

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101991 in Sachen

Reinhard Detzel
Pfalzgrafenweg 10
72766 Reutlingen
DE-Deutschland

Antragstellende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

gegen

BEA International Ltd.
Mätteli Strasse 5
6062 Wilen (Obwald)

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

ThomannFischer,
Advokatur und Notariat
Elisabethenstrasse 30,
Postfach 632
4010 Basel

CH-Marke Nr. 598973 - MONDO

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 23.04.2021 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 598973 - "MONDO" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren teilweise Löschung hinsichtlich nachgenannter Waren:

Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.

2. Mit Verfügung vom 29.04.2021 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Stellungnahme einzureichen.
3. Mit Schreiben vom 29.07.2021 reichte die antragsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 02.08.2021 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 27.08.2021 replizierte die antragstellende Partei innert Frist.
6. Mit Verfügung vom 30.08.2021 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 30.11.2021 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist.
8. Mit Verfügung vom 01.12.2021 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 (Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-2382/2020, E. 2.4.2 – *PIERRE DE COUBERTIN*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Die antragstellende Partei ist somit im vorliegenden Verfahren aktivlegitimiert (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend: Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2 unter www.ige.ch).
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).

Gegen die am 31.03.2010 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben (vgl. www.swissreg.ch). Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 23.04.2021, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.4 und Teil 6, Ziff. 5.2.1).

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

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. 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 unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Beantragt die antragstellende Partei die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen (Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Sie hat geeignete Beweismittel einzureichen (Art. 24a lit. e MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in der Regel nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Als Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs eignen sich gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts insbesondere Nachforschungsberichte, welche die ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten und Händlern dokumentieren, ferner den relevanten Zeitraum betreffende Werbematerialien, Internetauftritte und sonstige Produkt- und Geschäftsdokumentationen des Markeninhabers oder negative Rechercheergebnisse (BGer 4A_299/2017, E. 4.1 – *ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]*; vgl. auch Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1; BVer B-65/2021, E. 3.2 – *VISARTIS*).

Der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke ist naturgemäss bedeutend schwieriger zu beweisen als deren Gebrauch (vgl. BGer 4A_515/2017, E. 2.3.2 und Botschaft zum MSchG vom 21.11.1990, BBl 1991 I 1, S. 26).

3. Im Rahmen des Lösungsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bzw. des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn die widersprechende Partei auf entsprechende Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2; siehe bezüglich der Kriterien Teil 6, Ziff. 5.3 ff.). Die Glaubhaftmachung des Gebrauchs kann sich dabei auf das Fehlen jeglichen Gebrauchs der angefochtenen Marke beziehen oder auch nur auf das Fehlen einzelner Gebrauchskriterien gemäss Art. 11 MSchG (vgl. in diesem Sinn: Entscheid des Instituts im Lösungsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – *Wirecard [fig.]*, abrufbar unter <https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/marken/nach-der-eintragung/gebrauch-der-marke/loeschungsverfahren-wegen-nichtgebrauchs>).
4. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1 und Newsletter IGE Marken und Designs 2022/05 betr. Kündigung des Übereinkommens per 31.05.2022, abrufbar unter <https://www.ige.ch/de/newsletter-2022/05-marken-und-designs>).
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. Die antragstellende Partei macht insbesondere geltend, sie habe bei der im Bereich von Marken-Benutzungsrecherchen tätigen Firma Corsearch eine Benutzungsrecherche in Auftrag gegeben, welche auf den Gebrauch der Marke "MONDO" für die vorliegend massgeblichen Waren der Klasse 25, d.h. für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen, ausgerichtet gewesen sei. Aus der Recherche

gehe hervor, dass weder die Markeninhaberin noch mit ihr verwandte Unternehmungen die Marke "MONDO" für die beanspruchten Waren in Klasse 25 gebraucht hätten. Ergebe eine professionelle Benutzungsrecherche keine Hinweise auf eine rechtserhaltende Benutzung in der Schweiz, so sei der fehlende rechtserhaltende Gebrauch ohne weiteres glaubhaft gemacht.

