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

# Verfügung
# im Löschungsverfahren Nr. 103326
# in Sachen

PEPCO Poland Sp. Z o.o.
Strzeszynska 73A
60-479 Poznan
PL-Polen

**Antragstellende Partei**

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

**gegen**

Petco Animal Supplies Stores, Inc.
10850 Via Frontera
CA 92127 San Diego
US-Vereinigte Staaten von Amerika

**Antragsgegnerische Partei**

vertreten durch

TRADAMARCA, Humphrey & Co
Avenue du Prieuré 8
1009 Pully

CH-Marke Nr. 702674 - PETCO

Gestützt auf Art. 35a ff. i.V.m. Art. 12 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 24*a* 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)

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

in Erwägung gezogen:

## I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Am 02.05.2023 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 702674 - "PETCO" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die in diesem Verfahren angefochtene CH-Marke Nr. 702674 - "PETCO" ist für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen:

   *Klasse 5: Produits vétérinaires; produits de nettoyage pour animaux à usage médical; lotions pour animaux; additifs alimentaires à usage médical; compléments alimentaires; préparations pour traitement diététique; agent aérosol pour éliminer les puces et poudres pour éliminer les puces, et autres préparations antiparasitaires; insecticides; préparations de vitamines, et autres médicaments; préparations et traitements médicamenteux pour toilettage d'animaux de compagnie pour le soin des poils et de la peau, à savoir, parfums pour animaux de compagnie, poudres pour animaux de compagnie, savons pour animaux de compagnie, gouttes pour animaux de compagnie; préparations et traitements médicamenteux pour toilettage d'animaux de compagnie pour le soin des poils et de la peau, à savoir, shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie pour le traitement des puces, tiques et mites; préparations et traitements médicamenteux pour toilettage d'animaux de compagnie pour le soin des poils et de la peau, à savoir, pulvérisateurs pour le traitement des démangeaisons des animaux de compagnie; préparations et traitements médicamenteux pour toilettage d'animaux de compagnie pour le soin des poils et de la peau, à savoir, pulvérisateurs d'enduits médicamenteux pour le soin des animaux de compagnie; préparations et traitements médicamenteux pour toilettage d'animaux de compagnie pour le soin des poils et de la peau, à savoir, lingettes médicamenteuses pour animaux domestiques pour nettoyer, soulager les démangeaisons, repousser les insectes, protéger du soleil; vitamines pour animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux de compagnie; produits vétérinaires à usage externe pour chiens et chats pour le traitement des puces, tiques et mites; solutions en spray anti-bactériennes, antimicrobiennes et antifongiques pour le nettoyage, la guérison et le traitement de premiers soins des animaux de compagnie; solution vétérinaire pour le soin des oreilles des animaux de compagnie; spray médicamenteux pour animaux de compagnie pour soulager les irritations cutanées sèches et démangeantes; produits de toilettage médicamenteux pour animaux de compagnie, à savoir, lingettes nettoyantes médicamenteuses; préparation neutralisante d'odeurs pour lits d'animaux de compagnie composée de cyclodextrines; produits vétérinaires, à savoir, comprimés anti-stress pour animaux de compagnie ;*

   *Klasse 28 : Jeux et jouets, y compris jeux de table, cartes à jouer, jeux de société, jeux d'arcade, jeux vidéo à prépaiement, peluches, sacs de fèves, figurines [jouets] électriques, jouets pour le bain, jouets pour enfants, jouets à tirer, jouets malléables, disques volants [jouets], cerfs-volants, yo-yo, jouets à remonter, jouets avec tirelire intégrée, répliques de casque de frappeur miniatures (jouets); répliques de batte de base-ball miniatures (jouets); battes et balles de base-ball gonflables; jouets de traction pour chiens (tug toys); peluches; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets à mâcher pour animaux de compagnie; jouets à lancer pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe aux chats; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets pour oiseaux; jouets pour animaux domestiques; balles pour chats (jouets); balles (jouets); jouets pour le divertissement et l'exercice des animaux de compagnie; articles et équipements de sport, y compris, balles de baseball, ballons (jouets), balles de golf, gants de baseball, battes de baseball, sacs de frappe, balles à main, protège-mains, protège-dents, matériel d'exercice physique, y compris, poulies, machines comprenant des poids pour l'exercice physique; ballons de jeu et décorations pour sapins de Noël; cartes à jouer ;*

