

## Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101911 in Sachen

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

### Antragstellende Partei

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

### gegen

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

### Antragsgegnerische Partei

vertreten durch  
Bernard Volken  
Troller Hitz Troller  
Spitalgasse 14  
3011 Bern

CH-Marke Nr. 610872 - ((fig.))



Gestützt auf Art. 35a ff. i.V.m. Art. 12 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 24a ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

## I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Mit Schreiben vom 05.03.2021 reichte die antragstellende Partei gegen die Schweizer Marke Nr. 610872 (fig.), nachfolgend angefochtene Marke, einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung hinsichtlich nachgenannter Dienstleistungen.

*Klasse 36 Services financiers, notamment services de cartes de crédit et de débit, transactions électroniques en espèces (cash) et services de traitement de paiements; services de cartes prépayées de valeur mémorisée, notamment traitement de paiements électroniques par cartes prépayées services financiers pour employés et pour des programmes au bénéfice d'employés, notamment services de transactions électroniques d'espèces (cash) et de paiements.*

2. Mit Verfügung vom 11.03.2021 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
3. Mit Schreiben vom 14.06.2021 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 17.06.2021 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 19.08.2021 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
6. Mit Verfügung vom 23.08.2021 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 23.12.2021 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 06.01.2022 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 Löschungsantrag kann frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG).

Gegen die am 26.01.2011 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 05.03.2021, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], vom 01.03.2022, Teil 7, Ziff. 2.4 unter [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien\\_marken/Richtlinien\\_Marken\\_D\\_20220301.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_20220301.pdf)).

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

### III. Prozessuales

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

### IV. Materielle Beurteilung

#### A. Lösungsgründe wegen Nichtgebrauchs

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

#### B. Nichtgebrauch der angefochtenen Marke

##### Allgemeines

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Beantragt die antragstellende Partei die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen (Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Sie hat geeignete Beweismittel einzureichen (Art. 24a lit. e MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in der Regel nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).
3. Im Rahmen des Lösungsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bzw. des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn die widersprechende Partei auf entsprechende Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2; siehe bezüglich der Kriterien Teil 6, Ziff. 5.3 ff.).



4. Die Parteien haben im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch beziehungsweise den Gebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch beziehungsweise Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.4.2).

#### Ausführungen der Parteien

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

#### Benutzungsrecherche

7. Die eingereichte Benutzungsrecherche weist folgenden Inhalt auf (vgl. dort unter S. 3):
- Informationen zur angefochtenen Marke, S. 4-6 der Benutzungsrecherche
  - Informationen über die antragsgegnerische Partei, S. 7-10 der Benutzungsrecherche
  - Internetrecherchen, S. 11 bis 19 der Benutzungsrecherche:

[www.target.com](http://www.target.com)

[www.bullseveshop.com](http://www.bullseveshop.com)

[www.facebook.com/target](http://www.facebook.com/target)

[www.pinterest.com/target/shop/](http://www.pinterest.com/target/shop/)

[www.instagram.com/target/](http://www.instagram.com/target/)

[twitter.com/Target](https://twitter.com/Target)

[www.voutube.com/user/Target](http://www.voutube.com/user/Target)

- Kontaktaufnahme mit der antragsgegnerischen Partei, S. 20 der Benutzungsrecherche
- Sachbezogene Quellen/Marktforschung, S. 21 der Benutzungsrecherche:

Cash (Zeitschrift für die Finanzwelt, [www.cash.ch](http://www.cash.ch))

Finanz und Wirtschaft (Zeitschrift für die Finanzwelt, [www.fuw.ch](http://www.fuw.ch))

Moneyland (Online-Portal über Kreditkarten und Geldangelegenheiten, [www.moneyland.ch](http://www.moneyland.ch))

Media Markt (Elektrohandelskette, [www.mediamarkt.ch](http://www.mediamarkt.ch))

M Electronics (Elektrohandelskette, [www.melectronics.ch](http://www.melectronics.ch))

Conrad (Elektrohandelskette, [www.conrad.ch](http://www.conrad.ch))