12. Die von der löschungsantragstellenden Partei zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke für die Waren der Klasse 25 eingereichte Gebrauchsrecherche Firma Corsearch vom 19.04.2021 weist folgenden Inhalt resp. Schlussfolgerungen auf (vgl. Beilage 3 zum Löschungsantrag):

12.1 Recherchen zur Markeninhaberin und deren Internetauftritt:

Die Antragsgegnerin, BEA International Ltd, erwarb die angefochtene Marke im Jahr 2012 von der ursprünglichen Inhaberin, der Firma Editions Mondo S.A. mit Sitz in 1800 Vevey. Letztere firmierte zuletzt unter Odnom SA und ist seit Längerem, gemäss beigelegtem Handelsregisterauszug jedenfalls seit dem 03.02.2016, im Handelsregister gelöscht. Die Übertragung der Marke auf die Antragsgegnerin im Markenregister erfolgte am 01.08.2012. Zur Antragsgegnerin wurden weiter ein Handelsregisterauszug sowie weitere Sekundärquellen beigelegt, aus welchen ersichtlich ist, dass diese auch unter BEA & Poly-Verlags AG und Poly AG aktiv ist, wobei die Markeninhaberin als Dachgesellschaft fungiert.

Aus einem beigelegten "Wikipedia"-Auszug geht hervor, dass die BEA & Poly-Verlags AG als letzte verbliebene Firma ihrer Art in der Schweiz einen Versandhandel mit einem Sammelpunktesystem betreibt. Kunden könnten solche Sammelpunkte gegen vergünstigte Prämien einlösen, wobei Spielzeug, Mal- und Bastelartikel, Sport- und Freizeitartikel, Haushaltswaren, Schmuck und Accessoires genannt werden, hingegen keine Waren der hier interessierenden Klasse 25. Im "Wikipedia"-Auszug vom 12.04.2021 wird weiter ausgeführt, dass weiterhin vereinzelt Bücher verlegt würden, das Kerngeschäft jedoch *in der Spielzeugbranche* liege.

In einem weiter beigelegten "Wikipedia"-Auszug vom 12.04.2012 zu "Mondo Verlag" wird ausgeführt, dass es sich hierbei um ein 2012 an die BEA & Poly-Verlags AG verkauftes Verlagsunternehmen gehandelt habe, bei welchem Kunden mit Sammelpunkten günstiger *Bücher, Spielzeug oder Gebrauchsartikel* einlösen konnten. Noch existierende Mondo-Punkte würden von BEA-Verlag bis heute akzeptiert. In einem beigelegten Artikel aus der Aargauer Zeitung vom 09.08.2021 zur Übernahme der Mondo Verlag AG durch die Antragsgegnerin wird ausgeführt, dass das Sortiment Letzterer vorwiegend aus *Spielwaren, jedoch auch Artikeln im Haushalts-, Bastel- und Campingbereich* bestehe. Auch in einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung vom 26.06.2012 (zur Firmenübernahme) ist von einem Bezug von *Spielen, Bastelwaren und Reisezubehör* mit Mondo-Punkten die Rede, nicht hingegen von Bekleidungsartikeln der Klasse 25.

Eine ausführliche Darstellung der Geschäftstätigkeit der Markeninhaberin und ihrer Zukunftsperspektiven gibt eine Reportage aus der Luzerner Zeitung vom 12.03.2018, in welchem weder ein Angebot von Waren der Klasse 25 im Allgemeinen noch unter der Marke "Mondo" erwähnt wird. Es wird u.a. ausgeführt, dass sich der Bea-Verlag vom Buchverlag zum Spielzeugversandhaus gewandelt habe, und später noch eine Haushaltsabteilung hinzugekommen sei. Am besten laufe das Spielzeuggeschäft, mit welchem 80 Prozent des Umsatzes generiert werde. Abschliessend wird festgehalten, dass die Markeninhaberin über die Jahre die gesamte Konkurrenz übernommen habe und es heute nur noch die "Bea"-Punkte gebe; "Avanti", "Mondo" usw. seien passé.

12.2 Recherchen auf der Webseite resp. zum Internetauftritt der antragsgegnerischen Partei:

Der Internetauftritt der Markeninhaberin erfolgt unter www.bea.swiss. Bei Anwählen der Internetadresse der vorherigen Markeninhaberin, www.mondo.ch, erfolgt (offenbar seit August 2018) eine automatische Weiterleitung auf www.bea.swiss. Bei einer Suche auf den aktuellen Internetseiten unter www.bea.swiss ergab sich keine Fundstelle zu "Mondo" über eine seiteninterne Suchfunktion, und unter den angeführten Markenpartnern war keiner aufgeführt mit Produkten der Klasse 25. Vereinzelt fanden sich Artikel, wie beispielsweise Schals, jedoch nicht unter der Marke "Mondo",

sondern unter den Marken "Angelo Fortuna" oder "Tweedmill" (mit Verweis auf <https://www.bea.swiss/de/product/3825/tweedmill-wollschal-country-check-sage>).

