

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 103464 in Sachen

HOBOKEN INVERSIONES S.L.
Carrer Santiago Ramon y Cajal, 17
03203 Elche Parque Industrial, Alicante
ES-Spanien

Antragstellende Partei

vertreten durch

MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG
Schiffbaustrasse 2
Postfach
8031 Zürich

gegen

COPENHAGEN STUDIOS GmbH
Hafenweg 46-48
48155 Münster
DE-Deutschland

Antragsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1283158 - WONDERGIRL

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 29.06.2023 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 1283158 «WONDERGIRL» (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; bâtons de marche; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; parapluies et parasols; sacs à main; sacs à main pour hommes; sacs de voyage en imitations de cuir; sacs en imitations de cuir; sacs épaule; sacs à langer, enveloppes en cuir pour le conditionnement; bagages; pochettes; sacs d'usage courant; sacs de gymnastique; peaux de chamois autres que pour le nettoyage; tissus-cuir; cuir pour chaussures; cuirs et imitations de cuir; malles et sacs de voyage; sacs à main de voyage; pochettes (sacs); sacs à provisions; sacs à provision en peau d'animaux; contenants sous forme de porte-clés; portefeuilles porte-cartes; sacs à main en cuir; sacs à main en imitation de cuir; sacs à main, porte-monnaies et portefeuilles; sacs à dos à armature;

Klasse 25: Vêtements; articles de chapellerie; articles chaussants; ceinturons; foulards;

Klasse 35: Services d'informations, de recherches et d'analyses commerciales; services d'assistance commerciale, de gestion et administratifs; services d'informations des consommateurs et de transactions commerciales; services de publicité, de marketing et promotionnels; vente au détail, y compris par le biais de sites Web et du télé-achat, en rapport avec des malles et sacs de voyage, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, parapluies, vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages, articles de bijouterie, pierres précieuses, horloges et montres; organisation et animation d'événements publicitaires et programmes de fidélisation d'une clientèle; vente au détail, y compris par le biais de sites Web et du télé-achat, en rapport avec des ceintures, foulards, valises, parasols.

2. Mit sog. Notification en application de la Règle 23^{bis} 1) RexC vom 10.07.2023 wurde die antragsgegnerische Partei vom Institut aufgefordert, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
3. Da innert Frist weder ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet noch ein Vertreter benannt wurde, schloss das Institut mit Verfügung vom 13.10.2023 die Verfahrensinstruktion.
4. Auf die einzelnen Ausführungen der antragstellenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 35a Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs 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).

3. Gegen die am 24.09.2015 international registrierte und der Schweiz am 07.01.2016 notifizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Am 31.10.2016 erliess das Institut die Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18^{ter} 1) der Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.21; nachfolgend: AusFO), welche in der Gazette Nr. 2016/45 vom 17.11.2016 publiziert wurde. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 29.06.2023, 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 Lösungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.
5. Die antragsgegnerische Partei, welche über keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz verfügt, hat innert der vom Institut angesetzten Frist weder ein Zustelldomizil bezeichnet noch einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter benannt, weshalb das Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt wurde und nachfolgend der Ausschluss der antragsgegnerischen Partei vom Verfahren verfügt wird (Art. 42 MSchG i.V.m. Art. 24b Abs. 2 MSchV und Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23^{bis} AusFO über die WIPO eröffnet.

III. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschantrag zu reagieren. Sie kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke anfechten und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen. Ferner hat sie die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4. ff.).
2. Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Löschantrag ab, ohne zu prüfen, ob die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Ferner wird nach Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG der Löschantrag abgewiesen, wenn die antragsgegnerische Partei den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Wird der Nichtgebrauch nur für einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so wird der Antrag gemäss Art. 35b Abs. 2 MSchG nur für diesen Teil gutgeheissen.
3. Da die antragsgegnerische Partei vom Verfahren ausgeschlossen wird, ist in diesem Verfahren einzig zu prüfen, ob der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahren vor Einreichung des Löschantrages, d.h. in casu für den Zeitraum zwischen dem 29.06.2018 und dem 29.06.2023, durch die antragsstellende Partei glaubhaft gemacht wird. Ist dies der Fall, so wird der Löschantrag gutgeheissen. Falls der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wird, weist das Institut den Löschantrag ab (vgl. Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG; vgl. BGer 4A_464/2022, E. 3.2 – TRILLIUM; BVer B-611/2023, E. 3.3 – PROSEGUR).