Junique (Schreibwaren und Papierwaren, [www.junique.ch](http://www.junique.ch))

Orellfüssli (Buchhändler, [www.orellfussli.ch](http://www.orellfussli.ch))

Swiss Retail Federation (Detailhandelsverband, [www.swiss-retail.ch](http://www.swiss-retail.ch))

Handelszeitung (Zeitschrift für Wirtschaft und Handel, [www.handelszeitung.ch](http://www.handelszeitung.ch))

Detailhandels-Jobs.ch (Online-Stellenportal für die Detailhandelsbranche, [www.detailhandels-jobs.ch](http://www.detailhandels-jobs.ch))

Informationsportal für Kinder- und Jugendmedienschutz, [www.iugendundmedien.ch](http://www.iugendundmedien.ch)

Tele (Magazin über Fernseh- und Radiosendungen, [www.tele.ch](http://www.tele.ch))

Kulturtipp (Magazin über Fernseh- und Radiosendungen, [www.kultur-tiDD.ch](http://www.kultur-tiDD.ch))

Limelight Pictures (Film- und Fernsehproduktion, [www.limelightpictures.ch](http://www.limelightpictures.ch))

Langfilm (Film- und Fernsehproduktion, [www.langfilm.ch](http://www.langfilm.ch))

Licht und Musik (Veranstaltungstechnik, [www.lichtundmusik.ch](http://www.lichtundmusik.ch))

Igeho (Fachmesse für die Restaurant- und Gastronomiebranche, [www.igeho.ch](http://www.igeho.ch))

Food Aktuell (Zeitschrift für die Gastronomiebranche, [www.foodaktuell.ch](http://www.foodaktuell.ch))

Gastro Suisse (Verband der Restaurant- und Gastronomiebranche, [www.gastrouisse.ch](http://www.gastrouisse.ch))

8. Der Benutzungsrcherche, welche für den Zeitraum der letzten fünf Jahre vor ihrem Verfassungsdatum, d.h. vor dem 25.02.2021, teilweise noch weiter zurückgehend bis 30.12.1996, durchgeführt wurde (vgl. S. 1-4, 15 der Benutzungsrcherche), kann Folgendes entnommen werden. Es wurden (auch) in Bezug auf den strittigen Dienstleistungsbereich der Klasse 36 diverse Datenbank- und Internetrecherchen vorgenommen. Zudem wurde in diesem Zusammenhang Kontakt zu mehreren, unabhängigen Quellen/Dritten (Verbandsorganisationen, Zeitungen und Fachzeitschriften, Jobportale, Fachmessen, Informationsportale etc.) aufgenommen.
9. Konkret hat die Recherche insbesondere hervorgebracht, dass die antragsgegnerische Partei – hierbei handelt es sich um eine im Jahre 1962 gegründete amerikanische Einzelhandelskette mit Sitz in Minneapolis, welche über 1897 Filialen in den USA verfügt – keine Geschäftspräsenz ausserhalb der USA hat, insbesondere wurde weder eine aktuelle noch frühere Präsenz der antragsgegnerischen Partei in der Schweiz festgestellt (vgl. S. 2, 7-10 der Benutzungsrcherche). Auch hat eine Untersuchung der zur Verfügung stehenden archivierten Seiten von [www.target.com](http://www.target.com) (gespeicherte Inhalte zwischen dem 30.12.1996 und dem 23.02.2021) keine Benutzung der angefochtenen Marke in der Schweiz für die strittigen Dienstleistungen der Klasse 36 aufgezeigt (vgl. Angaben auf S. 15 der Benutzungsrcherche). Zudem ist anhand der aktuellen und archivierten Inhalte der Webseite [www.bullseyeshop.com](http://www.bullseyeshop.com) kein Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz erkennbar (vgl. S. 17 der Benutzungsrcherche). Des Weiteren wurde auch anhand der betriebenen Social Media-Kanäle, wie z.B. [www.facebook.com/target](https://www.facebook.com/target), [www.pinterest.com/target\\_shop/](https://www.pinterest.com/target_shop/), keine Geschäftspräsenz auf dem schweizerischen Markt identifiziert (vgl. S. 18 der Benutzungsrcherche). Zudem bestätigte ein Kundendienstmitarbeiter der antragsgegnerischen Partei, dass letztere (derzeit) nur in den USA tätig sei und keine Filialen/Büros in der Schweiz habe. Er gab weiter an, was insbesondere bezüglich der hier nicht strittigen Detailhandelsdienstleistung (Kl. 35) relevant sein kann, dass der internationale Lieferungsdienst wegen der Coronavirus-Pandemie eingestellt worden sei. Er konnte nicht bestätigen, ob die antragsgegnerische Partei nach der Pandemie weitere Versandmöglichkeiten anbieten werde (vgl. S. 20 der Benutzungsrcherche).

