

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 103245 in Sachen

Verein Namix
Via Quadrellas 8
7500 St. Moritz

Antragstellende Partei

gegen

LIMITED LIABILITY COMPANY «Dogs Company»
Sportyvna ploshcha, 3
Kyiv 01601
UA-Ukraine

Antragsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1241452B - PIT BULL ((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. Am 16.03.2023 reichte die antragstellende Partei gegen die IR-Marke Nr. 1241452B - "PIT BULL ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung hinsichtlich nachgenannter Waren:

Klasse 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de produits à boire; apéritifs sans alcool; lait d'arachides [boisson sans alcool]; produits à boire sans alcool à base de miel; extraits de fruits sans alcool; produits à boire aux jus de fruits sans alcool; poudres pour produits à boire effervescents; pastilles pour produits à boire effervescents; moût de raisin, non fermenté; eau de Seltz; eaux lithinées; eaux [produits à boire]; eaux de table; préparations pour la fabrication d'eaux gazéifiées; essences pour la fabrication de produits à boire; produits à boire isotoniques; bières de gingembre; kvas [produit à boire sans alcool]; cocktails sans alcool; limonades; préparations pour la fabrication de liqueurs; lait d'amandes [produit à boire]; préparations pour la fabrication d'eaux minérales; produits à boire à base de lactosérum; nectars de fruits sans alcool; jus de légumes [produit à boire]; orgeat; moûts de bières; salsepareille [boisson sans alcool]; cidres sans alcool; sirops pour limonades; sodas; bières de malt; moût de malt; moûts; jus de tomate [produit à boire]; extraits de houblon pour la fabrication de bières; produits à boire de type sorbets;

Klasse 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières; apéritifs; arak [arack]; eaux-de-vie; vin; whisky; anisette; anis [liqueur]; hydromel [hydromel vineux]; vodka; kirsch; poiré; gin; cocktails; curaçao; liqueurs; liqueurs de menthe poivrée; produits à boire distillés; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; amers; piquette; alcool de riz; rhum; saké; cidres; spiritueux [produits à boire]; extraits alcoolisés; essences alcoolisées; digestifs [liqueurs et spiritueux]; extraits de fruits alcoolisés.

2. Mit Schreiben vom 22.03.2023 wurde die antragsgegnerische Partei vom Institut über die Rechtshängigkeit des Lösungsverfahrens informiert und aufgefordert, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen. Die Mitteilung erfolgte in Anwendung der Regel 23^{bis} AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO.
3. Da innert Frist die antragsgegnerische Partei weder ein Zustellungsdomizil in der Schweiz noch einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter benannt hat, hat das Institut mit Verfügung vom 03.07.2023 die Verfahrensinstruktion geschlossen.
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 nach Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden (vgl. 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 abrufbar 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).

Bei internationalen Registrierungen unterscheidet sich der Fristbeginn, je nachdem, ob eine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde oder nicht (Art. 50a MSchV). Wenn keine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die Fünfjahresfrist nach Ablauf der Frist, die dem Institut zum Erlass einer vorläufigen Schutzverweigerung zustand (Art. 5.2) MMP [Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.4]), oder mit Erlass der Erklärung über die Schutzgewährung (Regel 18^{ter} 1) AusFO) zu laufen. Wenn eine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die fünfjährige Frist nach rechtskräftigem Abschluss des nationalen Verfahrens zur Schutzgewährung in der Schweiz zu laufen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.4).

