

BVGer B-2910/2012 vom 20. Januar 2014

Bundesverwaltungsgericht, 2014-01-20, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2910_2012

FR: TAF B-2910/2012 du 20 janvier 2014

IT: TAF B-2910/2012 del 20 gennaio 2014

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde gegen den der Beschwerdeführerin am 1. Mai 2012 zugestellten Entscheid der Vorinstanz wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) am 29. Mai 2012 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG).

E. 1.2

Die Beschwerdegegnerin hat in der Duplik vom 4. Dezember 2012 vorgebracht, es sei unzulässig, dass die Beschwerdeführerin in der Replik vom 16. November 2012 neue Rechtsbegehren gestellt habe. Die in der Beschwerdeschrift vom 29. Mai 2012 ursprünglich gestellten Rechtsbegehren sind nicht restlos klar formuliert. Denn die Beschwerdeführerin gibt nicht explizit an, inwiefern sie die angefochtene Verfügung abgeändert haben möchte. Allerdings herrscht in diesem Bereich keine grosse Formstrenge und zur Auslegung kann auch die Begründung einer Beschwerde herangezogen werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 1985/2006 vom 14. Februar 2008 E. 3; vgl. René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl., Basel 2010, Rz. 1610). Aus der Begründung in der Beschwerdeschrift wird im vorliegenden Fall klar, dass die Beschwerdeführerin begehrt, der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke solle entgegen dem vorinstanzlichen Entscheid anerkannt werden. Die in der Replik formulierten Rechtsbegehren mögen zwar unbeholfen sein, sind aber nicht als neu zu qualifizieren, da sie keine anderen Anträge einschliessen als die bereits früher gestellten, weitergehenden Rechtsbegehren. Die entsprechenden Vorhaltungen seitens der Beschwerdegegnerin stossen damit ins Leere.

E. 1.3

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter anderem Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (Art. 3

Abs. 1 Bst. b des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]), sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt, sowie Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die Eintragung der jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

E. 3

Die Vorinstanz hat den dem Beschwerdeverfahren zugrundeliegenden Widerspruch mit der Begründung abgewiesen, dass die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend gebraucht worden sei. Solange die Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken in der angefochtenen Verfügung nicht geprüft worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht, falls es in Gutheissung einer Beschwerde den rechtserhaltenden Gebrauch bejaht, die Sache zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 1.2 Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.], B 246/2008 vom 26. September 2008 E. 1 RED BULL/DANCING BULL).

E. 4

Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 31 MSchG setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, rechtserhaltend gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 MSchG).

E. 4.1

Die Beschwerdegegnerin bestritt den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke der Beschwerdeführerin jedenfalls mit ihrer Widerspruchsantwort vom 10. August 2011. Behauptet eine Widerspruchsgegnerin, in ihrer ersten Stellungnahme an die Vorinstanz, den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke oder wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Dabei ist die Gebrauchsfrist vom Zeitpunkt der Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Marke durch die Widerspruchsgegnerin an rückwärts zu rechnen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3 Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.], m.w.H.) und erstreckt sich vorliegend vom 10. August 2006 bis zum 10. August 2011 (Art. 2 MSchV, vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 5 LIFE/my life [fig.] und my life [fig.]). Da die Einrede des Nichtgebrauchs nicht von Amtes wegen berücksichtigt wird, kommt den in Art. 13 Abs. 1 VwVG statuierten Mitwirkungspflichten der Parteien eine so erhebliche Bedeutung zu, dass für das Beschwerdeverfahren diesbezüglich zumindest faktisch die Verhandlungsmaxime massgebend ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 RED BULL/DANCING BULL; David Rüetschi, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Beweisrecht Rz. 79 f.).

E. 4.2

Vorliegend macht die Beschwerdegegnerin geltend, sie habe den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke mit Bezug auf die Waren in der Klasse 14 bereits in einem Schreiben

vom 4. August 2010 an die Beschwerdeführerin geltend gemacht, und behauptet, dass dies daher vorliegend der massgebliche Endzeitpunkt der Gebrauchsfrist sei, anstelle des 10. August 2011 (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, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 1163; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32 Rz. 3; anderer Auffassung: Christoph Gasser in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Art. 32, Rz. 14: f.; Karin Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 38 ff.). Diese Rechtsfrage ist hier jedoch nicht abschliessend zu entscheiden, weil sie im vorliegenden Fall nicht zu einem anderen Ergebnis führt, wie im Folgenden noch gezeigt wird.

E. 4.3

Als rechtserhaltenden Gebrauch kann sich der Markeninhaber auch den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG; sog. stellvertre-tender Gebrauch). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch kann im Konzernrahmen beziehungsweise durch mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundene Gesellschaften oder im Rahmen vertraglicher Beziehungen stattfinden. Für Letzteres gilt beispielsweise die Markenbenutzung im Rahmen von Lizenz-, Vertriebs-, Franchise-, oder Pachtverträgen, wobei auch weitere Erscheinungsformen denkbar sind (vgl. BGE 107 II 356 E. 1c La San Marco; Markus WANG, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Art. 11 Rz. 101; HERBERT PFORTMÜLLER, Gebrauch durch den Lizenznehmer gilt als markenmässiger Gebrauch, in: Martin Kurer et al. (Hrsg.), Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, S. 125 ff., S. 127). Schliesslich erfordert der rechtserhaltende Markengebrauch, dass der Benutzer, der mit dem Inhaber nicht identisch ist, die Marke für den Markeninhaber gebraucht, das heisst mit einem Fremdbenutzungswillen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 5 K.SWISS [fig.]/K SWISS [fig.]).

E. 4.4

Das Zeichen muss nach Art und Weise einer Marke gebraucht worden sein (vgl. MARBACH, a.a.O., Rz. 1305). Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf die betriebliche Herkunft erkannt wird (WANG, a.a.O., Art. 11 Rz. 7 f.). Der funktionsgerechte, markenmässige Gebrauch ist insbesondere vom unternehmens-bezogenen Gebrauch zu unterscheiden. Um Letzteren handelt es sich, wenn die Konsumenten oder Abnehmer das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, das Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft sein könnte, das Zeichen aber die beanspruchten Waren- oder Dienstleistungen nicht zu individualisieren vermag (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.2 Solvay/Solvexx; MARBACH, a.a.O., Rz. 1316 f.).