#### Fazit

10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass keine der obgenannten Quellen Hinweise betreffend den Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz bezüglich der strittigen Dienstleistungen der 36 liefern konnte (vgl. S. 2 der Benutzungsrcherche). Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen der antragstellenden Partei in Frage zu stellen. Es erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernde Belege als glaubwürdig und kohärent.
11. Es ist für das Institut denn auch wahrscheinlich, dass in der Schweiz in der relevanten Gebrauchsperiode kein Gebrauch der angefochtenen Marke in Bezug auf die strittigen Dienstleistungen der Klasse 36 stattgefunden hat. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der in der Benutzungsrcherche enthaltenen Hinweise auf internationale (Liefer)Dienste (vgl. IV. B. 9 hiervor), zumal keine Hinweise auf die Schweiz bestehen. Auch die blossе Existenz einer Internetseite (mit dem strittigen Zeichen) genügt nicht. Vielmehr muss konkret in Relation gesetzt werden, welche Waren bzw. Dienstleistungen, wo, wann und wie angeboten wurden (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-3261/2020, E. 2.4 – APPLE / APPLiA Home Appliance Europe [fig.], abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Das Institut gelangt zum Schluss, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke anhand der Benutzungsrcherche glaubhaft gemacht hat.
12. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Löschantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 05.03.2016 und dem 05.03.2021, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

## C. Gebrauch der Marke

### Gebrauchsbelege

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

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

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

### Ausführungen der Parteien

3. Die antragsgegnerische Partei beantragt die vollständige Abweisung des Löschantrages. Sie führt aus, dass sie die angefochtene Marke während des relevanten Zeitraums rechtserhaltend gebraucht habe. Sie habe die angefochtene Marke während des gesamten relevanten Zeitraums auf der internationalen Webseite intl.target.com verwendet, welche "mindestens" bis Oktober 2019 auch in der Schweiz zugänglich gewesen sei. Auf dieser Webseite seien diverse unterschiedliche Waren verschiedener Hersteller angeboten und verkauft worden. Die Bestellungen seien in die Schweiz gegangen, zeigten eine schweizerische Rechnungsadresse auf und seien in CHF bezahlt worden. Mit dem vom Abnehmer mittels Webseite in die Wege geleiteten Versand seien Finanzdienstleistungen erbracht worden. Auf den Bestellbestätigungen sei auch die Zahlungsabwicklung mit Kreditkarten ersichtlich. Aus den Unterlagen ergebe sich weiter, dass im relevanten Zeitraum ein Umsatz von über CHF 180'000.00 erreicht worden sei, was im "Witness Statement" bestätigt werde. Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke habe sich im Laufe der Zeit nur leicht geändert, welche den markenrechtlichen Kern unberührt liessen und somit für den rechtserhaltenden Gebrauch unschädlich seien.
4. Die antragstellende Partei macht u.a. geltend, dass die durch die antragsgegnerische Partei eingereichten Belege weder geeignet noch ausreichend seien, um eine Benutzung der angefochtenen Marke glaubhaft zu machen. Verkäufe von Waren in die Schweiz würden keine rechtserhaltende Benutzung der beanspruchten Finanzdienstleistungen (Kl. 36) darstellen. Dass auf Bestellbestätigungen auch die Zahlungsabwicklung mit Kreditkarten ersichtlich sein soll, dass deshalb ein "intensiver Gebrauch" für "Kreditkartendienste" und damit für Dienstleistungen der Klasse 36 gegeben sein soll, treffe nicht zu und werde deshalb bestritten. Zudem weise die angefochtene Marke eine andere Gestaltung und einen anderen Gesamteindruck als die angeblich benutzte Marke auf.
5. In Bezug auf die eingereichten Belege verhält es sich wie folgt: Ein Teil der Gebrauchsbelege liegt nicht in der relevanten Zeitspanne. Dies schadet grundsätzlich nicht, sofern die Zuordnung im massgeblichen Zeitraum in Verbindung mit den anderen Beilagen möglich ist wie z.B. anhand der Auszüge aus der "wayback machine", d.h. des Webarchivs. Weiter handelt es sich beim "Witness Statement" der