IV. Materielle Beurteilung

A. Lösungsgründe wegen Nichtgebrauchs

Nach Art. 35a Abs. 1 MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG gelöscht werden. Das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1

MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG gebraucht wird (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

B. Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Beantragt die antragstellende Partei die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen (Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Sie hat geeignete Beweismittel einzureichen (Art. 24a lit. e MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in der Regel nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Als Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs eignen sich gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts insbesondere Nachforschungsberichte, welche die ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten und Händlern dokumentieren, ferner den relevanten Zeitraum betreffende Werbematerialien, Internetauftritte und sonstige Produkt- und Geschäftsdokumentationen des Markeninhabers oder negative Rechercheergebnisse (BGer 4A_464/2022, E. 6.1 - 6.2 – TRILLIUM und BGer 4A_299/2017, E. 4.1 – ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]; vgl. auch Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).

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

3. Im Rahmen des Lösungsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bzw. des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn die widersprechende Partei auf entsprechende Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2; siehe bezüglich der Kriterien Teil 6, Ziff. 5.3 ff.). Die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs kann sich dabei auf das Fehlen jeglichen Gebrauchs der angefochtenen Marke beziehen oder auch nur auf das Fehlen einzelner Gebrauchskriterien gemäss Art. 11 MSchG (vgl. in diesem Sinn: Entscheid des Instituts im Lösungsverfahren Nr. 100047, IV. B. Ziff. 4 ff. – Wirecard [fig.], abrufbar unter <https://www.ige.ch>).
4. Die antragstellende Partei führt in ihrem Antrag aus, die antragsgegnerische Partei habe ihren Sitz in Münster, Deutschland. Bereits 2010 gegründet, sei sie unter der heutigen Firma seit 2019 tätig und gehöre seit 2021 zur S. Oliver Group (vgl. Beilagen Nr. 4 und 5). Sie betreibe eine Website unter der Domain <https://www.copenhagenstudios.com>, auf welcher die Copenhagen Studios Produkte der antragsgegnerischen Partei angeboten würden (Beilagen Nr. 6 und 7). Auf dieser Webseite gebe es keine länderspezifische Seite für die Schweiz, die Preise würden ausschliesslich in Euro angegeben. Somit richte sich das Angebot der antragsgegnerischen Partei nicht an Personen aus der Schweiz. Die antragstellende Partei habe eine Benutzungsrecherche in Auftrag gegeben, gemäss welcher keine Benutzung der Marke WONDERGIRL für Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25 und 35 in der Schweiz festgestellt werden konnte. Auch eine generelle Suche im Internet habe keine relevanten Treffer für die Bezeichnung WONDERGIRL für die letzten 5 Jahre für die Schweiz ergeben. Die Websites der antragsgegnerischen Partei würde sich von vornherein nicht an das Schweizer Publikum richten. Schweizer Vertriebspartner der antragsgegnerischen Partei seien ein Geschäft namens «Schön und Recht» sowie «PKZ Men & Women». Die Marke/Kollektion WONDERGIRL sei jedoch bei beiden nicht erhältlich und den Vertriebspartnern nicht bekannt. Weitere Geschäfte in der Schweiz hätten ebenfalls keine anderen Informationen geliefert.

5. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei zusammen mit ihrem Löschantrag vom 29.06.2023 folgende Belege ins Recht:
 - Beilage Nr. 4: Handelsregisterauszug der antragsgegnerischen Partei vom 21.06.2023
 - Beilage Nr. 5: Recherchebericht der Corsearch vom 15.06.2023
 - Beilage Nr. 6: Ausdruck der Internetseite der antragsgegnerischen Partei (Startseite) vom 21.06.2023
 - Beilage Nr. 7: Ausdruck der Internetseite der antragsgegnerischen Partei (FAQ Versand) vom 21.06.2023
 - Beilage Nr. 8: Googlesuche «wondergirl schweiz» vom 21.06.2023
 - Beilage Nr. 9: Googlesuche «copenhagen wondergirl schweiz» vom 21.06.2023
6. Die antragstellende Partei hat durch das auf Markenrecherchen spezialisierte Unternehmen Corsearch eine Gebrauchsrecherche, welche vom 15.06.2023 datiert, für die angefochtene Marke durchführen lassen (vgl. Beilage Nr. 5).
7. Ein von einer Drittfirma professionell erstellter Recherchebericht, wie vorliegend, welcher als besonders substantiierte Parteibeauptung anerkannt wird (vgl. BVGer B-2382/2020, E. 3.3 – PIERRE DE COUBERTIN), ist grundsätzlich geeignet, den Nichtgebrauch einer Marke glaubhaft zu machen (vgl. BGer 4A_464/2022, E. 6.1 – TRILLIUM). Das Bundesgericht ist zwar der Ansicht, dass ein solcher Bericht für sich alleine genommen nicht ausreichend ist, um den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. BGer 4A_464/2022, E. 6.1 – TRILLIUM). Auch wenn das Institut nicht an die Schlussfolgerungen des Berichts gebunden ist (vgl. BVGer B-605/2021, E. 9.3.1 – TRILLIUM), ist das Bundesverwaltungsgericht jedoch der Ansicht, dass eine umfassende und korrekt durchgeführte Gebrauchsrecherche als einziges Beweismittel ausreichend sein kann (vgl. BVGer B-3745/2022, E. 4.1 ff – SHELBY). Eine Gebrauchsrecherche ist umfassend und korrekt durchgeführt, wenn der entsprechende Bericht unter anderem eine Internetrecherche, eine Umfrage bei Händlern des betreffenden Tätigkeitsgebiets oder eine Aussage von Fachleuten der betreffenden Branche, z. B. von Dachverbänden, umfasst (vgl. BGer 4A_464/2022, E. 6.1 – TRILLIUM; BGer 4A_299/2017, E. 4.1 – ABANCA [fig.] / ABANKA [fig.]; BVGer B-605/2021, E. 9.3.1 – TRILLIUM; BVGer B-2382/2020, E. 3.3 – PIERRE DE COUBERTIN).
8. Einleitend ist festzuhalten, dass der Recherchebericht in englischer Sprache verfasst ist. Gemäss dem Grundsatz der freien Sprachwahl kann die antragstellende Partei nach ihrer Wahl eine der vier Amtssprachen benutzen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.8 und 5.8.2). Reicht eine Partei – wie in casu – Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das Institut eine Übersetzung sowie eine Bescheinigung der Richtigkeit verlangen (Art. 3 Abs. 2 MSchV) oder mit dem Einverständnis der anderen Partei darauf verzichten (Art. 33a Abs. 3 VwVG). Das Institut ist der Auffassung, dass es in casu nicht nötig war, eine Übersetzung des Textes zu verlangen, da sich die Benutzungsrecherche nicht auf technische Tatsachenfragen bezieht, welche vertiefte Englischkenntnisse benötigen würden.
9. Bevor die eingereichten Beweismittel analysiert werden, ist zunächst festzustellen, dass die antragstellende Partei nicht behauptet, dass die angefochtene Marke nicht gewerblich benutzt wird. Vielmehr macht sie lediglich geltend, dass ihre Recherchen den Schluss zulassen, dass diese Marke in der Schweiz nicht glaubhaft benutzt wird. Den hier relevanten Beilagen kann in Bezug auf die angefochtene Marke unter dieser Prämisse Folgendes entnommen werden:
10. Die antragsgegnerische Partei hat – wie erwähnt – ihren Sitz in Münster, Deutschland. Bereits 2010 gegründet, ist sie unter der heutigen Firma seit 2019 tätig und gehört seit 2021 zur S. Oliver Group (vgl. Beilagen Nr. 4 und 5). Sie betreibt eine Website unter der Domain <https://www.copenhagenstudios.com>, auf welcher die Copenhagen Studios Produkte der antragsgegnerischen Partei angeboten werden (Beilagen Nr. 6 und 7). Auf dieser Webseite gibt es keine länderspezifische Seite für die Schweiz, die Preise werden ausschliesslich in Euro angegeben.
11. Der Recherchebericht führt denn auch aus, dass auf der Website <https://www.copenhagenstudios.com> der antragsgegnerischen Partei eine Kollektion von Halbstiefeln und Pumps für Frauen mit der Marke WONDERGIRL präsentiert werde (vgl. Beilage Nr. 5, S. 29-33). Dabei werde jeweils die Abkürzung «WG» plus Ziffern für die Markenbezeichnung benutzt. Gleich werde die Marke COPENHAGEN mit der Abkürzung «CPH» plus einer Ziffer angegeben. Der Webseite könne weder eine länderspezifische Website für die Schweiz noch Preise in Schweizerfranken entnommen werden (vgl. Beilage Nr. 6).