E. 4.5

In quantitativer Hinsicht genügt für einen ernsthaften Gebrauch eine minimale Marktbearbeitung in verhältnismässig geringem Umfang, soweit darin ein dauerhaftes und nicht bloss ein vorübergehendes Angebot und zudem die Absicht zum Ausdruck kommen, jeder damit ausgelösten Nachfrage zu entsprechen (Entscheidung der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 4. März 2003 in sic! 2004 S. 39 E. 5 Bosca/Luigi Bosca und vom 26. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 53 E. 3 Express/Express clothing). Wann der Gebrauch einer Marke die erforderliche Ernsthaftigkeit aufweist, kann nicht schematisch für alle Fälle festgelegt werden. Massgebend sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls, wie z.B. die Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 5830/2009 vom 15. Juli 2012 E. 3.2.1, fünf Streifen (fig.)/fünf Streifen (fig.); Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 38 ff.; Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, Genf/Zürich/Basel 2005, S. 50 ff).

E. 4.6

Grundsätzlich muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein, damit er rechtserhaltend wirkt. Vom Territorialitätsprinzip sind zwei Ausnahmen zulässig (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 11 Rz. 33 ff.; MEIER, a.a.O., S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre de marque en droit suisse in sic! 2005 Sonderheft, 125 Jahre Markenhinterlegung, S. 108 f.), zum einen der Gebrauch für den Export, zum anderen Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136), der den Markengebrauch in Deutschland demjenigen in der Schweiz gleichstellt.

E. 4.7

Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Nach Lehre und Rechtsprechung sind Abweichungen vom Registereintrag "wesentlich", wenn die Marke mit einem anderen Gesamtbild verwendet wird und ihr "kennzeichnender Charakter" dadurch verändert wird, insbesondere wenn ein wesentlicher Bestandteil fehlt. In einer anderen Formulierung bezeichnete das Bundesgericht eine Abweichung dann als wesentlich, wenn dadurch der "kennzeichnungskräftige Kern der Marke seiner Identität beraubt wird" (BGE 130 III 267 E. 2.4, S. 271 f. Tripp Trapp; vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 4536/2007 vom 27. November 2007 E. 3.3 Salamander [fig.]).

E. 5.1

Eine Widersprechende muss den Gebrauch ihrer Marke in der Schweiz im relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern lediglich glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es braucht diesbezüglich keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken; B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 EXIT [fig.]/EXIT ONE; Entscheidung der RKGE vom 17. September 2003 in sic! 2004 S. 106 E. 3 Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]; vom 26. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 53 E. 4 Express/Express clothing, mit Verweis auf BGE 88 I 14 E. 5a).

E. 5.2

Als mögliche Belege für den Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) oder Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Zeugen werden im Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz nicht vernommen. Im Beschwerdeverfahren ist dies jedoch grundsätzlich möglich (Art. 14 Abs. 1 Bst. c VwVG; WILLI, a.a.O., Art. 32 Rz. 7).

E. 5.3

Alle Gebrauchsbelege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können. Undatierte Belege können jedoch unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken; B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 4.4 Solvay/Solvexx; B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 EXIT [fig.]/EXIT ONE mit weiteren Hinweisen; Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 192).

E. 5.4

Um den Gebrauch glaubhaft zu machen, ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf Waren oder deren Verpackung selbst erscheint (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 5.3 sixx [fig.], m.w.H.). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise auch aufgrund von Prospekten, Preislisten oder Rechnungen möglich sein.

E. 6

Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist, dass der rechtserhaltende Markengebrauch mittels den im Widerspruchsverfahren eingereichten Beilagen nicht glaubhaft gemacht werden kann. Die neu im Beschwerdeverfahren eingereichten Belege werden in diese Prüfung mit einbezogen.

E. 6.1

Mit der Replik im erstinstanzlichen Widerspruchsverfahren reichte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz die nachfolgenden Unterlagen zum Beleg des rechtserhaltenden Gebrauchs ein: 1: Internetausdruck www.artelier-schmuck.ch 2: Swissreg-Ausdruck betreffend die angefochtene Marke ARTELIER 3: Abmahnschreiben der Beschwerdegegnerin an Dritte vom 10.8.2011 4: Abmahnschreiben der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin vom 30.8.2011 5: Email vom 6.10.2011 von Dritten an "@artelier.ch" 6: Email vom 11.10.2011 von Dritten an "admin@artelier.ch" 7: Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 22.7.2010 8: Internetauszug betreffend Tätigkeit der Beschwerdegegnerin und Veranstaltungsprospekt 9: SWITCH-Ausdruck betreffend die Domain "artelier.ch" 10: Auszug aus www.artelier.ch 11: Auszüge Telefonbücher 12: Email Dritter an "@artelier.ch" vom 11.10.2011 13: Postkarten betreffend Kunstausstellungen vom 11.3.2007 bis 28.4.2007 und 1.9.2011 bis 30.11.2007 14: Flyer betreffend Kunstausstellung vom 11.3.2007 bis 28.4.2007 15: Kopie Zeitungsartikel 16.5.2007 betreffend [Künstlernamen] 16: Inserat Anzeiger Luzern 31.8.2007 betreffend Ausstellung von "Zaboo" 17: Flyer für Kunstausstellung 1.9.2007 bis 30.11.2007 18: Preisliste Dezember 2007 betreffend Werke von "Zaboo" 19: Rechnung Dritter an "Artelier/Postfach/Allenwinden" vom 31.12.2007 betreffend Papiermaterial 20: Anmeldeformular Fotoworkshop