antragsgegnerischen Partei (vgl. Beilage 4 der Stellungnahme) mit den Angaben zu erfolgten Lieferungen in der Schweiz um ein internes Dokument und somit um eine Parteibehauptung, welche für sich alleine zwar unbehilflich ist, in Verbindung mit relevanten Gebrauchsbelegen jedoch berücksichtigt werden kann.

#### Finanzdienstleistungen der Klasse 36

6. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragsgegnerische Partei Bestell- bzw. Versandbestätigungen für die Lieferung diverser Waren an Endabnehmer in der Schweiz, z.B. für den massgeblichen Zeitraum vom 13.03.2016 bis 07.02.2019, ins Recht (vgl. Beilage 5 der Stellungnahme i.V.m. Beilage 4 der Stellungnahme und Duplikbeilagen 1, 4, 5).
7. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Die angefochtene Marke ist für Finanzdienstleistungen (Kl. 36) eingetragen. Mit den eingereichten Bestell- bzw. Versandbestätigungen und anhand des "Witness Statements" mit der Liste weiterer Bestellbestätigungen-(vgl. Beilage 5 der Stellungnahme i.V.m. der Beilage 4 der Stellungnahme und Duplikbeilagen 1, 4, 5) ist lediglich der Verkauf von Waren an Endabnehmer in die Schweiz glaubhaft. Diese stellen jedoch kein rechtsgenügendes Mittel dar, um den Gebrauch für die in Klasse 36 registrierten Finanzdienstleistungen glaubhaft zu machen.
8. Vor diesem Hintergrund sind auch die eingereichten Internetauszüge (vgl. Beilagen 2, 3 der Stellungnahme und Duplikbeilagen 2, 3), welche lediglich das Anbieten von Produkten aufzeigen, für sich alleine ebenfalls nicht geeignet, den Gebrauch für die strittigen Finanzdienstleistungen (Kl. 36) glaubhaft zu machen. Letzteres gilt auch in Bezug auf den Wikipedia-Auszug über die antragsgegnerische Partei (vgl. Beilage 1 der Stellungnahme) mit den Ausführungen zu deren Entstehungsgeschichte in den USA, deren Auslandsexpansion in Kanada, zum Diebstahl ihrer Kundendaten, zu ihren Stores in den USA und zu ihrer Partnerschaft mit der Heilsarmee in den USA.
9. Den Ausführungen der antragsgegnerischen Partei, wonach, mit dem vom Abnehmer mittels Webseite in die Wege geleiteten Versand, Finanzdienstleistungen (Kl. 36) erbracht worden seien, da z.B. bei den Bestellbestätigungen die Zahlung mit Kreditkarten ersichtlich sei, kann nicht gefolgt werden. Bei letzterer handelt es sich lediglich auf die Abwicklung des Kaufs, welcher lediglich den Verkauf von Waren zu belegen vermag, jedoch für sich alleine nicht geeignet ist, den Gebrauch für Finanzdienstleistungen der Klasse 36 glaubhaft zu machen.
10. Da die angefochtene Marke nicht für Detailhandelsdienstleistungen der Klasse 35 eingetragen ist, sind die diesbezüglichen Ausführungen der antragsgegnerischen Partei zum Gebrauch derselben, unbehilflich. Auch handelt es sich bei den Finanzdienstleistungen der Klasse 36 um eigenständige Dienstleistungen, welche bekanntlich unabhängig von Detailhandelsdienstleistungen der Klasse 35 erbracht werden. Lediglich der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass, entgegen der Auffassung der antragsgegnerischen Partei, die eingereichten Bestell- bzw. Versandbestätigungen für die Lieferung diverser Waren an Endabnehmer in der Schweiz kein rechtsgenügendes Beweismittel für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs von Detailhandel (Kl. 35) darstellen (vgl. BVGer B-6856/2014, E. 5 – sportsdirect.com [fig.] / sportdirect.com [fig.]).
11. Dass unter der angefochtenen Marke die strittigen Finanzdienstleistungen der Klasse 36 in der Schweiz erbracht wurden, ist somit anhand der Aktenlage nicht glaubhaft gemacht.
12. Bei dieser Ausgangslage erübrigt sich eine Prüfung der weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs. Auch muss nicht beurteilt werden, inwiefern dem Umstand Rechnung zu tragen ist, dass der internationale (Liefer)Dienst (in die Schweiz) der antragsgegnerischen Partei wegen der Coronavirus-Pandemie ab Oktober 2019 eingestellt wurde bzw. die internationale Webseite intl.target.com lediglich bis Oktober 2019 in der Schweiz zugänglich gewesen ist (vgl. Beilage 4 der Stellungnahme und IV. B. 9 hiervor).

