



Abteilung II
B-2382/2020

Urteil vom 18. Januar 2022

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz.

Parteien

Comité International Olympique,
Château de Vidy, 1007 Lausanne,
vertreten durch TRADAMARCA, Humphrey & Co,
Avenue du Prieuré 8, 1009 Pully,
Beschwerdeführerin,

gegen

A. _____,
vertreten durch Isler & Pedrazzini AG
Patent- und Markenanwälte,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Vorinstanz.

Gegenstand

Löschungsverfahren Nr. 1'000'019 -
PIERRE DE COUBERTIN.

Sachverhalt:**A.**

Am 27. März 2017 erhob die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz gegen zwei Schweizer Marken Löschungsanträge wegen Nichtgebrauchs und beantragte deren vollumfängliche Löschung aus dem Schweizer Markenregister. Mit Schreiben vom 7. Mai 2018 beschränkte sie den Antrag auf die Marke Nr. 505'285 PIERRE DE COUBERTIN.

B.

Mit Stellungnahme vom 13. Oktober 2017 entgegnete die Beschwerdeführerin, der Löschungsantrag verstosse gegen Treu und Glauben und die Beschwerdegegnerin habe den Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht.

C.

Mit Datum vom 2. März 2020 hiess die Vorinstanz diesen Löschungsantrag im Verfahren Nr. 100019 gut und verfügte, die angefochtene Schweizer Marke Nr. 505'285 PIERRE DE COUBERTIN werde aus dem Markenregister gelöscht.

D.

Am 4. Mai 2020 erhob die Beschwerdeführerin dagegen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die Verfügung sei aufzuheben und das Löschungsgesuch sei abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Sie stellt sich auf den Standpunkt, der Beschwerdegegnerin fehle es an einem Rechtsschutzinteresse. Der Löschungsantrag sei daher rechtsmissbräuchlich erfolgt.

E.

Mit Beschwerdeantwort vom 27. August 2020 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei abzuweisen und die angefochtene Verfügung sei zu bestätigen. Zur Begründung bringt sie vor, die Einrede des Rechtsmissbrauchs liege ausserhalb des Streitgegenstandes des Löschungsverfahrens. Der Beschwerdeführerin sei es im Übrigen nicht gelungen, den Gebrauch der gelöschten Marke rechtsgenügend glaubhaft zu machen, da sie keinerlei neue Belege eingereicht habe.

F.

In Ihrer Vernehmlassung vom 14. September 2020 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde vom 4. Mai 2020 sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. Löschungsanträge könnten unabhängig jeglichen Interessennachweises gestellt werden.

G.

Mit Replik vom 9. Dezember 2020 ergänzte die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin könne keinen Markengebrauch am Zeichen PIERRE DE COUBERTIN aus einer Koexistenzvereinbarung herleiten, die sich nur auf den Familiennamen beziehe. Die Beschwerdegegnerin bezog sich in ihrer Beschwerdeantwort nämlich auf eine Vereinbarung, die sie mit der Fondation B. _____ abgeschlossen hatte und behauptete, diese Weise eine viel engere Beziehung zur Person Pierre de Coubertin auf als die Beschwerdeführerin selbst. Im Übrigen hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Standpunkt fest, das Löschungsbegehren sei rechtsmissbräuchlich.

H.

Mit Stellungnahme vom 19. Januar 2021 verzichtete die Vorinstanz auf eine weitere Stellungnahme und hält an ihrer Argumentation und den gestellten Anträgen fest.

I.

Mit Duplik vom 26. Januar 2021 hält die Beschwerdegegnerin vollumfänglich an ihrer bisherigen Argumentation fest.

J.

Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung.

K.

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Löschungssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügungen beschwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den verlangten Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und ihre Beschwerden frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

2.

2.1 Die revidierte Fassung des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11) ist seit dem 1. Januar 2017 in Kraft. Das Gesetz und die zugehörige Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV, SR 232.111) bilden u.a. die Grundlage des neuen administrativen Lösungsverfahrens. Dieses beruht auf Art. 35a MSchG, der lautet:

Art. 35a Antrag

¹ Jede Person kann beim IGE einen Antrag auf Löschung der Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 12 Absatz 1 stellen.