29.3.2008-5.4.2008 "ARTelier" als Organisator und Hinweis auf www.artelier.ch 21: Programm Fotoworkshop 18.10.2008-25.10.2008, "ARTelier" als Veranstalter und Hinweis auf www.artelier.ch 22: Visitenkarte "Zaboo" 23: Flyer Kunst- und Gestaltungsworkshop 10.4.2009 bis 17.4.2009, ARTelier als Veranstalter und Hinweis auf www.artelier.ch 24: Programm Fotoworkshop 10.4.2010 bis 17.4.2010, ARTelier als Veranstalter und Hinweis auf www.artelier.ch und auf die Beschwerdeführerin 25: Inserat betreffend Fotoworkshop vom 10.4.2010 bis 17.4.2010 26: Preisliste Schachkollektion "ARTelier" gültig ab Juli 2009 27: Preisliste betreffend Malmaterial, gültig ab März 2010 28: Magazinartikel betreffend "Dekorative Kosmetik" Event 2010 29: Ausdruck aus www.sinnfonia.ch, Kursangebot 30: Plakat, Prospekt, Flyer Juli 2010 betreffend Kursangebote in den Bereichen Malen, Musik und Wohlbefinden 31: Abbildung 2002 Schachfiguren 32: Abbildung 2003 abstrakte Objekte 33: Abbildung 2004 Schachfiguren 34: Abbildung 2007 Schachfiguren und -brett 35: Abbildung 2009 Schachfiguren 36: Abbildung 2009 Windlicht 37: Abbildung 2008 Uhr 38: Abbildung Bild mit Rahmen 39: Abbildung 2009 Schmuck 40: Abbildung 2009 Schmuck 41: Abbildung 2011 Schmuck 42: Abbildung 2006 Kleider in Schaufenster 43: Abbildung 2009 Bekleidung ARTelier Collection 44: Abbildung 2008 Uhr 45: Abbildung 2008 Uhr 46: Abbildung 2011 Schmuck 47: Abbildung 2011 Schmuck 48: Grusskarte, Umschlag 49: [andere Beilage] Ferner wurde auf die Internetseite www.artelier.ch verwiesen.

E. 6.2

Die Vorinstanz hat die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke aus folgenden Gründen verneint. Die Replikbeilagen 31 bis 34, 36, 38 bis 42 und 44 bis 48 wiesen keinen geografischen Bezug zur Schweiz auf und seien daher (jedenfalls für sich alleine) nicht geeignet, einen rechtserhaltenden Markengebrauch glaubhaft zu machen. Angesichts der zeitlichen Erfordernisse für den rechtserhaltenden Gebrauch seien die undatierten Replikbeilagen Nr. 10, 22, 29/1 sowie 38 ebenfalls ungeeignet zum Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs. Ferner scheitere der entsprechende Nachweis an einer Dokumentation des markenmässigen Markengebrauchs mittels mancher der eingereichten Belege. So fehle in den Replikbeilagen 1 bis 9, 11 und 12 jeglicher Zusammenhang zu den streitigen Waren und Dienstleistungen. Die Beilagen 1, 2 und 8 beträfen ausschliesslich die Beschwerdegegnerin. Die Replikbeilage 27 betreffe Malutensilien und damit Waren, für welche die Widerspruchsmarke nicht registriert sei. Die Replikbeilagen 13 bis 19 und 22 zeigten das Zeichen ARTELIER immer nur in Kombination mit einer Adresse und einer Telefonnummer, die auf einen firmenmässigen, aber nicht auf einen markenmässigen Gebrauch schliessen liessen. Ausserdem fehle in den soeben genannten Dokumenten die Verbindung zur widersprechenden Markeninhaberin und Anbieterin der betreffenden Dienstleistungen. Schliesslich könne der Gebrauch der Marke ARTELIER gemäss den Replikbeilagen 30/1, 30/2 und 30/3 der Widersprechenden nicht als markenmässiger Gebrauch zugerechnet werden, da diese mit Bezug auf die angebotenen Kunstkurse ausdrücklich als Unterstützerin der angegebenen Veranstaltungen, nicht aber als deren Anbieterin angegeben werde. Ähnlich sehe es mit Bezug auf die Replikbeilagen 31 bis 34, 36, 38 bis 42 und 44 bis 48 aus, die zwar Abbildungen von Produkten unter der Bezeichnung ARTELIER zeigten, aber weder Angaben zur Widersprechenden noch sonst zu einem Anbieter enthielten. Die eingereichten Replikbeilagen 20, 21, 23, 24 und 28 zeigten den Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die ARTelier in 6319 Allenwinden und nicht durch die Beschwerdeführerin. Der ebenfalls mit Replik vom 14. Oktober 2011 eingereichte Auszug von der Webseite www.artelier.ch

(Replikbeilage 10) erwähne die ARTelier in 6319 Allenwinden im Impressum im Zusammenhang mit der Beschwerdeführerin, die als Markeninhaberin deklariert werde. Daraus könne zwar eine geschäftliche Verbindung zwischen der ARTelier in 6319 Allenwinden und der Beschwerdeführerin in 6343 Rotkreuz festgestellt werden, die aber aufgrund des fehlenden Datums auf dem Internet-Auszug zeitlich nicht eingeordnet werden könne. Somit sei das Dokument nicht geeignet, die (vertragliche) Zustimmung der Widersprechenden zur Drittbenutzung ihrer Marke im massgeblichen Zeitraum zu belegen. Folglich könne sich die Widersprechende gestützt darauf nicht den geltend gemachten Gebrauch der Marke durch "ARTelier" anrechnen lassen. Dasselbe gelte mit Bezug auf die Replikbeilagen 29/2, 29/3 sowie 30/1, 30/2, und 30/3, aus welchen die SINNFONIA in 6343 Rotkreuz als Veranstalter der darin thematisierten Anlässe hervorgehe. Auch diesbezüglich fehle es an einer Zustimmung der Beschwerdeführerin, ihre Marke zu benutzen. Schliesslich habe die Beschwerdeführerin auch darüber hinaus kein Dokument eingereicht, das die Benutzung durch ein mit ihr wirtschaftlich eng verbundenes Unternehmen belegen würde. Schliesslich erfüllten die eingereichten Replikbeilagen Nr. 25 [2 Veranstaltungen von 5 im strittigen Zeitraum, aber das sagt noch nichts über das Datum des Prospekts], 26, 35, 37 und 43 zwar die bisher geprüften übrigen Kriterien, wobei auch die jeweilige Datumsangabe im massgeblichen Zeitrahmen liege, mittels dieser Belege könne aber ein ernsthafter Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht werden, da sich alleine in Abbildungen einzelner Produkte und einer Preisliste bzw. eines Inserates für Workshops noch kein ausreichender Präsenzwille am Markt manifestiere.