Bei einer Rückverfolgung früherer Auftritte der Website www.mondo.ch im Internet-Archiv (waybackmachine) liess sich die Verwendung von "MONDO" für Sammelpunkte bis zum Jahr 2003 rückverfolgen. Eine anderweitige Verwendung für konkrete Produkte unter dieser Marke war nie nachzuvollziehen resp. konnte nicht ausfindig gemacht werden. Das angebotene Sortiment von Markenpartnern bestand und besteht zum überwiegenden Teil aus Spielwaren.

12.3 Telefonische Kontaktnahme mit der Markeninhaberin:

Im Recherchebericht wird festgehalten, dass eine telefonische Kontaktnahme bei mehreren Versuchen nicht zustande gekommen sei.

12.4 Fazit:

Im Bericht zur Benutzungsrecherche für die Marke "MONDO" für die Schweiz wird abschliessend festgehalten, dass sich bei den Nachforschungen keinerlei Hinweise auf einen Gebrauch der untersuchten Marke in der Schweiz oder in Deutschland ergeben hätten.

13. 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).
14. Betreffend den von der antragstellenden Partei als Beleg für die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs eingereichten Gebrauchsrecherchebericht macht die Antragsgegnerin geltend, dass die rein auf der Basis einer online-Recherche erstellte Benutzungsrecherche unvollständig und somit unzulänglich sei. Die Benutzungsrecherche stelle rein *auf online verfügbare Inhalte* ab und sei daher nicht repräsentativ. Somit sei der behauptete Nichtgebrauch der Marke in der Warenklasse 25 von der Antragstellerin nicht glaubhaft gemacht worden. Der Lösungsantrag sei daher konsequenterweise bereits aus diesem Grund abzuweisen.
15. In Bezug auf das Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a ff. MSchG war der Gesetzgeber der Ansicht, dass sowohl die Antragstellerin als auch die Antragsgegnerin die von ihnen behaupteten Tatsachen glaubhaft machen müssen (vgl. Art. 35b Abs. 1 lit. a und b MSchG). Auch wenn der Beweisgrad somit gemäss Gesetz derselbe ist (in beiden Fällen die Glaubhaftmachung), ist zu berücksichtigen, dass die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs einer Marke den Nachweis einer negativen Tatsache darstellt, für welche das Bundesgericht bereits eine *überwiegende Wahrscheinlichkeit* als ausreichend erachtet (vgl. BGer 4A_398/2015, E. 4.2 mit Hinweisen). Dieser reduzierte Beweisgrad rechtfertigt sich insbesondere auch angesichts der summarischen Natur des Lösungsverfahrens vor dem Institut und der Tatsache, dass der Markeninhaber die Löschung bereits durch eine blosser Glaubhaftmachung des Gebrauchs bzw. wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch abwenden kann (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 18. November 2009 zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen ["Swissness"-Vorlage], in: BBl 2009, 8533, S. 8613 f.).
16. Die antragsgegnerische Partei bestreitet die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke einzig mit der Begründung, dass die von der Antragstellenden eingereichte Gebrauchsrecherche rein auf online verfügbare Inhalte abstelle. Diesbezüglich ist festzustellen, dass sich Lehre und Rechtsprechung einig sind, dass eine professionell durchgeführte Benutzungsrecherche, aus welcher sich keine Hinweise auf eine rechtserhaltende Benutzung in der Schweiz ergeben, ohne weiteres geeignet ist, den

Nichtgebrauch einer Marke glaubhaft zu machen (vgl. Ueli Buri, in David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 35b N. 5). Auch wenn einer solchen Benutzungsrecherche nicht der Beweiswert eines gerichtlichen Gutachtens zukommt, wird das Fachgutachten von der Rechtsprechung als besonders substantiierte Parteibehauptung anerkannt (BVGer B-2382/2020, E. 3.3 – *PIERRE DE COUBERTIN*, mit Verweis auf BGer 4A_299/2017, E. 4.1 – *ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]*).