² Der Antrag kann frühestens gestellt werden:

- a. fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist; oder
- b. im Falle eines Widerspruchsverfahrens: fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens.

³ Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die entsprechende Gebühr bezahlt ist.

2.2 Das Gesetz sieht vor, dass "jede Person" einen Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs stellen kann (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Dies ist auf das öffentliche Interesse an der Registerbereinigung zurückzuführen (BBI 2009 8538, 8613). Nach Ablauf der Karenzfrist endet der Markenschutz nicht erst mit der Löschung der Marke aus dem Register, sondern bereits, sobald und soweit die Marke nicht mehr rechtserhaltend gebraucht wird (vgl. E. 2.6). Eine eingetragene, aber nicht gebrauchte Marke ist schutzlos, weil sie die ihr zuge dachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion nicht (mehr) erfüllt (BGE 139 III 424 E. 2.2.1 "Mondaine Watch"; 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp").

2.3 In der Botschaft zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen ("Swissness"-Vorlage) vom 18. November 2009 (BBI 2009 8533 ff.) definierte der Bundesrat diesen neuen Rechtsbehelf als ein summarisches Verfahren, das gegenüber dem Zivilverfahren einfacher und kostengünstiger ist. Sinn und Zweck des Lösungsverfahrens ist es, im Einklang mit dem öffentlichen Interesse an einem aktuellen und korrekten nationalen Markenregister, ungültige Marken unkompliziert aus ebendiesem löschen lassen zu können, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind (siehe E. 2.6 f.).

2.4 Als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist das Rechtsmissbrauchsverbot ein in Art. 2 ZGB verankertes Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt (BGE 131 I 192 E. 3.2.4; 110 Ib 336 E. 3a; Urteil des BVGer B-5129/2016 vom 12. Juli 2017 E. 5.1 "Chrom-Optics/Chrom-Optics"; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 22 Rz. 26; HEINRICH HONSELL, in: Honsell/Vogt/Geiser [Hrsg.], Basler Kommentar zum ZGB, 4. Aufl. 2010, Art. 2 N. 4, 35; MAX BAUMANN, in: Gauch/Schmid [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 13. Aufl. 2002, Art. 2 N. 28).

Weil der Löschantrag nach Art. 35a Abs. 1 MSchG von jedermann geltend gemacht werden kann, sind Fälle einer rechtsmissbräuchlichen Antragsstellung denkbar. Der Gesetzgeber hat zwei Massnahmen gegen missbräuchliche Anträge getroffen: Einerseits muss ein substantiiertes Löschantrag vorliegen, eine Behauptung des Nichtgebrauchs allein genügt nicht. Andererseits soll sich mit einer genügend hohen Gebühr ein missbräuchlicher Antrag nicht lohnen (BBl 2009 8612 ff.).

Das Rechtsmissbrauchsverbot ist von allen rechtsanwendenden Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zu beachten und anzuwenden. Für das markenrechtliche Widerspruchsverfahren hat das Bundesverwaltungsgericht festgehalten, Rechtsmissbrauch könne aufgrund des beschränkten Streitgegenstands (vgl. Art. 31 MSchG) nur, aber immerhin, gegen Argumente eingewendet werden, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen. Auch dem Einsender eines Lösungsgesuchs ist ein rechtsmissbräuchliches Verhalten zu verwehren, wenn der Missbrauch unmittelbar durch die Antragstellung und Berufung auf Nichtgebrauch verkörpert wird und sich nicht erst aus Argumenten ergibt, die ausserhalb des Streitgegenstands des Verfahrens liegen (vgl. Urteil des BVGer B-5129/2016 vom 12. Juli 2017 E. 5 "Chrom-Optics/Chrom-Optics").

2.4.1 Die Beschwerdeführerin stützt sich bei ihrer Argumentation im Wesentlichen auf die Botschaft des Bundesrates und die darin zitierte Rechtsprechung, dass bei Vorliegen besonderer Umstände ausnahmsweise ein Rechtsschutzinteresse des Antragstellers verneint werden könne. Gemäss der Beschwerdeführerin dürfe die Beschwerdegegnerin die Marke PIERRE DE COUBERTIN selber gar nicht verwenden. Die Unmöglichkeit des Gebrauchs der Marke sei daher unlauter und unrechtmässig, was eine Ausnahmekonstellation darstellen sollte. Dabei verweist sie auf das von ihr eingereichte Parteigutachten von Prof. de Werra (vgl. Ziff. 2 lit. a) und b) der