E. 6.3

Nach einer Überprüfung der Replikbeilagen kann das Bundesverwaltungsgericht festhalten, dass der von der Vorinstanz zugrunde gelegte Inhalt der Gebrauchsbelege stimmt und die rechtliche Beurteilung durch die Vorinstanz angesichts der oben erwähnten Anforderungen an einen rechtserhaltenden Markengebrauch nicht zu beanstanden ist. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der in der Replik vom 11. August 2011 im vorinstanzlichen Verfahren vorgetragenen Argumente.

E. 7

Es bleibt deshalb zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren Argumente vorgebracht oder neue Belege vorgelegt hat, die die bereits eingereichten Gebrauchsbelege in einem entscheidend anderen Licht erscheinen lassen oder, ob es ihm damit unabhängig von den anlässlich des im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Belegen gelingt, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Im Beschwerdeverfahren legte die Beschwerdeführerin die folgenden neuen Gebrauchsbelege ins Recht: Mit der Beschwerdeschrift vom 29. Mai 2012 vorgelegte Belege: 50: HR Auszug Visuelle Gestaltung Visart GmbH 51: Bestätigung Y._____ 52: Ausweiskopie Y._____ 53: Reproduktions- und Benutzungsgenehmigung vom 15.3.2010/ Reproduktions- und Benutzungsgenehmigung 18.3.2010 54: Switch Auszug 55: Rechnung für Hosting von B._____ AG an Beschwerdeführerin vom 14. März 2010 56: Switch Auszug sinnfonia.ch 57: Bestätigung A._____ vom 21. Mai 2012 58: Bestätigung von Z._____ betreffend Kurslokal 59: Prospekt Mal-Workshop 30.4.2011 bis 7.5.2011 60: Prospekt Foto-Workshop 30.4.2011 bis 7.5.2011 61: vergrößerter Ausschnitt von Replikbeilage 34 62: Bestätigung Z._____ betreffend Schachfiguren 63: Bestätigung X._____ 24.5.2012 64: Auszug der Webseite www.telemdicus.info ("BGH Urteil Sedo") 65: Ausdruck Ergebnisliste einer Google Recherche (S. 1) 66: Flyer "Theater im Gartensaal

67: Ausdruck Google Recherche 68: Ausstellungsankündigung 2007 69: "Topnews", 25.4.2007 70: "Zu Guter Letzt" vom 18. April 2007 71: Preisliste "Artelier", Stand: Juni 2011 72: Abb. Kerzenhalter 2008 73: Abb. Kerzenhalter 2009 Mit der Replik vom 14. Oktober 2011 vorgelegte Belege: 74: "SINNFONIA - Kulturkreis Risch" 75: Artelier - Galerie und Atelier - Kartendesign und Kunstdrucke 76: Fotografien 77 bis 81: Kunstdrucke Z._____ 82: Auszug von der Webseite www.artelier.ch 83: Auszug von der Webseite www.artelier.ch 84: Auszug von der Webseite www.artelier.ch 85: Auszug von der Webseite www.artelier.ch 86: Auszug von der Webseite www.artelier.ch 87: Auszug von der Webseite www.artelier.ch 88: Auszug von der Webseite www.artelier.ch 89: Preisliste "Schminken Kinder & Teenager" 90: Make Up-Preisliste März 2010 91: Make Up-Preisliste Juli 2011 92: Gesamtpreisliste "Artelier", Stand Juni 2011 93: Porträt 2009 © Artelier 94: Porträt 2010 © [unleserlich] 95: Porträt 2010 © Artelier 96: Porträt 2011 © Artelier 97: Porträt 2011 © Artelier 98: Artikel Neue Luzerner Zeitung 6.9.2010 99: Foto Kinderschminken 2010 100: Foto Theaterschminken 2009 © Artelier 101: Foto Fotoworkshop 2010 © Artelier 102: Auszug von der Webseite www.artelier.ch 103: Ausdruck www.artelier.ch

E. 7.1

Zur Begründung ihrer Beschwerde und Replik brachte die Beschwerdeführerin folgende Argumente vor:

E. 7.1.1

In Replikbeilage 9 und 10 des vorinstanzlichen Verfahrens habe sie darauf verwiesen, dass sie Markeninhaberin sei und ihr Geschäftsführer bereits im Jahre 1997 die Domain www.artelier.ch bei SWITCH registriert habe. Ferner behauptet die Beschwerdeführerin, es sei erstellt, dass sie zusammen mit einigen Künstlern seit Jahren den Internetauftritt unter www.artelier.ch betreibe. Der Betrieb einer Domain stelle einen markenmässigen Gebrauch dar. Zudem würden unter www.artelier.ch verschiedene Waren und Dienstleistungen angeboten.

E. 7.1.2

Der rechtserhaltende Gebrauch sei für die Vorinstanz ab der Einreichung der Replik im vorinstanzlichen Verfahren vom 14. Oktober 2011 u.a. auch deshalb bereits ersichtlich gewesen, weil die Beschwerdeführerin als Beweis eine Konsultation ihrer Webseite durch die Vorinstanz angeboten habe. Dass die Vorinstanz dies nicht getan habe, stelle ein willkürliches Übergehen von Belegen dar und verletze ihren Anspruch auf das rechtliche Gehör.

E. 7.1.3

Die Vorinstanz habe im angefochtenen Entscheid insbesondere das Vorliegen eines stellvertretenden Markengebrauchs fälschlicher Weise verneint. Zwar erscheine auf den Gebrauchsbelegen oftmals der Name [Künstlernamen] (als Künstlernamen einer natürlichen Person - Y._____) im Zusammenhang mit der Marke ARTELIER. Bei Y._____ handle es sich um eine Gesellschafterin der Beschwerdeführerin, also der Inhaberin der Widerspruchsmarke.

