeigen weder eine Briefmarke noch den Schriftzug Pierre de Coubertin (Beilage 29c, 29g), Beilage 29e zeigt keine Briefmarke, wohl aber ein Bild von Pierre de Coubertin und den Schriftzug "Baron de Coubertin Olympic Founder". Beilage 29f zeigt einzig den in einer Handschrift gehaltenen Schriftzug "Pierre de Coubertin" ohne Briefmarke. Beilage 29i zeigt ein Bild von Pierre de Coubertin, aber weder eine Briefmarke noch die angefochtene Marke. Schliesslich zeigt Beilage 29b den

Schriftzug PIERRE DE COUBERTIN in Kombination mit dem Hinweis "Exposition philatélique". Diesem Beleg kann somit kein markenmässiger Gebrauch betreffend den Verkauf von Briefmarken entnommen werden.

36. Betreffend die Belege, die den Schriftzug PIERRE DE COUBERTIN auf der Briefmarke zeigen, liegt ebenfalls kein markenmässiger Gebrauch vor. Dieser Gebrauch weist einzig auf das Sujet der Briefmarke hin. So handelt es sich bei Beilage 29a und 29d um eine Briefmarke der Republik Haïti und bei Beilage 29h um eine Briefmarke des Fürstentums Monaco. Dass unter der Marke DE COUBERTIN Briefmarken oder Sammlungen von Briefmarken angeboten und verkauft werden, geht aus den eingereichten Belegen nicht hervor. Weiter tragen die eingereichten Belege kein Datum, das der relevanten Zeitperiode zugeordnet werden kann.

Medaillen, Schlüsselanhänger (Kl. 14) (Beilagen 1, 2, 3, 20, 27)

37. Die löschungsantragsgegnerische Partei macht geltend, sie würde seit 1997 eine Pierre de Coubertin-Medaille an Persönlichkeiten aus dem Erziehungsbereich verleihen (siehe auch Beilage 3). Zudem habe sie aus Anlass des 150. Geburtstagstags von Pierre de Coubertin eine Gedenkmedaille mit der Abbildung von de Coubertin sowie seinem Namen herausgebracht.
38. Voraussetzung für das Vorliegen eines rechtserhaltenden Gebrauchs ist ein Gebrauch der Marke im Wirtschaftsverkehr. Dieser ist bezüglich der Verleihung einer Medaille nicht a priori ausgeschlossen (vgl. betreffend ideelle Aktivitäten Noth/Bühler/Thouvenin – Wang, Art. 11 MSchG N. 47 mit weiteren Verweisen). Rechtserhaltend kann hingegen nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke wirken. Aus der als Beilage 2 eingereichten Abbildung ist nicht ersichtlich, dass die Marke auf der Medaille oder ihrer Verpackung angebracht ist. Die Antragsgegnerin trägt denn auch nichts Diesbezügliches vor. Der als Beilage 3 eingereichte GUIDE DES DISTINCTIONS DÉCERNÉES PAR LE COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE, in dem die Verleihung einer Pierre de Coubertin-Medaille geregelt wird, ist ein rein internes Dokument und somit als solches nicht geeignet, einen rechtserhaltenden Gebrauch glaubhaft zu machen. Zwar wurden in der relevanten Zeitperiode sechs Medaillen verliehen (Beilage 1). Die Verleihung einer Medaille könnte hingegen höchstens einen markenmässigen Gebrauch für die Dienstleistung "Preisverleihung" darstellen, nicht aber für die beanspruchten Medaillen. Von der Antragsgegnerin wurden weiter auch keine Verkaufszahlen betreffend eine De Coubertin Medaille eingereicht. Ein rechtserhaltender Gebrauch ist somit zu verneinen.
39. Beilage 27b zeigt einen Schlüsselanhänger mit der Inschrift "P. de Coubertin". Gemäss Aussage der Antragsgegnerin werden Schlüsselanhänger durch das Musée Olympique in Lausanne verkauft. Die in Beilage 31 ausgewiesenen Verkaufszahlen basieren auf einer internen Zusammenstellung der Markeninhaberin. Diese ist als reine Parteiaussage zu werten und somit ohne Beweiswert. Der als Beilage 32 eingereichte Auszug aus dem Verkaufstool des Musée Olympique zeigt einzig den Verkauf von 17 Schlüsselanhängern. Zudem liegt kein markenmässiger Gebrauch vor. Der Schlüsselanhänger wird folgendermassen zum Kauf angeboten:



Während die Etikette klar auf das Olympische Museum und das Internationale Olympische Komitee hinweist, wird der am unteren Rand eingravierte Schriftzug "P. de Coubertin" einzig als Erklärung betreffend den dargestellten Mann verstanden. Ein rechtserhaltender Gebrauch für Schlüsselanhänger ist somit nicht glaubhaft gemacht.