Beschwerde vom 4. Mai 2020). Die Schutzwirkung der Marke ist indessen nicht auf ihren übereinstimmenden Gebrauch beschränkt, sondern kann auch Markenzeichen ausschliessen oder der Antragstellerin den Gebrauch beschreibender Angaben erschweren, die nur mit ihr ähnlich sind. Ziel des Lösungsverfahrens ist nicht, dass die Antragstellerin die strittige Marke gebrauchen kann, sondern dass das Markenregisters von ungebrauchten Zeichen im Interesse des Verkehrs entlastet wird.

2.4.2 Wie Vorinstanz und Beschwerdegegnerin richtig darlegen, darf ein Lösungsantrag von jeder Person gestellt werden. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin liegt im vorliegenden Fall keine Ausnahmesituation vor, in welcher ein besonderes Rechtsschutzinteresse erforderlich wäre. Aufgrund des öffentlichen Interesses – insbesondere zur Schaffung der Rechtssicherheit – muss der Antrag auf Registerbereinigung nicht begründet werden (vgl. E. 2.2 und 2.3). Eines konkreten Rechtsschutzbedürfnisses im Einzelfall bedarf es nicht (Urteile des BVGer B-2627/2019 vom 23. März E. 5.3 "Sherlock/Sherlock's"; B-2597/2020 vom 26. August 2021 E. 3.4 "U Universal Geneve [fig.]/Universal Geneve"). Im Übrigen geht die Vorinstanz korrekterweise davon aus, beide Parteien würden nicht über ein besseres Recht am markenmässigen Gebrauch des Namens "PIERRE DE COUBERTIN" verfügen (vgl. Ziff. 14 ff. der Vernehmlassung vom 14. September 2020). Es kann auch unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten kein Rechtsmissbrauchsverbot geltend gemacht werden, da aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes nur Argumente betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch bzw. Nichtgebrauch der Marke möglich sind (vgl. E. 2.4).

2.4.3 Die Vorinstanz ist somit zurecht ohne nähere Prüfung des Rechtsschutzinteresses der Beschwerdegegnerin auf den Lösungsantrag eingetreten.

2.5 Eine Marke ist geschützt, soweit sie in Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Markeninhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser es liegen wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vor (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Ein Lösungsantrag kann frühestens nach Ablauf der Karenzfrist begründet sein (BBI 2009 8613; Art. 35a Abs. 2 MSchG). Nach Eingang gibt die Vorinstanz dem betroffenen Markeninhaber Gelegenheit, sich zum Vorbringen der Gegenpartei zu äussern. Lässt sich der Markeninhaber in der Sache nicht vernehmen, wird

basierend auf den Ausführungen des Antragstellers entschieden (BBl 2009 8614; vgl. Art. 32 VwVG).

2.6 Um den Nichtgebrauch der Marken in der Schweiz glaubhaft zu machen, hat der Antragsteller der Vorinstanz geeignete Beweismittel einzureichen, beispielsweise Benutzungsrecherchen (vgl. Urteil des BGer 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.] "). Der Nichtgebrauch ist glaubhaft, wenn die Vorinstanz die vorgebrachten Behauptungen überwiegend für wahr hält, wobei nicht alle Zweifel beseitigt sein müssen. Immerhin muss aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt werden, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (vgl. Richtlinien des IGE, Teil 1, Ziff. 5.4.4.2). Kann der Antragsteller den Nichtgebrauch nicht glaubhaft machen, trägt er die Folgen der Beweislosigkeit und wird das Löschungsge-such abgewiesen. Für den Markeninhaber bestehen drei Möglichkeiten zur Verteidigung: Er kann die vom Löschantragsteller eingereichte Glaubhaftmachung bestreiten, seinerseits den Gebrauch der Marke glaubhaft machen oder wichtige Gründe für ihren Nichtgebrauch darlegen (Art. 35b Abs. 1 Bst. b MSchG).