E. 7.1.4

Ebenso habe die Vorinstanz übersehen, dass es sich beim Gebrauch der Widerspruchsmarke durch SINNFONIA insofern um stellvertretenden Markengebrauch gehandelt habe, als aus

Beilage 29/1 hervorgehe, dass SINNFONIA an derselben Adresse wie die Beschwerdeführerin ansässig sei, sowie, dass Urheberrechte bei der Beschwerdeführerin lägen und das Webdesign von der Beschwerdeführerin stamme. Beilage 55 zeige ausserdem, dass der Beschwerdeführerin für das Webhosting zu Gunsten von www.sinnfonia.ch Rechnung gestellt wurde. Gemäss Beilage 56 sei der entsprechende Domainname vom Geschäftsführer der Beschwerdeführerin registriert und im Jahre 2010 sei auch eine Verbindung zur Internetseite www.artelier.ch geschaffen worden, was durch eine Bestätigung des Erstellers der Webseite in einer ausgedruckten Email [ohne Unterschrift] bestätigt werde (Beilage 57). Die Verbindung werde auch aus den Replikbeilagen 30/1, 30/2, 30/3 ersichtlich, auf welchen jeweils ein Urheberrechtsvermerk "VISART" angegeben sei. Zudem sei die Beschwerdeführerin auch Inhaberin einer schweizerischen Marke SINNFONIA. Einzelne Angebote seien im relevanten Zeitraum auf www.sinnfonia.ch auch unter der Marke Artelier angeboten worden.

E. 7.1.5

Die Beschwerdeführerin macht geltend, eine analoge Situation bestehe mit Bezug auf die Verwendung des Zeichens durch Z._____, der ebenfalls Gesellschafter und Geschäftsführer der Beschwerdeführerin sei. Dieser habe die Domain "www.artelier.ch" nicht bloss seit 1997 registriert, sondern in der massgeblichen Periode eine Webseite darüber hinaus unter dieser Domain betrieben (unter Hinweis auf die Beilagen 9, 50 und 54). Ein Beleg hierfür sei auch, dass der Beschwerdeführerin im relevanten Zeitraum Gebühren für sog. Webhosting in Rechnung gestellt worden seien (Beilage Nr. 55).

E. 7.1.6

Auch biete der Geschäftsführer der Beschwerdeführerin mit einer Gruppe von anderen Kunst- und Kulturschaffenden unter "SINNFONIA" zum Teil ergänzende Dienstleistungen unter der Marke ARTELIER an. In beiden Fällen stehe aber die Beschwerdeführerin im Zentrum. Der permanente Kurs- und Ausstellungsraum in den Räumlichkeiten an der Adresse Birkenmatt 8 in Risch-Rotkreuz werde unter dem Markenzeichen ARTELIER geführt, was Z._____ [Geschäftsführer] schriftlich bestätigt (Beilage 58). Nebst der "virtuellen Galerie" würden auch die realen Kurs- und Ausstellungsräume unter der Widerspruchsmarke geführt (unter Hinweis auf die Beilagen 74 bis 76). In den Räumlichkeiten würden Werke ausgestellt und gestaltet (Beilagen 77 bis 81).

E. 7.1.7

Entgegen der Ansicht der Vorinstanz bestehe zwischen dem in Replikbeilage 34 abgebildeten Schachensemble und dem Markeninhaber sehr wohl ein Bezug, da auf der Preisliste in Beilage 26 ein Produkt "PGO1 Glastiere mit Glasbrett" aufgelistet sei (Verweis auf Replikbeilagen 26, 34 und Beilage 61 [entspricht einer Vergrösserung von Beilage 34]).

E. 7.1.8

Weiter ist die Beschwerdeführerin der Auffassung, die Vorinstanz sei zu Unrecht davon ausgegangen, die Replikbeilage Nr. 48 weise keinen Bezug zur Schweiz auf. Denn mit der enthaltenen Angabe des Domainnamens www.artelier.ch sei dieser räumliche Bezug zur Genüge hergestellt und angesichts weiterer Belege (Beilagen 55 f.) sei es auch erwiesen, dass die Beschwerdeführerin einen entsprechenden Internetauftritt unterhalten habe. Ferner seien die Abbildungen in den Beilagen 31, 32 und 33 vom Geschäftsführer der Beschwerdeführerin [Z._____] in der Schweiz erstellt worden, wofür höchstwahrscheinlich dieselbe Person in Beilage 62 eine Bestätigung ausstellt.

E. 7.1.9

Die Beschwerdeführerin argumentiert auch, die Replikbeilagen 38 bis 42 und 44 bis 48 seien mit der Marke Artelier bezeichnet. Es sei nun aber üblich, dass Waren und Dienstleistungen mit einer Marke versehen seien, ohne dass die vollständige Adresse des Herstellers [gemeint ist wohl: "Markeninhabers"] im gleichen Kontext erscheine. Bereits der Umstand, dass die genannten Abbildungen im vorinstanzlichen Verfahren vorgelegt worden seien, ergebe einen Bezug zur Beschwerdeführerin und zur Schweiz. Auch die eingereichte schriftliche Bestätigung eines Herrn X. _____ vom 24. Mai 2012 (Beilage 63) zeige auf, dass die entsprechenden Belege einen genügenden Bezug zum Markeninhaber und damit zur Schweiz aufwiesen.

E. 7.1.10

Die Beschwerdeführerin argumentiert ferner, die Marke sei seit Jahren in Telefonregistern eingetragen und auch dadurch sei die Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht worden.

E. 7.1.11

Die Beschwerdeführerin verweist auf einige der neu eingereichten Belege und leitet daraus Schlussfolgerungen für die Frage nach dem rechtserhaltenden Markengebrauch ab. So verweist sie im Zusammenhang mit Schönheitspflege auf die Beilagen 65 und 66, im Zusammenhang mit Kunst, Kunstausstellungen, Malerei und Fotografie auf die Beilagen 67 bis 70, im Zusammenhang mit Objekten, Bildern, Karten und Kleidern auf die Beilage 71 und im Zusammenhang mit einem "Produkte-Angebot auf dem Internet" unter www.artelier.ch auf die Beilagen 72 f.

E. 7.1.12

Da es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Wortmarke handle, spiele deren Darstellung und Schreibweise auf den Gebrauchsbelegen im Hinblick auf den rechtserhaltenden Markengebrauch keine Rolle. Der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke ergebe sich auch aus sämtlichen eingereichten Dokumenten die "www.artelier.ch" enthielten, so [nebst einigen bereits im vorinstanzlichen Verfahren zutreffend beurteilten Belegen] auch aus den Beilagen 53/1, 53/2, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 102 und 103.