Bei der am 06.01.2015 international registrierten und der Schweiz am 02.04.2015 notifizierten angefochtenen internationalen Registrierung wurde am 15.03.2016 eine Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18^{ter} 1) AusFO erlassen, welche in der Gazette des marques internationales Nr. 12/2016 vom 31.03.2016 veröffentlicht wurde. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 16.03.2023 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.
4. Die antragsgegnerische Partei, welche über keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz verfügt, hat innert der vom Institut angesetzten Frist kein Zustelldomizil bezeichnet, weshalb das Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt 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. Macht die antragsgegnerische Partei, wie vorliegend, von ihrem Recht, sich zum Löschantrag vernehmen zu lassen, keinen Gebrauch, prüft das Institut lediglich, ob die antragstellende Partei den 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 16.03.2018 und dem 16.03.2023, glaubhaft gemacht hat (vgl. nachfolgend IV. B. Ziff. 4 ff.). Sofern dies zutrifft, wird dem Antrag stattgegeben und die Marke gelöscht, ohne dass ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet und der Antragsgegnerin Gelegenheit geboten würde, den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. in diesem Sinn: Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4). In casu hat die antragsgegnerische Partei weder eine Stellungnahme noch Beweismittel betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch der angefochtenen Marke eingereicht. Entsprechend ist lediglich zu prüfen, ob der Nichtgebrauch durch die von der antragstellenden Partei eingereichten Beweismitteln glaubhaft gemacht ist.

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 (vgl. Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4A_464/2022, E. 6.1-6.2 – TRILLIUM und BGer 4A_299/2017, E. 4.1 –ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.], abrufbar unter www.bger.ch; 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 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. Die antragstellende Partei stellt fest, dass sie zunächst mittels Suchabfragen im Internet eigene Recherchen durchgeführt habe. Gemäss ihren Ausführungen stellte sie dabei fest, dass die antragsgegnerische Partei keine aktive Geschäftstätigkeit in der Schweiz aufgenommen habe und sich dementsprechend auf dem Schweizer Getränkemarkt keine Produkte der Klassen 32 und 33 unter der Marke "PIT BULL ((fig.))" befänden. Diesbezüglich reichte sie Auszüge von Trefferlisten ihrer Suchabfragen

sowie Auszüge aus diversen durchgeführten Recherchen in Schweizer Getränkemärkten ins Recht. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei zudem im Wesentlichen eine professionelle Benutzungsrecherche vom 24.02.2023 durch die MINTZ GROUP mit folgendem Inhalt ins Recht:

Recherchen zur Markeninhaberin und deren Internetauftritt

5. Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 1241452B - "PIT BULL ((fig.))" ist die ukrainische Firma LIMITED LIABILITY COMPANY «Dogs Company». Die frühere Inhaberin resp. die Inhaberin der analogen internationalen Registrierung Nr. 1241452 - "PIT BULL ((fig.))" ist das zyprische Unternehmen AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED. Letzteres betreibt die Webseite www.aquanrg.com.cy. "PIT BULL ((fig.))" ist eine Marke für Energydrinks, die 2011 zunächst in der Ukraine von der Firma "Novi Produkty" (New Products bzw. neue Produkte), einer Tochtergesellschaft von Aqua NRG Investments Limited, eingeführt wurde. Das Unternehmen "Novi Produkty" (New Products) betreibt seinerseits die Webseite <https://newproducts.com/>. PIT BULL wurde in der Ukraine sowie in Russland, Weissrussland, Moldawien, Usbekistan, Armenien, Georgien, Aserbajdschan, Kasachstan, Uganda, Kamerun und auf den Seychellen kommerzialisiert. Seit dem Russisch-Ukrainischen Krieg ist allerdings die Lieferung von Pit Bull Energie Getränke in vielen GUS-Ländern ausgesetzt worden. Aufgrund von Handelsbeschränkungen durch das Unternehmen "Red Bull" ist die Lieferung von PIT BULL-Produkten in ganz Europa nicht gestattet.

Recherchen betreffend sonstiger Internet- und Medienpräsenz

6. Der Recherchebericht zur Marke "PIT BULL ((fig.))" belegt lediglich Benutzungen in der Ukraine und im entfernten Ausland. Erwähnt werden dabei die Webseiten <https://pit-bull.ua/> sowie <https://newproducts.com/> des "New Products" Unternehmens. Nirgends findet sich jedoch ein Hinweis darauf, dass PIT BULL-Produkte in der Schweiz oder in Europa angeboten würden.