   *Klasse 31 : Aliments pour animaux; aliments et friandises pour chiens; aliments et friandises pour chats; aliments pour petits animaux; aliments pour poissons; aliments pour reptiles et graines pour oiseaux; boissons pour animaux de compagnie; litière pour animaux de compagnie; mélanges de graines [semences] de plantes sauvages; fleurs et plantes naturelles; objets comestibles à mâcher pour animaux;*

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

*os à mâcher digestibles pour chiens; herbe aux chats; paille, à savoir, paille hachée pour nourriture et litière d'animaux de compagnie; produits de viande séchée (dite jerky) pour animaux; friandises pour animaux domestiques sous forme de bâtonnets de boeuf; objets comestibles à mâcher pour chiens, à savoir, cornes de buffle et bois d'animaux; friandises comestibles pour chiens faits à partir de moelle osseuse; os entièrement naturels à mâcher et digérables pour chiens; aliments pour les animaux de vache et de porc; aliments pour les animaux d'oreilles de porc, sabots de vache et autres sous-produits d'origine animale; os de vache pour animaux domestiques ;*

*Klasse 35 : Services de magasins de détail dans le domaine des animaux de compagnie comprenant du matériel pour animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie, des accessoires pour animaux de compagnie, des aliments pour animaux de compagnie et des articles de sport; services de magasins en ligne comprenant du matériel pour animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie, des accessoires pour animaux de compagnie, des aliments pour animaux de compagnie et des articles de sport; services de promotion dans le domaine des compétitions sportives et/ou des événements de tiers, y compris publicité dans le domaine du divertissement, des événements et des expositions éducatifs, culturels et civiques; services de promotion en faveur de programmes de volontariat et de projets de service communautaire en rapport avec les animaux de compagnie et les animaux dans un but caritatif; services de promotion pour sensibiliser le public à la surpopulation des animaux de compagnie, à l'adoption des animaux domestiques et à la prévention des déchets non planifiés; services de promotion concernant la nécessité d'aider les animaux domestiques sans abri et sur d'autres questions touchant le bien-être des animaux; mise à disposition d'un service commercial d'annuaires en ligne contenant des informations concernant les emplacements géographiques des centres d'adoption et des cliniques de stérilisation; services de publicité et de marketing, à savoir, promotion d'événements de tiers dans le but de faire adopter des animaux de compagnie; services promotionnels, à savoir, promotion de produits de tiers en publiant, distribuant et affichant de la publicité et autre matériel marketing dans le domaine de la nourriture pour animaux de compagnie; gestion de programme d'économie pour les consommateurs et de fidélisation de consommateurs comprenant des bonifications et des coupons de rabais dans le domaine des services et du matériel pour animaux et animaux de compagnie; services de magasins de détail dans le domaine des animaux de compagnie comprenant des programmes de gratification aux clients réguliers; mise à disposition d'un site internet comprenant des informations a but commercial dans le domaine des produits pour animaux de compagnie pour la nutrition, la condition physique, la santé et le bien-être de races spécifiques d'animaux de compagnie; services informatisés de commande en ligne dans le domaine des aliments pour animaux de compagnie.*

2. Mit Verfügung vom 08.05.2023 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen.

3. Da innert Frist von der antragsgegnerischen Partei keine Stellungnahme eingereicht wurde, hat das Institut mit Verfügung vom 19.06.2023 die Verfahrensinstruktion geschlossen.

4. Auf die einzelnen Ausführungen der antragsstellenden 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 Löschungsantrag 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 26.05.2017 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 02.05.2023 abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).