E. 7.1.13

Gemäss den Ausführungen der Vorinstanz könnten auch Preislisten und andere Werbemassnahmen zum Nachweis des rechtserhaltenden Markengebrauchs dienen. Insofern seien auch die folgenden [nicht bereits im erstinstanzlichen Verfahren zutreffend beurteilten] Belege zum Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs: 53/1, 53/2, 57, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 82, 83, 89 bis 92.

E. 7.1.14

Schliesslich macht die Beschwerdeführerin in der Replik im Beschwerdeverfahren nochmals den stellvertretenden Markengebrauch durch Y. _____, alias [Künstlername], geltend für kosmetische Ziermotive in Klasse 3, kulturelle Aktivitäten, Ausstellungen in Klasse 41; gewerbsmässige Beratung, Kurse, Schönheitspflege, gestalten von Körperdekorationen in Klasse 42, wobei die Aufzählung der Waren und Dienstleistungen nicht abschliessend sei. Dies geschieht unter Hinweis auf die folgenden [nichts bereits im erstinstanzlichen Verfahren zutreffend beurteilten] Belege: Nr. 53/1, 53/2, 66, 86, 89, 90,

91, 93, 94, 95, 96, 97, 99; 100, 101, 102, 103.

E. 8

Die Beschwerdegegnerin entgegnete, da [Künstlernamen] nicht die Inhaberin der Widerspruchsmarke sei, seien die Ausführungen zu ihrer Funktion bei der Beschwerdeführerin irrelevant. Die Künstlerin sei nicht berechtigt, die Marke der Widersprechenden als Privatperson zu nutzen. Grundsätzlich vermöchten ausschliesslich Schriftdokumente, wie beispielsweise ein Lizenzvertrag, den (stellvertretenden) rechtserhaltenden Gebrauch zu belegen. Selbst die Endung ".ch" einer sog. top-level domain stelle keinerlei räumlichen Bezug zur Schweiz her.

E. 9.1

Die Beurteilung der Vorbringen des Beschwerdeführers erfolgt in derselben Reihenfolge wie deren Wiedergabe oben in E. 7.1.1 bis 7.1.14:

E. 9.1.1

Undatierte Webseiten-Auszüge wie die Replikbeilage Nr. 10 aus dem vorinstanzlichen Verfahren fallen aufgrund der zeitlichen Anforderungen an den rechtserhaltenden Gebrauch ausser Betracht. Die blossе Registratur eines Domainnamens, der mit einer registrierten Marke (quasi-)identisch ist, stellt als solche auch bei aktivem Betrieb einer entsprechenden Webseite keinen rechtserhaltenden Markengebrauch dar, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Webseite von den Verkehrskreisen konsultiert und entsprechende Waren und Dienstleistungen tatsächlich nachgefragt worden sind (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 6.2 NO NAME (fig.)/NO NAME (fig.), mit weiteren Hinweisen). Für beides fehlt es vorliegend an ausreichenden Belegen.

E. 9.1.2

Der am 14. Oktober 2011 geltende Zustand einer Webseite vermag über die Beschaffenheit der Webseite im vorliegend massgeblichen Zeitraum nichts auszusagen. Indem die Vorinstanz auf den Beweisantrag der Beschwerdeführerin, eine Webseite zu einem Zeitpunkt ausserhalb des vorliegend massgeblichen Zeitraums zu konsultieren, nicht stattgegeben hat, hat sie eine sog. vorweggenommene Beweiswürdigung vollzogen, mit der das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin in keiner Weise verletzt wurde (vgl. BGE 136 I 229 E. 5.3).

E. 9.1.3

Dass Y. _____ hinter dem Künstlernamen [Künstlernamen] steht (Beschwerdebeilage 51 f.), Gesellschafterin der Beschwerdeführerin ist (Beschwerdebeilage 50) sowie die Verwendung der Widerspruchsmarke durch "Zaboo" machen es glaubhaft, dass rechtliche Beziehungen zu der Markeninhaberin bestehen, die einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke durch Y. _____ an sich ermöglichen würden. Der als Beilage 50 eingereichte Auszug aus dem Handelsregister des Kantons Zug vom 23. Mai 2012 (Internetauszug) gibt auch Aufschluss darüber, dass die Beschwerdeführerin am 28. Juni 2000 ins Handelsregister eingetragen wurde und der Auszug belegt auch, dass die geschäftliche Verbindung im hier relevanten Zeitraum bestand. Falls auch der erforderliche Fremdbenutzungswille seitens Y. _____ zu bejahen wäre, müsste der stellvertretende Charakter des Markengebrauchs an sich bejaht werden. Die Frage kann aber letztlich offen bleiben. Denn die Vorinstanz hat die Frage des stellvertretenden Markengebrauchs weniger

im Hinblick auf den Einsatz der Widerspruchsmarke durch Y._____, alias [Künstlernamen], verneint, als vielmehr im Hinblick auf die belegte Verwendung der Marke durch "ARTelier" in 6319 Allenwinden einerseits und durch "SINNFONIA" in 6343 Rotkreuz" andererseits. Einzig in der Replikbeilage Nr. 28 ist [Künstlernamen] insoweit in einen Zusammenhang mit "Artelier, 63109 Allenwinden" in einen Kontext gestellt als dort zu lesen steht: "[Künstlernamen] Berufliche Tätigkeit: Angewandte Kunst und Visagistik Studio: Artelier, 6319 Allenwinden". Dies vermag aber einen rechtserhaltenden Markengebrauch nicht zu belegen, weil "Artelier" dort im Kontext mit "Studio" und "6319 Allenwinden" nicht als Marke, sondern als Adressbestandteil wahrgenommen wird (kein markenmässiger Gebrauch). Mit Bezug auf andere Replikbeilagen, in denen ebenfalls Hinweise auf [Künstlernamen] enthalten sind, wurden von der Vorinstanz entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht aufgrund der fehlenden Anerkennung des stellvertretenden Gebrauchs, sondern angesichts der Nichterfüllung bestimmter anderer Erfordernisse des rechtserhaltenden Markengebrauchs abgelehnt (vgl. oben E. 6.2).