T-Shirt (Kl. 25)

40. Die Löschantragsgegnerin bringt vor, sie verkaufe seit 2014 ein "Tee-Shirt Homme/Femme Pierre de Coubertin". Die Marke "PIERRE DE COUBERTIN" sei jeweils auf der Etikette angebracht (Beilagen 26, 26e). Zudem sei die Marke auch im e-shop präsent (Beilagen 26c und 26d).
41. Beilage 26a zeigt ein T-Shirt, das auf der Brustpartie ein Bild der Kopf- und Schulterpartie von Pierre de Coubertin und darunter den in einer üblichen Handschrift gehaltenen Schriftzug "Coubertin" zeigt. Demgegenüber zeigt Beilage 26b einzig ein T-Shirt, das auf der Brustpartie einen Schnurrbart enthält. Die Löschantragsgegnerische Partei macht geltend, dass die angefochtene Marke auch auf den Etiketten der T-Shirts angebracht sei. Das als Beilage 26e eingereichte Bild eines Hinweisschildes, das mit einer Schnur an der auf der Innenseite im Kragen eingenähten Etikette oder am Kleiderbügel angebracht sein könnte, zeigt wiederum ein Bild der Kopf- und Schulterpartie von Pierre de Coubertin, darunter den Schriftzug Pierre de Coubertin gefolgt von einer zwölfzeiligen Erklärung betreffend die wichtigsten Stationen im Leben von Coubertin. Dieser Gebrauch ist nichtmarkenmässig. Demgegenüber zeigt Beilage 26b eine in das T-Shirt eingenähte Etikette. Auf dieser Etikette können zwar wegen des Kleiderbügels nicht alle Wortelemente gelesen werden. Klar ersichtlich sind aber ein Teil der olympischen Ringe, drei Säulen sowie die Begriffe "Museum Collection". Im Gegensatz zum rein erklärenden Gebrauch auf dem Hinweisschild ist der Gebrauch auf der eingenähten Etikette klar markenmässig. Die Frage muss aber letztlich nicht definitiv entschieden werden, da es an weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs fehlt. So ist das Hinweisschild nicht datiert. Zudem ist nicht klar, ob das Hinweisschild tatsächlich einem T-Shirt zugeordnet kann, zumal auf der als Beilage 26e eingereichten Abbildung kein T-Shirt zu sehen ist (vgl. in diesem Zusammenhang auch B-6251/2013, E. 3.6 ff. - P&C / PD&C.). Das T-Shirt, das einzig einen Schnurrbart zeigt, kann ohnehin nicht als Beleg für einen Gebrauch des Zeichens wie hinterlegt, herangezogen werden. Betreffend die beiden Auszüge aus der Webseite des e-shops verhält es sich wie folgt: Beilage 26c zeigt ein T-Shirt mit mehreren Schnurrbärten, darunter findet sich der Beschrieb "Men's white Pierre de Coubertin's Moustache T-Shirt". Dieser Auszug ist nicht datiert. Beilage 26d zeigt den gleichen Beschrieb, ist aber datiert und fällt in den relevanten Zeitrahmen. Die von der Markeninhaberin in Beilage 31 ausgewiesenen Verkaufszahlen sind als reine Parteibehauptung zu qualifizieren (vgl. auch oben Ziff. 32). Die in Beilage 32 dokumentierten Verkäufe können nicht klar einem bestimmten T-Shirt zugewiesen werden. Die Abkürzung PDC lässt zwar darauf schliessen, dass es sich um ein DE COUBERTIN T-Shirt handelt. Ob das T-Shirt oder die Etikette diesen Schriftzug trägt oder ob es sich um ein T-Shirt handelt, das nur Schnurrbärte zeigt, geht aus dieser Zusammenstellung hingegen nicht hervor.

Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles centrées sur les valeurs humaines; publication de livres et de textes; organisation de conférences, symposiums, séminaires (Kl. 41)

42. Die Antragsgegnerin macht insbesondere geltend, sie habe ein Netz von Schulen gegründet, organisiere ein zweijährlich stattfindendes internationales Forum. Zudem werde die Marke "DE COUBERTIN" regelmässig zur Bezeichnung von Sport- und kulturellen Anlässen verwendet. Weiter habe man im Musée Olympique am 24./25. Januar 2014 ein Symposium zum Thema "Pierre de Coubertin et l'avenir" organisiert. Schliesslich existiere das online Spiel "PIERRE DE COUBERTIN à la rencontre du stade durable".
43. Das Forum International de la jeunesse fand in der Berichtsperiode nie in der Schweiz statt. Zudem hat auch keine Schweizer Delegation an diesen Foren teilgenommen und es liegen keine Belege vor, dass die entsprechende Berichterstattung auf der Webseite der Antragsgegnerin von der Schweiz aus konsultiert bzw. abgerufen wurde. Weiter gibt es in der Schweiz keine Schulen mit dem Namen Pierre de Coubertin. Dass die im Ausland angesiedelten Schulen in der Schweiz Ausbildungs- und Erziehungsdienstleistungen

erbracht hätten, macht die Löschantragsgegnerin nicht geltend. Es fehlt mithin an einem Zeichengebrauch in der Schweiz.