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

## III. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschungsantrag 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 Löschungsantrag 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 Löschungsantrag 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 Löschungsantrag 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 Löschungsantrages, d.h. in casu für den Zeitraum zwischen dem 02.05.2018 und dem 02.05.2023, glaubhaft gemacht hat (vgl. nachfolgend IV. B. Ziff. 3). 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 somit lediglich zu prüfen, ob der Nichtgebrauch durch die von der antragstellenden Partei eingereichten Beweismitteln glaubhaft gemacht ist.

## IV. Materielle Beurteilung

### A. Löschungsgründe 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, BBl 1991 I 1, S. 26).

3. Im Rahmen des Löschungsverfahrens nach Art. 35*a* 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 Löschungsverfahren 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 antragsstellende Partei reichte am 02.05.2023 formgerecht gegen die angefochtene Marke einen Löschungsantrag 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. 702674 - "PETCO" nach Art. 11 und 12 MSchG während fünf Jahre vor Einreichung des Löschungsantrages, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 02.05.2018 und dem 02.05.2023, glaubhaft gemacht hat.

5. 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 dementsprechend auch über keinen Standort in der Schweiz verfüge. Diesbezüglich reichte sie Auszüge von Trefferlisten ihrer Suchabfragen sowie Auszüge aus der Webseite der Antragsgegnerin ins Recht. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei zudem im Wesentlichen eine professionelle Benutzungsrecherche vom 22.02.2023 durch die SMD Group, IP Services and Products mit folgendem Inhalt ins Recht:

Recherchen zur Markeninhaberin und deren Internetauftritt

6. Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 702674 - "PETCO" ist die Firma Petco Animal Supplies Stores, Inc. mit Sitz in San Diego, Kalifornien. Die Markeninhaberin hat neben der angefochtenen Marke noch eine weitere "PETCO"-Marke (CH-Marke Nr. 447247) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 31 und 35. Die Inhaberin der angefochtenen Marke verfügt über rund 1500 Petco-Geschäfte in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Puerto Rico, in denen Tiernahrung, -produkte und -dienstleistungen angeboten werden. Geschäfte in anderen Ländern, wie z.B. der Schweiz oder Deutschland, oder andere internationale Aktivitäten sind nicht zu finden. Die Inhaberin der angefochtenen Marke betreibt die Webseite www.petco.com. Eine auf dieser Website durchgeführte Suche nach internationalen Versand- oder

Verkaufsmöglichkeiten hat keine Ergebnisse geliefert. Die Versandbedingungen erwähnen lediglich Versandmöglichkeiten in den Vereinigten Staaten. Auf der Website gibt es keinen Hinweis darauf, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung in der Schweiz oder in Deutschland angeboten wird. Eine Suche nach den Internetpräsenzen von www.petco.ch sowie www.petco.de blieb ebenfalls erfolglos. Die Überprüfung von Social-Media-Präsenzen von Petco (wie beispielsweise auf LinkedIn) ergab keine Treffer bzgl. Aktivitäten von Petco in der Schweiz oder in Deutschland. Schliesslich ergab auch eine auf das Gebiet der Schweiz und Deutschlands beschränkte Suche in Suchmaschinen nach "PETCO" in Alleinstellung und nach "PETCO" in Kombination mit "Tierzubehör", "Gesundheit und Wellness" und anderen massgeblichen Stichwörtern keine relevanten Ergebnisse.

Recherchen betreffend sonstige Internet- und Medienpräsenz

7. Der Rechercheberichthält weiter fest, dass in Datenbanken, die Artikel aus Tages- und Wochenzeitungen sowie Fachzeitschriften enthalten, sowohl nach Petco in Alleinstellung als auch nach Petco in Verbindung mit "Tierzubehör", "Gesundheit und Wellness" und anderen Stichwörtern gesucht wurde. Dabei wurde eine beträchtliche Anzahl von schweizerischen und deutschen Zeitungsartikeln gefunden, in denen die Firma Petco erwähnt wird. In keinem der Artikel findet sich jedoch ein Hinweis darauf, dass Petco in der Schweiz oder in Deutschland Produkte oder Dienstleistungen anbietet.