E. 9.1.4

In ähnlicher Weise ist der Replikbeilage 29/1 insofern zumindest eine vage Verbindung zwischen der Beschwerdeführerin und "SINNFONIA" zu entnehmen, als dort ein Copyright-Vermerk "© VISART SINNFONIA" zu lesen steht. Allerdings sucht man auch dort vergeblich eine Datumsangabe, weshalb dieser Gebrauchsbeleg höchstens in Kombination mit anderen geeigneten Belegen zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Markengebrauchs dienen könnte. Dies ist aber nicht ersichtlich. Zwar werden schon Zusammenhänge zwischen der Beschwerdeführerin und "Sinnfonia" aufgezeigt, letztlich bleibt aber bei "Sinnfonia" unklar, ob es sich überhaupt um eine (juristische oder natürliche) Person handelt, und damit auch unklar, wer die Widerspruchsmarke hier überhaupt rechtserhaltend gebraucht haben soll. Es fällt deshalb allzu schwer von einem glaubhaften stellvertretenden Gebrauch zu reden. Die Vorinstanz scheint zwar auf den Replikbeilagen 30/1, 30/2 und 30/3 den Hinweis auf die Beschwerdeführerin ["© VISART"] übersehen zu haben, jedoch handelt es sich jeweils lediglich um den Hinweis, dass Urheberrechte bei "VISART" liegen. Dass schliesslich einzelne Angebote im relevanten Zeitraum auf www.sinnfonia.ch auch unter der Marke Artelier angeboten worden seien, bleibt eine reine Parteibehauptung.

E. 9.1.5

Zwar geht die Beschwerdeführerin in ihrer Annahme richtig, dass Benutzungshandlungen durch ihren Geschäftsführer Z._____ an sich rechtserhaltend wirken, wobei es sich hierbei nicht um stellvertretenden Markengebrauch handeln muss, sondern ebenso - je nach dem Vorhandensein des Fremdbenutzungswillens - Gebrauch durch die Marken-inhaberin selbst vorliegen kann. Die Beschwerdeführerin verkennt dabei aber, dass die Registratur eines Domainnamens, als solche auch bei aktivem Betrieb einer entsprechenden Webseite nicht ohne Weiteres rechtserhaltenden Markengebrauch darstellt (vgl. dazu oben E. 9.1.1). Die weiteren Voraussetzungen sind vorliegend nicht glaubhaft gemacht.

E. 9.1.6

Die Beschwerdeführerin macht geltend, ihr Geschäftsführer biete mit einer Gruppe von anderen Kunst- und Kulturschaffenden unter "SINNFONIA" und zu einem ergänzenden Teil unter "ARTELIER" Dienstleistungen an. Zum Beleg des angeblich rechtserhaltenden Markengebrauchs verweist sie auf zahlreiche Belege, wobei auf einige doppelt oder gar

dreifach verwiesen wird (Replikbeilagen 25, 27, 29/1, 29/3, 30/1 bis 30/3, Beschwerdebeilagen 57 bis 60; vgl. S. 15 der Beschwerdeschrift). Was die Beurteilung der hier erneut aufgeführten Replikbeilagen aus dem vorinstanzlichen Verfahren anbelangt, kann grundsätzlich auf die obenstehenden Ausführungen in E. 6.2 f. verwiesen werden. Replikbeilage 29/3 ist in Ergänzung dazu auch deshalb als Gebrauchsnachweis ungeeignet, weil die Verwendung in Form von "Ausstellung in unserem Artelier ®" keinen markenmässigen Gebrauch, sondern eine Ortsangabe darstellt. Die in Beilage 57 enthaltene Bestätigung legt zwar die Annahme nahe, dass ab dem 1. August 2010 das Zeichen "ARTelier" auf der Webseite www.sinnfonia.ch sichtbar war, es bleibt aber insbesondere unklar, ob es sich hierbei um markenmässigen Gebrauch handelte. Die Bestätigung seitens Z._____ (Beilage 58), bei dem es sich wohl um denselben Z._____ handelt, der im Beschwerdeverfahren für die Beschwerdeführerin handelt, ist als reine Parteibehauptung zu würdigen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.3. YO/YOG [fig.]). Selbst wenn die entsprechende Behauptung der Wahrheit entspricht, stellt die Führung eines Kurs- und Ausstellungsraums unter der Bezeichnung "Artelier" in der Anschrift keinen markenmässigen, sondern lediglich einen unternehmensbezogenen Gebrauch dar, da das Zeichen hier als Bestandteil der Adresse verstanden wird und die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht zu individualisieren vermag. Auf den Beilagen 59 f. erscheint das Zeichen "Artelier" lediglich als Bestandteil eines Domainnamens (www.artelier.ch) oder als Adressangabe ("ARTelier/Postfach 21/6319 Allenwinden"). Auch wenn nebst der "virtuellen Galerie" Kurs- und Ausstellungsräume mit dem Zeichen ARTelier versehen sein mögen, handelt es sich um einen firmenmässigen Gebrauch oder einen Hinweis auf eine Lokalität, nicht aber um markenmässigen Gebrauch des registrierten Zeichens.

E. 9.1.7

Die Produktnummer "PG01" ist in Beilage 61, die einen vergrösserten Ausschnitt von Beilage 34 darstellt, bloss mit einigem Vorstellungsvermögen erkennbar. Der Vorinstanz erwächst insofern nicht der geringste Vorwurf, als dies auf der im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Abbildung keinesfalls ersichtlich gewesen wäre, noch kann es angesichts der stark erhöhten Mitwirkungspflicht beim Glaubhaftmachen des rechtserhaltenden Markengebrauchs (vgl. E. 4.1) Aufgabe einer (Gerichts-)Behörde sein, sämtliche Nummern einer Preisliste mit dutzenden anderer angeblicher Gebrauchsbelege abzugleichen, wenn der Markeninhaber keinerlei diesbezüglichen Angaben macht. Zudem steht auf der Preisliste in Replikbeilage 26 genau genommen "SC-PG01", was die Wiedererkennung auch nicht gerade einfacher gemacht hätte. Die Vorinstanz hat ausserdem mit Bezug auf die Replikbeilage 26 festgehalten, dass die übrigen Erfordernisse zwar erfüllt sein mögen, dass der verlangten Ernsthaftigkeit des Gebrauchs damit aber nicht getan sei. Dies gilt nach wie vor.