2.7 Für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ergeben sich die materiellen Anforderungen aus Art. 11 MSchG:

2.7.1 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein. Für den rechtserhaltenden Gebrauch ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann (MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 11 N. 7). Massstab für den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls wie Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteil B-4465/2012 E. 2.5, Urteil des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "Fünf Streifen [fig.]/Fünf Streifen [fig.]"; BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Recherches juridiques lausannoises Vol. 22, Genf/Zürich/Basel 2005, S. 50 ff.). Kein ernsthafter Markenge-

brauch ist etwa die bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markenbenutzung für Produkte des Massenkonsums (Urteil B-4465/2012 E. 2.5, Urteil des BVGer B-892/2009 vom 19. Juli 2009 E. 6.9 "Heidiland/Heidi-Alpen"; MARKUS WANG, a.a.O., Art. 11 N. 70, 75; s.a. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 1343 ff.).

2.7.2 Der rechtserhaltende Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen ist, oder in nur einer hiervon unwesentlich abweichenden Form, markenmässig, ernsthaft und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfolgen (Urteil B-3416/2011 E. 4.4, Urteil des BVGer B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 4 "Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]"). Eine wesentliche Abweichung vom Registereintrag ist die Veränderung von Gesamtbild und kennzeichnendem Charakter, so dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke seiner Identität beraubt wird; eine unwesentliche Abweichung, wenn ein Bildbestandteil gedreht, anders positioniert oder der Schrifttyp leicht modernisiert wird (Urteile des BVGer B-576/2009 vom 25. Juni 2009 E. 8.2.3 "Verschränkte Bänder [fig.]", B-5732/2009 vom 31. März 2010 E. 7.3 "Longines-Adler [fig.]/Aviator [fig.]", B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 7.2.1 "No Name [fig.]/No Name [fig.]"). Der Gebrauch ist rechtserhaltend, wenn das abweichend benutzte Zeichen im Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt wird (Urteil des BVGer B-7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 8 "Ice/Ice-cream [fig.]").

2.7.3 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein, wobei eine minimale Bearbeitung des schweizerischen Marktes verlangt wird (MARKUS WANG, a.a.O., Art. 11 N. 51). Als Ausnahme von diesem Grundsatz gilt der Gebrauch der Marke für den Export ebenfalls als rechtserhaltend (Art. 11 Abs. 2 MSchG).

Relevanter inländischer Markengebrauch setzt nicht nur voraus, dass die Marke in der Schweiz benutzt wird, sondern auch,

1. dass die Benutzung entweder direkt im Zusammenhang mit tatsächlich in der Schweiz ausgelieferten oder bezogenen Waren
2. und tatsächlich in der Schweiz erbrachten oder genutzten Dienstleistungen stehen,

3. oder die Werbung hierfür speziell für die Schweiz konzipiert und hier gezielt und einigermaßen regelmässig gestreut worden sein muss (vgl. RKGE in sic! 2004, 868 – "Globex/Globix").

Dies ist vergleichbar mit der Exportmarke, bei welcher mit Erbringung der Dienstleistung eine Wertschöpfung im Inland verbunden ist, ansonsten von einer reinen Auslandsnutzung ausgegangen werden muss (MARKUS WANG, a.a.O., Art. 11 N. 60).

Das Anbieten bzw. Bewerben von Produkten im Internet stellen jedoch noch keinen inländischen Gebrauch dar, insbesondere dann nicht, wenn die relevanten Seiten unter einer generic Top Level Domain (z.B. ".com") abrufbar sind. Ein direkter Zusammenhang mit der Schweiz und die Eignung des Internetauftritts, in der Schweiz eine ernsthafte Nachfrage auszulösen, müssen auch hier zusätzlich bestehen. Es genügt beispielsweise nicht, wenn nur die Webseite in einer Landessprache abgefasst ist. Vielmehr müssten die übers Internet angebotenen Produkte entweder einigermaßen regelmässig und gezielt unter der beanspruchten Marke in der Schweiz beworben oder von der Schweiz aus regelmässig bestellt werden (MARKUS WANG, a.a.O., Art. 11 N. 52).

2.7.4 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 333 E. 3.2 "Swatch-Uhrenband"; 120 II 393 E. 4.c; 88 I 14 E. 5.a; Urteil B-4465/2012 E. 2.8; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 32 N. 22; MARKUS WANG, a.a.O., Art. 12 N. 62). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/Egatrol", Urteil B-4465/2012 E. 2.8, Urteil des BVGer B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 "Exit [fig.]/Exit One"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 12 N. 16).