Weiter weist der Recherchebericht (Beilage Nr. 5, S. 25-26) nach, dass die Webseiten mit den Domains www.wondergirl.com, www.wondergirl.ch und www.wondergirl.de sowie www.copenhagenstudios.ch am 15.06.2023 nicht bewirtschaftet waren und somit die streitgegenständliche Marke auf diesen Webseiten nicht enthalten ist. Aus dem dazugehörigen Beleg zur Webseite www.wondergirl.com geht z.B. hervor: «created on 1997-02-26, expires on 2024-06-17, updated on 2023-05-18» sowie «Domain status: registered and no website» (S. 23 der Beilage Nr. 5). Die weiteren Webseiten www.wondergirl.ch und www.wondergirl.de sowie www.copenhagenstudios.ch werden ebenfalls (noch) nicht bewirtschaftet (vgl. Beilage Nr. 5, S. 25-27), alle diese Webseiten haben überhaupt keine Inhalte.

In der Benutzungsrecherche steht weiter, dass ein Kundendienstmitarbeiter der antragsgegnerischen Partei bei einer telefonischen Kontaktaufnahme durch das Unternehmen Corsearch erklärt habe, dass es zur Zeit nicht möglich sei, die angefochtenen Marke online zu bestellen, da dies zu viel Mühe bereite («it was not possible to order the trade marks online at the moment because it would have involved too much effort»; «the Wondergirl Collection ist currently not to be sold in general, i.e. not in Switzerland either»).

Weiter geht aus der Umfrage hervor, dass einige Lieferanten Geschäfte in der Schweiz hatten, so z.B. der Laden Modissa in der Bahnhofstrasse in Zürich, welcher jedoch seit 2022 dauerhaft geschlossen ist (vgl. S. 40 der Beilage Nr. 5). Andere Lieferanten hätten ebenfalls Marken der antragsgegnerischen Partei in ihrem Portfolio. Beispielsweise ein Geschäft namens «Schön und Recht», dessen Angestellter namens Alessandro jedoch telefonisch bestätigt habe, dass ihm die angefochtene Marke WONDERGIRL nicht bekannt sei. Die gleiche Information habe man von «PKZ Men & Women» erhalten. Auch andere Händler und Geschäfte in der Schweiz hätten keine Angaben zur angefochtenen Marke machen können.

Zudem habe auch eine generelle Suche im Internet für die Bezeichnung WONDERGIRL keine relevanten Treffer, z.B. auf Ebay, für die letzten 5 Jahre für die Schweiz ergeben (vgl. Benutzungsrecherche, letzter Absatz).

Zusammenfassend gelangt die mit der Benutzungsrecherche beauftragte Firma zum Schluss, dass die Recherchen keine konkreten Hinweise auf einen derzeitigen oder früheren Gebrauch der Marke WONDERGIRL durch die Markeninhaberin in der Schweiz ergeben hätten.

12. Gleiches gilt für die generellen Google-Suchen nach «wondergirl schweiz» und «copenhagen wondergirl schweiz» vom 21.06.2023 der antragstellenden Partei, welche ebenfalls keine relevanten Treffer für die Schweiz lieferten (Beilagen Nr. 8 und 9).
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. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernde Benutzungsrecherche der Firma Corsearch als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche dargelegten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen WONDERGIRL durch die Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält keinerlei Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeit der antragsgegnerischen Partei in der Schweiz.