17. Bei der durch die Antragstellerin mit der Benutzungsrecherche betrauten Firma Corsearch handelt es sich sodann um eine professionelle Drittanbieterin und eine der wichtigsten Anbieterinnen von Markengebrauchsrecherchen, deren Berichte regelmässig in Verfahren zur Löschung wegen Nichtgebrauchs vorgelegt werden. In der von ihr vorliegend erstellten Recherche wird zusammengefasst, dass sich bei den Nachforschungen keine Hinweise auf eine Benutzung der untersuchten Marke "MONDO" (für Waren der Klasse 25) in der Schweiz ergeben hätten. Für das Institut ist nicht ersichtlich, inwieweit der Umstand, dass in der Recherche im Wesentlichen auf online verfügbare Inhalte abgestellt wird, der Qualität der Recherche abträglich sein sollte. Dies wird von der Antragsgegnerin denn auch weder näher begründet noch legt sie zum Nachweis der Unzulänglichkeit der Recherche resp. der mangelnden Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs Belege ins Recht. Die Recherche stützt sich auf (online zugängliche) Firmenregister, Handelsregisterauszüge, Online- resp. Web-Lexika, den Internet-Auftritt der Markeninhaberin und deren Rechtsvorgängerin sowie verschiedene Sekundärquellen, wie Auszüge aus Tageszeitungen und eine Reportage aus der Luzerner Zeitung mit einer ausführlichen Darstellung der Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Markeninhaberin. Im Recherche-Bericht wird zudem ausdrücklich erwähnt, dass eine telefonische Kontaktnahme mit der Antragsgegnerin trotz mehreren Versuchen nicht möglich gewesen sei.

Mit der antragstellenden Partei ist festzustellen, dass das Internet eine der primären Quellen für Recherchen darstellt, insbesondere wenn kein Gebrauch der Marke stattfindet und damit keine Benutzung der Marke über andere Kanäle zu finden ist. Auch behauptet vorliegend die Antragsgegnerin selbst im Übrigen nicht, dass sie mit der Marke "MONDO" mit weiteren Waren nicht im Handel über das Internet resp. im E-Commerce tätig sei. Entscheidend erscheint vorliegend, dass mit der Recherche für die Gebrauchsperiode keine Hinweise auf einen Gebrauch der Marke "MONDO" in Verbindung mit Waren der Klasse 25 gefunden wurden und die ins Recht gelegten Zeitungsartikel eindeutig den Schluss nahelegen, dass die aktuelle Markeninhaberin die angefochtene Marke nach deren Erwerb im Jahr 2012 in ihr eigenes "Bea"-Punkte- resp. Vertriebssystem integrierte und die entsprechenden Waren fortan unter ihrer eigenen Marke anbot. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche der Firma Corsearch dargelegten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen sowie die erfolglose Kontaktnahme mit der Antragsgegnerin lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen "MONDO" von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum im Versandhandel oder in ihrem (gemäss den beigelegten Presse-Artikeln) einzigen [Fabrik-] Laden in Brugg, gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält keinerlei Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten der Antragsgegnerin oder einer Vertriebsfirma in der Vergangenheit respektive während des hier massgeblichen fünfjährigen Zeitraums in der Schweiz.

18. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der Schweizer Marke Nr. 598973 - MONDO in der Schweiz somit aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche als glaubhaft. Entsprechend den Ausführungen der Antragstellerin besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke vom Markeninhaber in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die Waren der Klasse 25 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Weiter ist auch nicht ersichtlich, dass die Marke in der Schweiz beworben wurde.
19. 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 23.04.2016 und dem 23.04.2021, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

C. Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke

20. Der Antragsgegnerin bringt in ihrer Stellungnahme vom 29.07.2021 resp. der Duplik vom 30.11.2021 vor, dass die auf sie eingetragene Marke "MONDO" im Bereich der Warenklasse 25 nach wie vor in Gebrauch sei und insbesondere für *Kinderkleider* und *textile Taschen* genutzt werde. Wie sich aus der eingereichten Fotodokumentation mit Aufnahme aus ihrem Fabrikladen ergebe, vertreibe sie im Handel (Direktvertrieb

und Fabrikladen) unter Verwendung der verfahrensgegenständlichen Marke *Kinderkleider* und *textile Tragetaschen*. Aus den Auszügen aus dem aktuellen Bestellkatalog ergebe sich zudem, dass sie via Versandhandel unter der Marke *Kinderkleider*, *textile Tragetaschen*, *Kopfbedeckungen* und *Schuhe* vertreibe. Der Gebrauch der Marke im direkten Zusammenhang mit Waren der Klasse 25 sei damit glaubhaft gemacht. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke legte die Antragsgegnerin folgende Belege ins Recht:

- Fotodokumentation Warenangebot im Direktvertrieb (Beilage 1 zur Stellungnahme)
- Auszüge aus dem Bestellkatalog der Anzeigegegnerin (Beilage 2 zur Stellungnahme)
- Fotodokumentation Markengebrauch Marke MONDO für Kleider vom 30. November 2021 (Duplikbeilage 1)

21. Mit den von der Antragsgegnerin ins Recht gelegten Belegen verhält es sich wie folgt:

Bei Beilage 1 handelt es sich um Kopien aus dem Warenkatalog der Widersprechenden, wobei auf der ersten Seite u.a. der Titel "BEA Natur entdecken" sowie eine Abbildung einer "BEA"-Punkte-Marke ersichtlich ist. Weder auf der Titelseite noch auf den nachfolgenden Seiten erscheint an irgendeiner Stelle die Widerspruchsmarke "MONDO", sondern ausschliesslich das Zeichen "BEA", die Internetadresse der Widersprechenden www.bea.swiss sowie Inserate von resp. Hinweise auf Partnerfirmen. Auf der vierten Seite des Auszugs erscheint wohl ein Kinder- resp. Mädchenkleid unter der Bezeichnung "*Papillon Zauber-Girls Edition 3tlg. Set bestehend aus [...] Leggings und gestreiftes Volantkleidchen*" und auf der fünften Seite werden unter den Bezeichnungen "*Farbwechsel*", "*Pünktchen*" und "*Eule*" Kinderstiefel angeboten. Jeglicher Hinweis auf die angefochtene Marke fehlt indessen, den Abbildungen ist lediglich der Hinweis auf die Zahl der zu deren Erwerb erforderlichen "BEA"-Punkte beigefügt. In Anbetracht des Fehlens jeglichen Bezugs der im Katalog abgebildeten Waren zur angefochtenen Marke erübrigt sich eine Prüfung hinsichtlich der weiteren Gebrauchskriterien.

Das von der Antragsgegnerin als Beilage 2 ins Recht gelegte Dokument enthält vier Seiten, wobei auf der ersten Seite das Foto einer Verkaufstheke mit einem Angebot an Taschen ersichtlich ist. Die Seiten zwei und drei enthalten Vergrösserungen der Abbildungen der Taschen, auf welchen erkennbar wird, dass auf den Taschen der Begriff "MONDO" erscheint, und zwar innerhalb eines Kreisrunds und kombiniert mit den Bezeichnungen "Spiel mit" resp. "Wunderland" sowie einer Abbildung einer stilisierten "BEA"-Marke. Soweit die Antragsgegnerin diesbezüglich feststellt, dass sie die Marke "MONDO" in Verbindung mit *textilen Tragetaschen* verwende (vgl. IV. B. Ziff. 20 hiervor), ist festzustellen, dass es sich hierbei um Waren handeln würde, welche der Klasse 18 der Nizza-Klassifikation und nicht der hier interessierenden Klasse 25 zuzuordnen sind (vgl. diesbezüglich auch die Klassifikationshilfe des Instituts, abrufbar unter <https://wdl.ige.ch/wdl/>). Der von der antragsgegnerischen Partei behauptete Gebrauch für *textile Tragetaschen* fällt somit zum vornherein ausser Betracht. Weiter vermag durch den blossen Umstand, dass auf den Taschen Kinder in der Klasse 25 zuzuordnenden *Kinderkleidern* ersichtlich sind, noch kein rechtsgenügender Bezug zwischen Letzteren und der Marke "MONDO" hergestellt zu werden, zumal die Marke weder auf den Kleidern selbst erscheint noch aus den Abbildungen ersichtlich ist, dass damit (Kinder-)Kleider und nicht etwa bloss Spiele oder ein Punkteprogramm beworben werden. Die Belege sind im Übrigen weder datiert noch ist ein Bezug zur Schweiz ersichtlich. Auf der vierten Seite der Beilage sind schliesslich zwei Abbildungen von Kinderkleidern ersichtlich, wobei lediglich auf einer der beiden das Zeichen "MONDO" ersichtlich ist und zwar auf einer Kleideretikette in Kombination mit dem Zeichen "'teen'ee' (fig.) KIDS FASHION". Auch diese Abbildung ist wiederum weder datiert noch enthält sie einen Hinweis auf die Schweiz. Weiter ist nicht ersichtlich, ob und in welchem Umfang auf diese Weise etikettierte Kleider überhaupt angeboten resp. verkauft wurden. Den Anforderungen an den Nachweis eines ernsthaften Markengebrauchs (vgl. IV. B. Ziff. 4 hiervor) mag dieser Beleg in keiner Weise zu genügen. Die Abbildung einer Etikette lässt für sich allein weder auf ein konkretes Angebot noch einen Verkauf schliessen, zumal sich alleine in Abbildungen einzelner Produkte noch kein ausreichender Präsenzwille am Markt zu manifestieren vermag (vgl. BVGer B-6986/2014, E. 5.2 – *ELUAGE / YALUAGE, Yaluage [fig.]*). Letzteres gilt schliesslich auch bezüglich des als Duplikbeilage 1 eingereichten Dokuments, bei welchem auf den beiden ersten Seiten wiederum eine Fotografie der erwähnten Etikette "MONDO, 'teen'ee' (fig.) KIDS FASHION" ersichtlich ist, wobei neben dem entsprechenden Kleidungsstück ein Mobiltelefon mit der Datums- resp. Zeitangabe "Di. 30. Nov., 10:14" positioniert wurde. Hierzu ist zudem festzustellen, dass auf dem Mobiltelefon keine Jahreszahl ersichtlich ist. Es dürfte sich hierbei um das Datum der Duplik, den