2.7.5 Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Als weitere mögliche Beweismittel erwähnt Art. 12 VwVG auch Auskünfte der Parteien, Auskünfte oder Zeugnisse von Drittpersonen und Gutachten von Sachverständigen. Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des

Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierung voraussetzt. Undatierbare Belege können unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren berücksichtigt werden (Urteile B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5, B-4465/2012 E. 2.9, B-3416/2011 E. 4.2, B-4540/2007 E. 4, BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192). Ohne Beweiskraft sind Ausdrücke von Internetseiten, die nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs erstellt wurden und keine Angaben enthalten, welche Rückschlüsse auf einen rechts-erhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zulassen (Urteil B-892/2009 E. 6.5). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann gegebenenfalls auch mit Prospekten, Preislisten oder Rechnungen glaubhaft gemacht werden (Urteile B-40/2013 E. 2.5, B-4465/2012 E. 2.10, B-3416/2011 E. 4.3).

3.

3.1 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, sie habe den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke bereits mit Schreiben vom 22. September 2016 an die Beschwerdeführerin zum ersten Mal geltend gemacht. Daher sei der 22. September 2016 der massgebliche Endzeitpunkt der Gebrauchsfrist und nicht der 27. März 2017 (vgl. Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] MA-WI 17/05 vom 12. Juli 2006 in: sic! 2006 S. 860 E. 3 "OMAX [fig.]/OMAX"; EUGEN MARBACH, a.a.O., Rz. 1163; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32 N. 3; anderer Auffassung: CHRISTOPH GASSER, a.a.O., Art. 32 N. 15; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 38 ff.). Es muss hier – wie im Folgenden noch aufgezeigt wird – nicht abschliessend geklärt werden, ob der massgebliche Zeitraum für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs dieser Art auf dem Korrespondenzweg zwischen den Parteien vorverschoben werden kann und sich nicht stets nach der Einrede vor der Behörde richtet.

3.2 Für die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs reichte die Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren eine Benutzungsrecherche als Beleg ein, welche durch einen professionellen Drittanbieter am 9. März 2017 erstellt wurde. Darin wird zusammengefasst, man habe insgesamt drei Hinweise auf eine Benutzung der Bezeichnung "PIERRE DE COUBERTIN" im Zusammenhang mit spezifischen Waren und Dienstleistungen gefunden. Diese betreffen T-Shirts mit der Bezeichnung "Men's White Pierre de Coubertin's Moustache T-Shirt", verliehene Pierre-de-Coubertin-

Medaillen und ein Online-Spiel. Darüberhinausgehende Dokumente, welche auf die Benutzung der gesuchten Marke für spezifische Waren und Dienstleistungen hindeuten (auch für die vergangenen 5 Jahre), hätten nicht ermittelt werden können. In Bezug auf den Teilbegriff "DE COUBERTIN" wurden ebenfalls keine Hinweise gefunden (vgl. Beilage 8 des Löschungsantrags vom 27. März 2017).

3.3 Die Vorinstanz erachtet diese Recherche korrekterweise als genügend, um die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs zu belegen. Auch wenn ihm nicht der Beweiswert eines gerichtlichen Gutachtens zukommt, wird das Fachgutachten von der Rechtsprechung als besonders substantiierte Parteibehauptung anerkannt (vgl. E. 2.6). Hinsichtlich der drei gefundenen Hinweise konnte die Beschwerdegegnerin sodann einlässlich darlegen, dass diese nicht genügen, um einen rechtserhaltenden Gebrauch nachzuweisen (vgl. Seite 6-7 des Löschungsantrags vom 27. März 2017). Die Beschwerdeführerin hingegen legte zur Bestreitung des Nichtgebrauchs keine Belege ins Recht.

4.

Weiter ist zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausging, der rechtserhaltende Markengebrauch sei mittels der im Löschungsverfahren beigelegten Dokumente durch die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft gemacht.