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 "PETCO" in der Schweiz durch die Markeninhaberin habe nachgewiesen werden können.

9. Weiter hat die antragstellende Partei, wie bereits erwähnt, selber zusätzliche Recherchen im Internet vorgenommen. Folgende Recherchen wurden durchgeführt:

   - Standortsuche Antragsgegnerin in der Schweiz via Google (Beilage 5)
   - LinkedIn-Profil der Antragsgegnerin (Beilage 6)
   - Versuch Lieferung einer Bestellung via Website der Antragsgegnerin in die Schweiz (Beilage 7)
   - Auszug der Website der Antragsgegnerin betreffend Versandgebühren und -zeiten (Beilage 8)
   - Google-Recherche PETCO-Produkte Schweiz unter dem Suchbegriff "Tierfutter PETCO Schweiz" (Beilage 9)
   - Google-Recherche PETCO-Produkte Schweiz unter dem Suchbegriff "Petco Animal Supplies, Inc., Tierprodukte Schweiz" (Beilage 10)
   - Google-Recherche PETCO-Produkte Schweiz unter dem Suchbegriff "PETCO Produkte Schweiz" (Beilage 11)

   Auch diese Recherchen zeigten keinen Gebrauch der Marke "PETCO" in der Schweiz durch die antragsgegnerische Partei im relevanten Zeitraum.

10. Die Parteien haben im Löschungsverfahren 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).

11. 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 lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen "PETCO" 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 CH-Marke Nr. 702674 - "PETCO" 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 und Dienstleistungen der Klassen 5, 28, 31 und 35 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde.

12. Aufgrund der Aktenlage besteht für das Institut kein Grund, die Schlussfolgerungen 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, ist aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass ein Nichtgebrauch der strittigen CH-Marke Nr. 702674 - "PETCO" für die registrierten Waren und Dienstleistungen vorliegt.

13. 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 Löschungsantrag wird demzufolge gutgeheissen (Art. 35*b* Abs. 1 MSchG e contrario) und die angefochtene Marke nach Art. 35 lit. e MSchG wegen Nichtgebrauchs vollumfänglich gelöscht.

## IV. Kostenverteilung

1. Die Löschungsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 35*a* 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. 35*b* 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. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3. Da das Löschungsverfahren 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. 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 entscheidrelevant 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 478.20 (EUR 500 zum Tageskurs von 0,95644) hätte (vgl. Löschungsantrag vom 02.05.2023). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sie gegen zwei gleichlautende Marken in einer einzigen Rechtsschrift zwei Löschungsanträge erhob und damit zwei Löschungsverfahren anhängig machte, nämlich das vorliegende Verfahren Nr. 103326 und das parallel geführte Verfahren Nr. 103319. Die Löschungsanträge richten sich gegen identische Marken, die für gleiche resp. äusserst gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht werden. Die Löschungsanträge konnten dementsprechend auch in einer einzigen Rechtsschrift zusammengefasst werden. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der antragstellenden Partei aus dem Umstand, dass sie zwei Verfahren anhängig machte, ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr pro Verfahren

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

lediglich eine um die Hälfte gekürzte Entschädigung von CHF 600.00 zuzusprechen. Die von der antragstellenden Partei bei der Firma SMD Group, IP Services and Products in Auftrag gegebene professionelle Benutzungsrecherche konnte ebenfalls für beide Verfahren verwendet werden, weshalb es gerechtfertigt ist, ihr pro Löschungsverfahren lediglich eine um die Hälfte gekürzte Entschädigung von CHF 239.10 zuzusprechen. Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Löschungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird somit auf CHF 1'639.10 (inklusive Löschungsgebühr) festgesetzt.

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

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

**1.**
Der Löschungsantrag im Verfahren Nr. 103326 wird gutgeheissen.

**2.**
Die Schweizer Marke Nr. 702674 - "PETCO" wird gelöscht.

**3.**
Die Löschungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

**4.**
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'639.10 (einschliesslich Ersatz der Löschungsgebühr) zu bezahlen.

**5.**
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 13. Oktober 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 Handen 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).