30.11.2021, handeln, mithin um einen Zeitpunkt ausserhalb des hier massgeblichen Zeitraums vom 23.04.2016 bis 23.04.2021. Weiter ist bei Datierungen in Zusammenhang mit Fotografien gemäss Rechtsprechung zu berücksichtigen, dass Zeit- resp. Datumsangaben insoweit der Herrschaft der den Beleg einreichenden Partei unterliegen, als selbst das Datum, das ein Fotoapparat einem der kopierten Bilder zugewiesen hat, sich in Abweichung vom tatsächlichen Datum am Aufnahmegerät manuell einstellen liesse (vgl. BVGer B-6251/2013, E. 3.7 – *P&C (fig.) / PD&C*). Somit würde es sich bei der beigefügten Datierung ohnehin um eine Parteibehauptung handeln.

22. Ein rechtserhaltender Gebrauch ist gegeben, wenn die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, in der Schweiz respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. BVGer B-4660/2018, E. 2.3 – *QUANTEX / Quantextual [fig.]*). Vorliegend fehlt es bei den eingereichten Belegen entweder an jeglichem Bezug zur angefochtenen Marke (Beilage 1), es handelt sich um Waren, welche nicht der hier interessierenden Klasse 25 zuzuordnen sind (Beilage 2) oder aber die Belege sind geografisch und zeitlich nicht aussagekräftig und lassen keine Rückschlüsse auf die erforderliche Ernsthaftigkeit eines Markengebrauchs im Rahmen konkreter Verkaufsgeschäfte oder Werbeanstrengungen zu (Beilage 2 und Duplikbeilage 1). Die eingereichten Belege lassen den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke somit insgesamt nicht als glaubhaft erscheinen.
23. Zusammenfassend ergibt sich, dass einerseits die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke hinsichtlich der Waren der Klasse 25 glaubhaft gemacht hat, und es andererseits der antragsgegnerischen Partei nicht gelungen ist, den Gebrauch dieser Marke in Verbindung mit den angefochtenen Waren oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. 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 bezüglich der Waren der Klasse 25 verloren hat. Der Löschantrag wird demzufolge gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 e contrario MSchG) und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 598973 - MONDO nach Art. 35 lit. e MSchG für sämtliche Waren der Klasse 25 gelöscht.

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 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. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g

CH-3003 Bern

T +41 31 377 77 77

info@ipi.ch | www.ige.ch

Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteienschädigung von CHF 2'400.00 für die Vertretung als angemessen. Im Übrigen wurden von der Antragstellerin für die Benutzungsrecherche keine Kosten geltend gemacht. Hingegen hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Löschungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 3'200.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 101991 wird gutgeheissen.
2.
Die Schweizer Marke Nr. 598973 - "MONDO" wird für sämtliche Waren der Klasse 25 gelöscht.
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 7. Juni 2022

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

Rechtsmittelbelehrung:

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