4.1 Mit der Stellungnahme vom 13. Oktober 2017 reichte die Beschwerdeführerin im Vorverfahren der Vorinstanz die nachfolgenden Belege zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ein:

- 1 : liste des récipiendaires de la médaille "Pierre de Coubertin" depuis 2011
- 2 : visuel de la médaille
- 3 : guide des distinctions décernées par le CIO
- 4 /5 : Comité International Pierre de Coubertin – extraits des sites Internet du Comité International Olympique et du Comité International Pierre de Coubertin
- 6 : "Le Réseau International des Lycées Pierre de Coubertin"
- 7 : "Forum International de la Jeunesse Pierre de Coubertin"
- 8/9/10 : Comptes rendus du Forum International de la Jeunesse Pierre de Coubertin, éditions 2011/2013/2015
- 11/12/13 : lettres d'information publiées par le Comité International Pierre de Coubertin 2011-2012, 2013-2014
- 14 : Ouvrage "Pierre de Coubertin Humanisme et pédagogie" Yves Pierre Boulogne, Comité International Olympique, 2014

- 15 : Ouvrage "Le réseau international du CIPC d'écoles de Coubertin – Un modèle durable pour une éducation olympique", Inès Nikolaus, CIPC, 2015
- 16 : Ouvrage "La mise en scène est de Pierre de Coubertin", Sylvain Bouchet, Jacob-Duvernet, 2013
- 17 : catalogue "Pierre de Coubertin et le miracle grec", 2015
- 18 : Sommaire du DVD inédit intitulé "PIERRE DE COUBERTIN 1863-1937 œuvres complètes"
- 19 : Film "PIERRE DE COUBERTIN, hier et aujourd'hui" - <https://www.youtube.com/watch?v=bvoRAFsvvuQ>
- 20 : médaille remise lors de la commémoration du 150^{ème} anniversaire de la naissance de Pierre de Coubertin
- 21/22 : Symposium "Pierre de Coubertin et l'avenir", 24 et 25 janvier 2014, Musée Olympique, Lausanne
- 23 : Brochure de l'Office du tourisme de Lausanne "Dans les pas de Pierre de Coubertin à Lausanne"
- 24/25 : tableau récapitulatif des visiteurs du Musée Olympique par nationalité 2014/2015
- 26 : visuels des t-shirts "PIERRE DE COUBERTIN" vendus au Musée Olympique
- 27 : visuels des portes clés "PIERRE DE COUBERTIN" vendus au Musée Olympique
- 28 : visuels des cartes postales "PIERRE DE COUBERTIN" vendus au Musée Olympique
- 29 : visuels des timbres "PIERRE DE COUBERTIN" vendus au Musée Olympique
- 30 : visuels des ouvrages "PIERRE DE COUBERTIN" vendus au Musée Olympique
- 31 : tableau récapitulatif des ventes réalisées par le Musée Olympique jusqu'au 30 septembre 2016
- 32 : relevé de l'outil statistique des ventes du Musée Olympique
- 33 : Factures des fournisseurs auxquels le Musée a commandé les articles précités
- 34 : Capture d'écran du jeu en ligne "PIERRE DE COUBERTIN", accessible via le lien : <https://www.olympic.org/fr/musee/documeritair-interactif/stade/>
- 35 : Article du 26 janvier 2017, publié sur le site blogs.rpn.ch, concernant le jeu en ligne "PIERRE DE COUBERTIN"

Die Beschwerdeführerin bringt dabei lediglich vor, von einem Museum könne man vernünftigerweise nicht ein gleiches Verkaufsvolumen wie von einem Geschäft/Handelsunternehmen erwarten. Sie ist der Ansicht, auch

ein bescheidenes Verkaufsvolumen könne den rechtserhaltenden Gebrauch begründen und verweist dabei auf die IGE-Richtlinie, Teil 6, Ziff. 5.4.3. Als Ergebnis behauptet sie, sei ein markenmässiger Gebrauch für die Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 14, 16, 25, 35, 36, 38, 41 und 42 dargetan (vgl. Ziff. 2 der Stellungnahme vom 13. Oktober 2017 und Ziff. II der Duplik vom 12. November 2018).

