

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 102990 in Sachen

Paul Valentine GmbH
Heinigstrasse 31
67059 Ludwigshafen am Rhein
DE-Deutschland

Antragstellende Partei

vertreten durch

Meisser & Partners AG
Schulstrasse 1
7302 Landquart

gegen

ShenZhen JuNengWeiChuang Technology Co.,Ltd
G402, XinJing Garden, ZhanBao Rd., HengGang St., LongGang Dist.
Shenzhen
CN-China

Antragsgegnerische Partei

Paul valentine

CH-Marke Nr. 703909 - Paul valentine ((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 11.11.2022 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 703909 - "Paul valentine ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die in diesem Verfahren angefochtene CH-Marke Nr. 703909 - "Paul valentine ((fig.))" ist für die folgenden Waren eingetragen:

Klasse 9: Lautsprecherboxen; Kopfhörer; Brillen; Sonnenbrillen; Kontaktlinsen; Kontaktlinsenetuis; Dimmer (Lichtregler); Chronografen (Zeiterfassungsgeräte);

Klasse 14: Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Chronografen (Uhren); Präsentationsschatullen für Uhren; Wecker; Uhren; Armbänder (Schmuck); Halsketten (Schmuck); Schmuckschatullen; Taschen-/Armbanduhren;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Hosen; Röcke; Damenkleider; Leibwäsche; Strandanzüge; Schuhwaren; Mützen; Handschuhe (Bekleidung); T-Shirts; Jacken.

2. Die in China ansässige antragsgegnerische Partei wurde seitens des Instituts zunächst mit informellem Schreiben vom 15.11.2022 über die Rechtshängigkeit des Löschantragsverfahrens informiert und aufgefordert, ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen (vgl. hierzu Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Nachdem sie dieser Aufforderung nicht nachgekommen war, erliess das Institut am 24.08.2023 gestützt auf Art. 2 ff. des Haager Übereinkommens vom 15. November 1965 über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (SR 0.274.131) und auf Art. 42 MSchG eine formelle Verfügung, mit welcher die löschantragsgegnerische Partei aufgefordert wurde, innert 30 Tagen ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen Vertreter in der Schweiz zu benennen. Diese Verfügung sollte der antragsgegnerischen Partei über das Justizministerium der Volksrepublik China zugestellt werden.
3. Mit Schreiben vom 26.04.2024 teilte das Justizministerium der Volksrepublik China dem Institut mit, dass die Verfügung vom 24.08.2023 der antragsgegnerischen Partei nicht habe zugestellt werden können.
4. Da die antragsgegnerische Partei innert Frist weder ein Zustellungsdomizil in der Schweiz noch einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter benannte, schloss das Institut die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 19.06.2024 ab.
5. 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, Teil 7, Ziff. 2).
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 27.06.2017 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben.

Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 11.11.2022, 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 ihr Ausschluss vom Verfahren verfügt wird (Art. 42 MSchG i.V.m. Art. 24b Abs. 2 MSchV). Der Endentscheid wird der antragsgegnerischen Partei durch Publikation im Bundesblatt eröffnet (Art. 36 lit. b VwVG; Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3).

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. In casu hat die antragsgegnerische Partei dem Institut weder eine Stellungnahme noch Beweismittel betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch der angefochtenen Marke zukommen lassen. Entsprechend ist somit lediglich zu prüfen, ob der Nichtgebrauch durch die von der antragstellenden Partei eingereichten Beweismittel 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 (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).
3. 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).
4. Die antragsstellende Partei reichte am 11.11.2022 formgerecht einen Löschantrag gegen die angefochtene Marke ein (vgl. II. Ziff. 3 hiervor). Die antragsgegnerische Partei hat keine Stellungnahme eingereicht, weshalb in casu einzig zu prüfen ist, ob die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der Schweizer Marke Nr. 703909 - "Paul valentine ((fig.))" nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahre vor Einreichung des Löschantrages, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 11.11.2017 und dem 11.11.2022, glaubhaft gemacht hat.
5. Im Rahmen des Löschantragsverfahrens 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 Löschantragsverfahren 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>).
6. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei als Beilage 3 im Wesentlichen eine professionelle, durch das Rechercheinstitut CompuMark/Clarivate Analytics erstellte Benutzungsrecherche vom 10.10.2022 mit folgendem Inhalt ins Recht:

Recherchen zur Marke, zur Markeninhaberin und weiteren Marken

7. Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 703909 - "Paul valentine ((fig.))" ist die chinesische Firma Shenzhen Juneng Weichuang Technology Co., Ltd (C306, Building 2, Ruize Jiayuan, Liuyue Community, Henggang Street, Shenzhen, China). Die Firma wurde am 14.09.2016 eingetragen und ist im Bereich Grosshandel tätig. Frau Lin Xiqiong ist die Geschäftsleiterin der Firma. Im Jahr 2017 verzeichnete die Gesellschaft einen Verlust von ca. CHF 6'500.-. Die Marke Nr. 703909 - "Paul valentine ((fig.))" wurde am 18.04.2017 für Waren der Klassen 9, 14 und 25 hinterlegt. Die Markeninhaberin verfügt neben der angefochtenen Marke über weitere chinesische und internationale Markeneintragungen und -anmeldungen, die sich auf das Zeichen der antragstellenden Partei (die Firma Paul Valentine GmbH) sowie auf die Uhren- und Schmuckmarken «Cgenstone» und «Woodwatch» beziehen.

Recherchen betreffend sonstige Internet- und Medienpräsenz

8. Die Markeninhaberin verfügt über keine Internetpräsenz. Die durch die Markeninhaberin angemeldeten Marken «Cgenstone» und «Woodwatch» entsprechen den Namen der folgenden Uhren- und Schmuckmarken: <https://cgenstone.com/> sowie <https://global.woodwatch.com/>. Eine auf diesen Webseiten und auf Social-Media-Kanäle der vorgenannten Marken (wie beispielsweise Instagram, Facebook, Pinterest oder Tiktok) durchgeführte Suche zu «Paul valentine» zeigt keine Treffer. Eine Recherche zum Bestehen einer kommerziellen Beziehung zwischen den vorgenannten Marken und der Firma Shenzhen Juneng Weichuang Technology Co., Ltd ergibt ebenfalls keine relevanten Ergebnisse.

Kontaktnahme mit der Markeninhaberin

9. Nachdem keine direkten Kontaktdaten des Markeninhabers im öffentlichen Bereich gefunden wurden, wurde seitens der antragsstellenden Partei auf eine Kontaktaufnahme mit der Markeninhaberin verzichtet.

Ergänzende Recherchen im Internet und Kontakt zu Dritten

10. Es wurden allerdings Kontakte zu Dritten resp. zu unabhängigen Informationsquellen aufgenommen und weitere Recherchen auf marktrelevanten Internetseiten in den Bereichen der beanspruchten Waren, darunter Elektronik, Brillen, Uhren, Schmuck und Bekleidung, vorgenommen. Bei den nachfolgenden sachbezogenen Quellen wurden Nachforschungen durchgeführt:

- Chrono 24 (Online-Shop für Schmuckwaren und Uhren, www.chrono24.ch)
- Amara (Online-Shop für Schmuckwaren und Uhren, www.amara.ch)
- Vollichard & Cie (Online-Shop für Schmuckwaren und Uhren, www.vollchard.ch)
- Carat (Online-Shop für Schmuckwaren und Uhren, www.carat.ch)
- Urech (Online-Shop für Schmuckwaren und Uhren, www.urech.ch)
- Geneve Avenue (Online-Shop für Schmuckwaren und Uhren, www.geneveavenue.ch)
- Horlogerie Desbiolles (Uhrenhändler, www.artisanhorloger.ch)
- Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (Fachverband, www.fhs.swiss)
- Goldor (Zeitschrift für die Uhren- und Schmuckbranche, www.goldor.ch)
- Baselworld (Fachmesse für die Uhrenbranche, www.baselworld.com)
- Zalando (Einzelhändler von Sonnenbrillen, Mode und Uhren, <http://fr.zalando.ch>)
- Order Now (Fachmesse für die Modebranche, www.order-now.ch)
- Fashion United (Modeverband, <https://fashionunited.ch/>)
- Snipes (Händler von Schuhen und Kleidung, www.snipes.ch)
- Peter Hahn (Bekleidungsgeschäft, www.peterhahn.ch)
- Heine (Bekleidungsgeschäft, www.heine.ch)
- Alba Moda (Bekleidungsgeschäft, www.albamoda.ch)
- Home Fair Switzerland (Fachmesse für Verbraucherelektronik, www.homefairswitzerland.ch)
- Mister Spex (Einzelhändler von Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen, www.misterspex.ch)
- Melectronics (Einzelhändler von Lautsprecherboxen, Kopfhörern und Lichtreglern, www.melectronics.ch)

Auch diese Quellen und Nachforschungen konnten keinen Gebrauch der Marke "Paul valentine ((fig.))" durch die antragsgegnerische Partei in der Schweiz im relevanten Zeitraum aufzeigen.