Das Institut stellt zwar fest, dass die antragsgegnerische Partei die Marke WONDERGIRL auf ihrer Website in Zusammenhang mit Schuhen braucht (vgl. oben, Ziff. 4, 11). Dies wird von der antragstellenden Partei denn auch keineswegs bestritten. Dass auf der Website jedoch nur Euro-Preise angegeben werden, ist ein

Indiz dafür, dass sich die Produkte nicht an das schweizerische Publikum richten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).

Auch die Tatsache, dass die Webseiten mit den Domains www.wondergirl.com, www.wondergirl.ch und www.wondergirl.de am 15.06.2023 nicht fertig gestellt bzw. nicht bewirtschaftet waren und die angefochtene Marke nicht zeigten, kann als ein Indiz für den Nichtgebrauch gewertet werden. Die Google-Recherchen (Beilagen 6 bis 9) beziehen sich zwar einzig auf den zweitletzten Tag der Gebrauchsdauer. Aufgrund einer Gesamtschau aller Belege kann aber davon ausgegangen werden, dass auch zu einem früheren Zeitpunkt keine Aktivitäten auf den relevanten Webseiten hätten festgestellt werden können.

Ein Kundenberater der antragsgegnerischen Partei hat zudem telefonisch ausgesagt, dass es zurzeit nicht möglich sei, die angefochtene Marke online zu bestellen, da dies momentan zu viel Mühe bereite. Diesem durch das spezialisierte Unternehmen Corsearch durchgeführten Telefonat kommt ebenfalls Indizwirkung zu (vgl. zur Indizwirkung des Telefonats: BVGer B-605/2021, E. 10.4.2.2 f. – TRILLIUM; BGer 4A_464/2022, E. 6.3 – TRILLIUM).

Gemäss Recherchebericht werden die Waren aktuell nicht in der Schweiz verkauft, das Geschäft Modissa, welches zu den Lieferanten zählte, wurde bereits vor einigen Jahren dauerhaft geschlossen. Zudem ist die Marke zwei befragten Marktteilnehmern, darunter dem in der Schweiz bekannten Marktteilnehmer «PKZ Men & Women», nicht bekannt. Die Kontaktaufnahme mit nur zwei Akteuren der Branche stellt zwar lediglich ein schwaches Indiz für den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke dar. Jedoch verstärkt die Tatsache, dass der eine Marktteilnehmer ein wichtiger Akteur in der Schweizer Modebranche ist, die Bedeutung dieses Informationsbündels erheblich.

15. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der internationalen Registrierung Nr. 1283158 WONDERGIRL in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche als auch der eigenen Internetsuchen der antragstellenden Partei als glaubhaft. Entsprechend den Ausführungen der antragstellenden Partei besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke vom Markeninhaber in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.
16. Für das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die Schlussfolgerungen der antragstellenden Partei in Frage zu stellen. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs resp. des Vorliegens wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch zu erbringen. Da in casu ein solcher Nachweis unterblieben ist bzw. sich die antragsgegnerische Partei sich nicht vernehmen liess, ist aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der angefochtenen Marke für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorliegt.
17. Das Institut hält daher fest, dass vorliegend der Tatbestand des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG erfüllt ist und die antragsgegnerische Partei infolgedessen ihr Markenrecht verloren hat. Der Löschungsantrag wird demzufolge gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 MSchG e contrario) und der internationalen Registrierung Nr.1283158 WONDERGIRL wird der Schutz in der Schweiz gemäss Art. 35 lit. e MSchG für sämtliche Waren und Dienstleistungen definitiv verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Löschungsgebühr 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 Löschungsantrag 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 Löschungsverfahren 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).



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

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. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 für die Vertretung als angemessen. Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'000.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.

2.

Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 103464 wird gutgeheissen.

3.

Der internationalen Registrierung Nr.1283158 - "WONDERGIRL" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25, 35 definitiv verweigert (sog. Ungültigerklärung ["Invalidation"] gemäss Regel 19 AusFO).

4.

Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

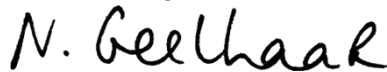
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23bis AusFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 22. April 2024

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

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).