4.2 Die Vorinstanz hält dem entgegen, es spiele keine Rolle, ob es sich um einen nicht gewinnorientierten Verein handle, der seine Produkte in einem Museumshop verkaufe; die Voraussetzungen nach Art. 11 MschG gälten für alle Beteiligten gleichermassen, da eine Marke den jeweiligen Inhabern auch die gleichen Rechte verleihe (vgl. C. Ziff. 24 der Verfügung vom 4. März 2020). Das ist richtig, zumal die Rechtsprechung branchenspezifischen Gegebenheiten für den Gebrauch bereits Rechnung trägt (vgl. E. 2.7.1). Ergänzend zu den Argumenten der Vorinstanz ist zu erwähnen, dass nur bei Spezialartikeln nicht gleich hohe Anforderungen an die Glaubhaftmachung gestellt werden (vgl. MARKUS WANG, a.a.O., Art. 12 N. 63). Die Artikel im Museumshop stellen zwar Produkte dar, die nicht täglich nachgefragt werden, sie werden aber nicht speziell für ganz bestimmte Kunden hergestellt, weshalb vorliegend nicht von einer derartigen Ausnahme ausgegangen werden kann.

Es seien Gebrauchsbelege für DVDs, Schlüsselanhänger, Ansichtskarten, Briefmarken, Bücher, Medaillen, T-Shirts sowie den Gebrauch in Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Kl. 41 vorhanden, für einen Grossteil von Waren und Dienstleistungen, für welche die angefochtene Marke beansprucht wird, jedoch nicht (vgl. C. Ziff. 28 der Verfügung vom 4. März 2020). Tatsächlich behauptet die Beschwerdeführerin in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 14, 16, 25, 35, 36, 38, 41 und 42 in ihrer Stellungnahme vom 13. Oktober 2017 nur, ein rechtserhaltender Gebrauch sei gegeben, sie legt aber keine Belege ins Recht (vgl. E. 5.1).

Im Zusammenhang mit den geprüften Waren und Dienstleistungen hat die Vorinstanz Folgendes festgestellt (vgl. C. Ziff. 29 ff. der Verfügung vom 4. März 2020):

4.2.1 Gemäss den Beilagen 1, 2, 20 handle es sich bei der sog. Preisverleihung um eine Dienstleistung, welche nicht unter Kl. 14 falle. Die Marke sei weder auf der Medaille noch auf einer Verpackung angebracht. Zudem würden die Verkaufszahlen fehlen.

4.2.2 Bei den Beilagen 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gehe es um interne Dokumente, die sich nicht an Dritte richten. Teilweise fehle es auch am geografischen Bezug zur Schweiz, teilweise würden die Belege reine Informationsbriefe darstellen. Bei allen sei aber letztendlich unbekannt, wie hoch die Verkaufszahlen seien oder wie oft diese Dokumente auf Webseiten in der Schweiz aufgerufen wurden.

4.2.3 Die Beilagen 14, 15, 16, 17, 23 würden Verlagserzeugnisse darstellen. Es liege auch hier kein markenmässiger Gebrauch vor, da "PIERRE DE COUBERTIN" als reine Inhaltsangabe erscheine.

4.2.4 Was die Dienstleistungen der Kl. 41 anbelangt, habe die Beschwerdeführerin Beilage 6, 21, 22, 23 ins Recht gelegt. In Bezug auf die Schulen mit dem Namen "PIERRE DE COUBERTIN" fehle ein Zeichengebrauch in der Schweiz. Weiter könne ein zweitägiges Symposium während der gesamten Berichtsperiode nicht als minimale Marktbearbeitung im Sinne der Rechtsprechung angesehen werden. Sodann erfülle das Auflegen einer Tourismusbroschüre in einem Hotel die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs nicht.

4.2.5 Beilage 18 zeige einzig das Inhaltsverzeichnis einer DVD auf und Beilage 19 enthalte lediglich den Link zum Film. Es sei aber nicht ersichtlich, ob die Art des Angebots dieser Waren in markenmässiger Weise erfolge. Auch fehlte es an der Angabe, wie viele Male diese Filme von Schweizer Abnehmern erworben wurden.

4.2.6 Zu den Bildern mit den Produkten wie T-Shirts, Schlüsselanhänger, Postkarten, Briefmarken und Bücher (Beilagen 26, 27, 28, 29, 30), welche im Museumshop verkauft werden, habe die Beschwerdeführerin eine Tabelle mit den Besucherzahlen aus den Jahren 2014/2015, eine Tabelle mit den Verkaufszahlen aus dem Jahre 2016, ein Verkaufsstatistiktool und Lieferantenrechnungen beigelegt (Beilagen 24, 25, 32, 33). Gemäss Vorinstanz können diese Produkte zwar als Hinweise für einen rechtserhaltenden Gebrauch dienen; trotz Zusammenlesen mit den Übersichtstabellen würden die Verkaufs- bzw. Auflagezahlen jedoch unbekannt bleiben. Insbesondere könne nicht abgeleitet werden, ob die Produkte mit den jeweiligen Angaben in den Tabellen übereinstimmen. Aus diesem Grund handele es sich bei den eingereichten Dokumenten um reine Parteibehauptungen.