11. Zusammenfassend gelangt die mit der Benutzungsrecherche beauftragte Firma zum Schluss, dass mittels ihrer umfangreichen Recherche keine aktuelle oder frühere Verwendung der Marke "Paul valentine" durch den Inhaber in der Schweiz habe nachgewiesen werden können. Auch habe die Benutzung der Marke in der Schweiz nicht von unabhängiger Seite bestätigt werden können (vgl. Seite 2 des Recherche-Berichts).
12. 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).

13. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege sowie die sie untermauernde Benutzungsrecherche als kohärent und glaubwürdig. Die Ausführungen in der eingereichten Benutzungsrecherche sowie die ergänzenden Internetrecherchen bzw. die erfolglosen Nachforschungen Dritter lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen "Paul valentine ((fig.))" von der Markeninhaberin im relevanten Zeitraum in der Schweiz gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält auch keine Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten der Markeninhaberin.
14. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der CH-Marke Nr. 703909 - Paul valentine ((fig.)) in der Schweiz aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche als glaubhaft. Es besteht vorliegend eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke für die beanspruchten Waren der Klassen 9, 14 und 25 in der Schweiz im relevanten Zeitraum nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. In diesem Zusammenhang gilt es auch auf die jüngste Rechtsprechung des Bundesgerichts hinzuweisen, wonach selbst eine durch einen professionellen Anbieter durchgeführte Gebrauchsrecherche für sich allein ungenügend ist, wenn ihre Schlussfolgerungen nicht durch andere Indizien, wie eine Umfrage bei Händlern des entsprechenden Marktsegments oder der Aussage eines Branchen-Spezialisten, bestätigt werden (vgl. BGer 4A_464/2022 - *TRLILLIUM*, E. 6.1). Die ins Recht gelegte Benutzungsrecherche genügt diesen Anforderungen. Die durchgeführte Recherche deckt verschiedene Aspekte und Quellen ab. Sie trägt denn auch verschiedene Indizien zusammen, aufgrund derer auf den glaubhaft gemachten Nichtgebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz geschlossen werden kann. Das Institut gelangt somit zum Schluss, dass die antragsstellende Partei das Fehlen eines den gesetzlichen Anforderungen genügenden rechtserhaltenden Gebrauchs in der Schweiz glaubhaft gemacht hat und die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht gemäss Art. 11 MSchG rechtserhaltend gebraucht wurde.
15. 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. des Vorliegens wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch zu erbringen. Da in casu ein solcher Nachweis unterblieben ist bzw. sich die antragsgegnerische Partei nicht vernehmen liess, ist aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen CH-Marke Nr. 703909 - "Paul valentine ((fig.))" für die registrierten Waren vorliegt.
16. 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. Das Löschungsgesuch wird demzufolge gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 MSchG e contrario) und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 703909 - "Paul valentine ((fig.))" gemäss Art. 35 lit. e MSchG wegen Nichtgebrauchs gelöscht.

V. 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).
3. Da das Löschungsverfahren 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. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 für die Vertretung als angemessen. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidrelevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 824.45 (EUR 837.00 zum Tageskurs von 0.985 vom 10.10.2022 [Rechnungsdatum]) entschädigt werden (vgl. Löschantrag vom 11.11.2022). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 2'824.45 (inklusive Lösungsgebühr) zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die antragsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Löschantrag im Verfahren Nr. 102990 wird gutgeheissen.
3.
Die Schweizer Marke Nr. 703909 - "Paul valentine ((fig.))" wird gelöscht.
4.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'824.45 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der antragsgegnerischen Partei wird der Entscheid mittels Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 17. Oktober 2024

Freundliche Grüsse



Mara Stocker-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).