44. Der Nachweis der Durchführung eines zweitägigen Symposiums in der Schweiz während der gesamten Berichtsperiode kann nicht als minimale Marktbearbeitung im Sinne der Rechtsprechung angesehen werden (vgl. u.a. BGE 102 II 111, E. 3 – SILVA / SILVA THINS). Eine umfassende, intensive Berichterstattung in den Medien, die allenfalls auf eine Ernsthaftigkeit des Gebrauchs schliessen lassen könnten, wurde von der Antragsgegnerin weder behauptet noch wurden von ihr diesbezüglich Belege eingereicht. Bei dieser Ausgangslage kann die Frage offenbleiben, ob die Organisation eines Symposiums zum Thema " Pierre de Coubertin et l'avenir" als Gebrauch wie hinterlegt und als markenmässigen Gebrauch qualifiziert werden könnte. Betreffend die Dienstleistungen *éducation, formation, organisation de conférences, symposiums, séminaires* ist somit der rechtserhaltende Gebrauch nicht glaubhaft gemacht.
45. Das Gleiche gilt bezüglich *publication de livres et de textes*. Diese Dienstleistung müsste gegenüber Dritten erbracht werden. Die Herausgabe eines Newsletters, von Informationsschreiben sowie Zusammenfassungen des Forum International erfolgten nicht für Dritte, sondern im Namen bzw. für die Löschantragsgegnerin sowie das Comité International Pierre de Coubertin. Die Erbringung dieser Dienstleistung gegenüber Dritten ist somit durch die eingereichten Belege nicht glaubhaft gemacht. Dies gilt auch bezüglich der vier Bücher (siehe oben Ziff. 27).
46. Auch betreffend die Dienstleistungen *activités sportives et culturelles centrées sur les valeurs humaines* ist kein rechtserhaltender Gebrauch gegeben, weil es u.a. an einem Gebrauch in der Schweiz fehlt. Die einmalige Durchführung eines Symposiums sowie das Auflegen einer Broschüre in den Hotels und im Tourismusbüro von Lausanne genügen denn auch den Anforderungen an die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs nicht. Das Verleihen einer Medaille bzw. Preisverleihung könnte u.U. unter den breiten Begriff "activités culturelles" oder evf unter "organisation de conférences, symposiums, séminaires" subsumiert werden (vgl. oben Ziff. 31). Aus den Beilagen 1 bis 3 geht aber nicht hervor, wo diese Medaillen vergeben wurden. Zudem liegen ausser dem als Beilage 3 eingereichten internen Dokument keine Belege vor, die den Gebrauch des Zeichens "DE COUBERTIN" in Verbindung mit einer Preisverleihung bzw. einer Medaille zeigen.
47. Das Anbieten eines online Spiels könnte, je nach Art des Spiels, unter die Dienstleistungen *éducation, formation* bzw. *activités culturelles* fallen. Es stellt sich auch bezüglich dieser Dienstleistung die Frage, ob der Gebrauch in der Kombination "PIERRE DE COUBERTIN à la rencontre du stade durable" als markenmässiger Gebrauch und als in einer nicht wesentlich von der registrierten Form abweichenden Gebrauch qualifiziert werden kann. Es liegen zudem keine Angaben bezüglich der Anzahl User vor. Betreffend Gebrauch in der Schweiz verweist die Antragsgegnerin einzig auf einen Blogbeitrag mit einer Schweizer URL. Dies alleine lässt hingegen noch keine Rückschlüsse betreffend die Frage zu, ob ein ernsthafter Gebrauch in der Schweiz vorliegt.
48. Zusammenfassend gilt es somit festzuhalten, dass die von der Löschantragsgegnerin eingereichten Belege keine Rückschlüsse betreffend die Wahrnehmung des Zeichens "DE COUBERTIN" durch die Schweizer Verkehrskreise zu, welche für die Beurteilung, ob ein ernsthafter markenmässiger Gebrauch vorliegt, ausschlaggebend ist (vgl. IV. B. 5 hiervor).
49. Aus den genannten Gründen liegen, wie oben ausgeführt, keine rechtsgenügenden Belege vor, die für die angefochtene Marke den ernsthaften und funktionsgerechten Gebrauch glaubhaft machen. Weiter wurden keine Gründe für den Nichtgebrauch geltend gemacht.
50. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum rechtserhaltend gebraucht wurde. Der Löschantrag wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke 505284 vollumfänglich gelöscht.

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 (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. Da die antragstellende Partei im Lösungsverfahren Nr. 100019 gegen die Marke "PIERRE DE COUBERTIN" identische Eingaben machte, rechtfertigt sich eine Reduktion der Parteientschädigung. 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 beiden angefochtenen Marken entscheidrelevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von EUR 500.00 (CHF 526.45 zum Tageskurs von 1.0529) entschädigt werden (vgl. Löschantrag vom 27.03.2017). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'526.45 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 100018 wird gutgeheissen.
2.
Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 505284 "DE COUBERTIN" wird vollumfänglich gelöscht.
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die antragstellende Partei hat der antragsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'526.45 (inkl. Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 2. März 2020

Freundliche Grüsse



Marc Burki
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).