4.2.7 Betreffend das Online-Spiel (Beilagen 34, 35) habe die Beschwerdeführerin nur auf einen Blogeintrag mit einer Schweizer URL verwiesen, aber keine Angaben zu den Userzahlen gemacht.

4.3 Diese Würdigung der Gebrauchsbelege erscheint korrekt und ihre rechtliche Beurteilung angesichts der oben erwähnten Anforderungen an einen rechtserhaltenden Gebrauch ist nicht zu beanstanden. Die eingereichten Belege lassen keine Rückschlüsse auf einen ernsthaften Gebrauch in der Schweiz zu.

5.

Im Beschwerdeverfahren legte die Beschwerdeführerin mit Beschwerdeschrift vom 4. Mai 2020 noch die folgenden neuen Gebrauchsbelege ins Recht:

[...]

8: Extrait du site Internet www.shop.olympic.org du 17 octobre 2015, récupéré depuis la site Internet "Wayback Machine" (<https://web.archive.org>).

9 : Extrait du site Internet www.shop.olympic.org du 20 août 2016, récupéré depuis la site Internet "Wayback Machine" (<https://web.archive.org>).

5.1 Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, mit den neu eingereichten Belegen, welche in den relevanten Zeitraum fielen, habe sie den markenmässigen Gebrauch glaubhaft gemacht. Dass diese Produkte am Markt angeboten wurden, sei offensichtlich. Es könne nicht bei jedem Verkauf eine notarielle Bestätigung verlangt werden, dies entspräche auch nicht den Beweisregeln. Sodann ist sie der Auffassung, der Gebrauch in handschriftlicher Form zusammen mit anderen Elementen ändere nichts an der Unterscheidungskraft und wäre ebenfalls als markenmässig zu qualifizieren. Schliesslich habe die Vorinstanz vernachlässigt, eine gesamtliche Beurteilung vorzunehmen; Sie habe die Belege lediglich einzeln überprüft und gewürdigt (vgl. Ziff. 2. c) iii und iv der Beschwerde vom 4. Mail 2020).

5.2 Diese belegen die fehlenden Verkaufszahlen jedoch nicht (vgl. Ziff. 32 der Vernehmlassung vom 14. September 2020 und Ziff. 11 der Beschwerdeantwort vom 27. August 2020). Entgegen der Stellungnahme der Vorinstanz in Bezug auf den Gebrauch in handschriftlicher Form auf den Etiketten, geht die Beschwerdeführerin aber von jenem im Newsletter gemäss

Beilage 11 der Stellungnahme vom 13. Oktober 2017 aus (Ziff. 33 der Vernehmlassung vom 14. September 2020); Am Ergebnis ändert es insofern nichts, als die Vorinstanz auch in diesem Punkt richtig davon ausgeht, es handle sich lediglich um ein internes Dokument (vgl. E. 4.2.2).

5.3 Zusammengefasst gelingt es der Beschwerdeführerin auch bei einer Gesamtbetrachtung nicht, den markenmässigen Gebrauch glaubhaft zu machen.

6.

Im Ergebnis ist der Entscheid der Vorinstanz betreffend die Löschung der streitgegenständlichen Marke zu bestätigen und die Beschwerde abzuweisen.

7.

7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdegegnerin. Die Kosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63. Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Lösungsverfahren von Marken sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 4'500.– zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen.

7.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund

der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Kostennote einen Aufwand von Fr. 2'692.50 (inkl. MWST) geltend, der angemessen erscheint. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteienschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

3.

Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine Parteienschädigung von Fr. 2'692.50 zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin, die Vorinstanz und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement.

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Gizem Yildiz

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtschrift 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. 42 BGG).

Versand: 25. Januar 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Lösungsverfahren Nr. 100019;
Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)