Telephonische Kontaktnahme mit der Markeninhaberin

7. Die telefonische Kontaktnahme mit der Antragsgegnerin, namentlich Frau Tetiana Pasichenko, ergab u.a., dass PIT BULL-Produkte aufgrund von Markeneinschränkungen von "Red Bull" nicht in europäischen Ländern verkauft werden können.

Schlussfolgerung der Recherche

8. Zusammenfassend gelangt die mit der Benutzungsrecherche beauftragte Firma zum Schluss, dass mit der durchgeführten Recherche kein derzeitiger oder früherer Gebrauch der Marke Nr. 1241452B - "PIT BULL ((fig.))" in der Schweiz durch die Markeninhaberin bzw. durch Dritte habe nachgewiesen werden können.
9. Weiter hat die antragstellende Partei, wie bereits erwähnt, selber zusätzliche Recherchen im Internet vorgenommen. Folgende Recherchen wurden durchgeführt:
 - Google Suche nach "LIMITED LIABILITY COMPANY «Dogs Company»" (Beilage 5)
 - Handelsregisterauszug der LIMITED LIABILITY COMPANY «Dogs Company» - USREOU code 41322879 (Beilage 6)
 - Google Suche nach "LIMITED LIABILITY COMPANY «Dogs Company» pit bull" (Beilage 7)
 - Auszug aus der Webseite der AQUA NRG (Beilage 8)
 - Google Suche - «Dogs Company» pit bull (Beilage 9)
 - Google Suche - «Dogs Company» pit bull site_ch (Beilage 10)
 - Google Suche - «Dogs Company» pit bull energy drink site_ch (Beilage 11)
 - Google Bildersuche - «Dogs Company» pit bull energy drink site_ch (Beilage 12)
 - Google Suche - pit bull_AND _energy drink_ site_ch (Beilage 13)
 - Google Suche pit bull energy drink site_ch (Beilage 14)
 - Auszug aus Webseite www.drink-shop.ch zu PIT POWER Pitbull Power Energy Drink Kiste 24 x 250 ml Kosovo _Energy Drinks_ Drink-Shop (Beilage 15)
 - Auszug aus Webseite www.drink-shop.ch zu PIT POWER Pitbull Power Energy Drink 250 ml Kosovo _ Kosovo _Herkunftsland_ Drink-Shop (Beilage 16)
 - Auszug aus Webseite www.drink-shop.ch zu Suchabfrage für pit bull _ Drink-Shop (Beilage 17)
 - Migros Online - der führende Schweizer Online-Supermarkt - Suche Pit Bull (Beilage 18)
 - Coop Online - Suche Pit Bull (Beilage 19)
 - Suchergebnisse für „pit bull“ – Energy-Drink Online Shop Schweiz (Beilage 20)

- Rio Online Shop - Suche Pit Bull (Beilage 21)
- Denner - Suche Pit Bull (Beilage 22)
- Auszug aus Webseite <https://pit-bull.ua/pit-bull-energy/> betreffend Pit Bull Energy (Beilage 24)
- Auszug aus Webseite <https://pit-bull.ua/about/> betreffend das Unternehmen „New Products“ (Beilage 25)
- Auszug aus Webseite <https://newproducts.com> betreffend Pit Bull (Beilage 26)
- Auszug aus Webseite <https://newproducts.com/news/> betreffend News von der „New Products“ Gruppe (Beilage 27)
- Auszug aus Webseite <https://newproducts.com/pit-bull-becomes-the-official-sponsor-of-the-profan-youtube-project-this-partnership-promises-to-be-unforgettable/> betreffend Pit Bull als offizieller Sponsor des ProFan YouTube Projekts (Beilage 28)
- Auszug aus Webseite <https://newproducts.com/new-products-group-terminated-all-business-relations-with-russia-and-belarus/> betreffend das Ende aller Geschäftsbeziehungen von der „New Products“ Gruppe mit Russland und Weissrussland! (Beilage 29)
- Auszug aus Webseite <https://newproducts.com/new-products-group-is-the-leader-of-the-ukrainian-market-of-energy-drinks-top-5-qlobal-trends-implemented-by-the-sompany-that-define-leadership/> bezüglich der „New Products“ Gruppe als Marktführerin auf dem ukrainischen Markt für Energie Getränke (Beilage 30)
- Auszug aus Wikipedia betreffend Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)