#### Fazit

13. Ein rechtserhaltender Gebrauch der angefochtenen Marke ist durch die eingereichten Belege nicht glaubhaft gemacht. Auch liegen dem Institut keine Indizien vor, dass ein Gebrauch notorisch wäre.

14. Das Institut erachtet es deshalb 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 Schweizer Marke Nr. 610872 (fig.) wird 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). 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).
3. Auf die Frage nach der Entschädigung der Kosten für die Gebrauchsrecherche findet die Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) Anwendung. Gemäss Art. 8 Abs. 2 dieser Verordnung sind Art. 8 bis 13 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE; SR 173.320.2) sinngemäss auf die Parteientschädigung anwendbar. Gemäss Art. 8 Abs. 1 VGKE umfasst die Parteientschädigung die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. Sowohl Art. 8 Abs. 2 VGKE wie auch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren sehen jedoch vor, dass unnötiger Aufwand bzw. unnötige Kosten nicht entschädigt werden. Weiter bestimmt Art. 13 lit. a VGKE, dass notwendige Auslagen der Partei ersetzt werden, soweit sie CHF 100.00 übersteigen.
4. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Insgesamt wurden zwischen den Parteien die sechs Lösungsverfahren Nr. 101904 TARGET (fig.), Nr. 101907 TARGET (fig.), Nr. 101908 TARGET (fig.), Nr. 101909 (fig.), Nr. 101910 (fig.), Nr. 101911 (fig.) parallel geführt, welche sich gegen (im Bild) identische Marken mit, ausser im Verfahren Nr. 101911 (fig.), übereinstimmender Dienstleistungsklasse 35 richten. Daher konnte die antragstellende Partei ihre jeweiligen Eingaben (Lösungsgesuch und Replik) ähnlich begründen, so dass ihr aufgrund des Umstands, dass sechs Verfahren anhängig gemacht wurden, nicht ein sechsfacher Aufwand erwachsen ist. Das Institut erachtet daher eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 pro Verfahren als angemessen.
5. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidend relevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 372.30 entschädigt werden (EURO 358.65 zum Tageskurs von 1,038 und unter III. des Löschantrags). Hierbei handelt es sich um den Anteil von 10% der Gesamtkosten von EUR 3'586.50 für Recherchen für insgesamt zehn Marken (vgl. Beilage 4 des Löschantrags, d.h. die Rechnung vom 25.02.2021 der Firma CompuMark). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'372.30 zugesprochen.



Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1.  
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 101911 wird gutgeheissen.
2.  
Die Schweizer Marke Nr. 610872 (fig.) wird vollumfänglich gelöscht.
3.  
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.  
Die antragsgegnerische Partei hat der antragsstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'372.30 zu bezahlen.
5.  
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 28. April 2022



Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).