Auch diese Recherchen zeigten keinen Gebrauch der Marke "PIT BULL ((fig.))" in der Schweiz durch die antragsgegnerische Partei im relevanten Zeitraum.

- 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).
- Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als kohärent und glaubwürdig. Die Ausführungen in der eingereichten Benutzungsrecherche sowie die ergänzenden Internetrecherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen durch die Antragstellerin selbst lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen "PIT BULL ((fig.))" von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält auch keine Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten der Markeninhaberin in der Schweiz. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der IR-Marke Nr. 1241452B - "PIT BULL ((fig.))" in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche sowie in Anbetracht der Ergebnisse der eigenen Recherchen der antragstellenden Partei als glaubhaft. Es besteht vorliegend eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke für die beanspruchten Waren der Klassen 32 und 33 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.
- Aufgrund der Aktenlage besteht für das Institut kein Grund, die Schlussfolgerungen der antragstellenden Partei resp. des eingereichten Rechercheberichts in Frage zu stellen. Es wäre Aufgabe der antragsgegnerischen Partei gewesen, ihrerseits den Nachweis des Gebrauchs bzw. wichtige Gründe für den Nichtgebrauch zu erbringen. Da in casu der Nachweis des Gebrauchs unterblieben ist bzw. sich die antragsgegnerische Partei nicht vernehmen liess, ist aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen IR-Marke Nr. 1241452B - "PIT BULL ((fig.))" für die registrierten Waren vorliegt.
- Das Institut hält somit fest, dass im vorliegenden Fall der Tatbestand des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG erfüllt ist und die antragsgegnerische Partei daher ihr Markenrecht verloren hat. Der Lösungsantrag wird demzufolge gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 MSchG e contrario) und die angefochtene Marke nach Art. 35 lit. e MSchG wegen Nichtgebrauchs vollumfänglich gelöscht.

IV. Kostenverteilung

- 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. Hat die antragsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen. Wird bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 24b Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird die antragsgegnerische Partei vom Verfahren ausgeschlossen und ihr auch bei Abweisung des Löschantrags keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Auf die Frage nach der Entschädigung der Kosten für die Gebrauchsrecherche findet die Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) Anwendung. Gemäss Art. 8 Abs. 2 dieser Verordnung sind Art. 8 bis 13 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE; SR 173.320.2) sinngemäss auf die Parteientschädigung anwendbar. Gemäss Art. 8 Abs. 1 VGKE umfasst die Parteientschädigung die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. Sowohl Art. 8 Abs. 2 VGKE wie auch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren sehen jedoch vor, dass unnötiger Aufwand bzw. unnötige Kosten nicht entschädigt werden. Weiter bestimmt Art. 13 lit. a VGKE, dass notwendige Auslagen der Partei ersetzt werden, soweit sie CHF 100.00 übersteigen.
5. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die anwaltlich vertretene antragstellende Partei hat somit grundsätzlich Anspruch auf Zusprechung der üblichen Entschädigung von CHF 1'200.00. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidend relevant und somit notwendig, weshalb die antragstellende Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien ebenfalls Anspruch auf Zusprechung der im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 1'000.00 hat (vgl. Löschantrag vom 16.03.2023). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird somit auf CHF 3'000.00 (inklusive Lösungsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 103245 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr.1241452B – "PIT BULL ((fig.))" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren 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 3'000.00 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} AusfO über die WIPO eröffnet.

Bern, 2. November 2023

Freundliche Grüsse



Mara Mosset

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).