E. 9.1.8

Der Domainname "www.artelier.ch" weist zwar entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin einen gewissen Bezug zur Schweiz auf, da die sog. top-level domain ".ch" auf eine schweizerische Webseite hinweist. Damit ist aber grundsätzlich nichts über das Absatzgebiet der in Replikbeilage 48 enthaltenen Grusskarte/Umschlag ausgesagt. Ferner hat die Vorinstanz schon im vorinstanzlichen Verfahren bezüglich dieses Beweismittels festgehalten, dass es den rechtserhaltenden Markengebrauch auch deshalb nicht stützen könne, weil unersichtlich sei, wer hier die Marke allenfalls gebrauchte. Keinen

räumlichen Bezug (zur Schweiz) weisen nach wie vor die Replikbeilagen Nr. 31, 32 und 33 auf. Die Bestätigung seitens Z._____ (Beilage 62), ist bei Lichte betrachtet als eine reine schriftliche Parteibehauptung mit entsprechend niedrigem Beweiswert zu gewichten (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.3. YO/YOG [fig.]). Ja, es würde nicht einmal etwas zur Sache tun, wo die Abbildungen, die in den Replikbeilagen 31, 32 und 33 enthalten sind, entstanden sind, sondern höchstens, wo sie am Markt abgesetzt worden sind.

E. 9.1.9

Die in Beilage 63 enthaltene Bestätigung ist von einem Herrn X._____, [Ort] verfasst. Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich um denselben X._____ handelt, der auch auf der mehrmals angegebenen Webseite www.artelier.ch der Beschwerdeführerin erscheint. Herr X._____ weist daher eine - wie auch immer geartete - besonders nahe Beziehung zur Beschwerdeführerin auf, ja hat vermutlich ein eigenes Interesse an der Durchsetzung des Schutzes der Widerspruchsmarke, weshalb die angebliche Bestätigung nicht viel mehr ins Gewicht fällt, als eine blossе Parteibehauptung. Genau betrachtet, bestätigt Herr X._____ auch bloss, bestimmte Bilder für "die Markenlinie Artelier" der Beschwerdeführerin angefertigt zu haben, was keine Bestätigung für den rechtserhaltenden Gebrauch des Zeichens durch ihn oder die Beschwerdeführerin darstellt, da das Herstellen von Bildern auch rein betriebsintern erfolgen kann. Nebenbei sei bemerkt, dass die Beschwerdeführerin den weiteren Teil der schriftlichen Aussage von Herrn X._____, wonach "das Bild mit Rahmen Holz mit klassisch Weissgold [vgl. Replikbeilage Nr. 38] im Jahre 2007 entstand", offenbar zum Anlass genommen hat, auf der im Beschwerdeverfahren als Anhang zu Beilage 63 erneut eingereichten Replikbeilage 38 ohne weitere Hinweise oder Erklärungen den handschriftlichen Vermerk "2007" anzubringen, was insgesamt von einem leichtfertigen Umgang mit Beweismitteln zeugt. Unhaltbar ist die Ansicht der Beschwerdeführerin, Gebrauchsbelege, aus denen nicht klar hervorgeht, wer eine Marke rechtserhaltend gebraucht haben soll, seien ohne Weiteres der einreichenden Person zuzurechnen.

E. 9.1.10

Im Zusammenhang mit Telefonbucheinträgen von "Artelier" ist zu betonen, dass ein Telefonbucheintrag als solcher entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keinen markenmässigen Gebrauch einer Marke darstellt, da jedenfalls der redaktionelle Teil eines Telefonbuchs dem Zweck dient, die Teilnehmer des Telefonnetzes in einem bestimmten Gebiet aufzulisten und ihre Erreichbarkeit unter einer bestimmten Nummer zu ermöglichen. Diese Belege vermögen daher keinen (markenmässigen) Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

E. 9.1.11

Zu den Beilagen 65 und 66, die angeblich den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke für "Schönheitspflege" in Klasse 42 belegen sollen, ist festzuhalten, dass diese Dienstleistung so oder so nicht in den Gleichartigkeitsbereich der Waren oder Dienstleistungen der angefochtenen Marke fällt und bereits daher nicht weiter zu prüfen ist. Mit Bezug auf die Beilagen Nr. 67 bis 70 im Zusammenhang mit Kunst, Kunstausstellungen, Malerei und Fotografie gilt das Folgende: Beilage Nr. 67, ein Auszug aus einer Google-Recherche weist lediglich einen diffusen Zusammenhang zu Malerei und Fotografie auf ("ARTelier - Kunst Atelier für Malerei und Fotografie") und vermag höchstens mit grossen Vorbehalten als

markenmässiger Gebrauch anerkannt zu werden. So oder so ist der Gebrauch für die entsprechenden Dienstleistungen aber nicht genügend ernsthaft. Beilage 68 scheint aus einem Archiv der Webseite www.artelier.ch zu stammen. Der Beleg zeugt wiederum nicht von einem markenmässigen, sondern von firmenmässigem Gebrauch ("ARTelier - Atelier für Kunst, Malerei und Fotografie"). Ob und wann die Webseite im archivierten Zustand genau aufgeschaltet war, bleibt unklar ("letzte Aktualisierung: 20. Oktober 2007"). Die in Beilage 69 enthaltene Webadresse stellt als solch wiederum keinen markenmässigen Gebrauch dar. Analoges gilt für Beilage Nr. 70 ("Weitere Informationen erhält man unter www.artelier.ch"). Was die Beilage Nr. 71 - eine Preisliste für verschiedene Waren und Dienstleistungen ("Gesamtpreisliste ARTelier/Stand 6 11") - anbelangt, so geht auch hieraus nicht klar hervor, welche Waren mit dem Zeichen in einem engeren Zusammenhang stehen. Es handelt ebenfalls nicht um markenmässigen Gebrauch. Die Beilagen 72 f. geben zwar Aufschluss über den Entstehungszeitpunkt der darin abgebildeten kunsthandwerklichen Objekte (2008, bzw. 2009), die Belege an sich sind aber nicht datiert, bzw. fallen mit "Copyright 2000" nicht in den vorliegend massgeblichen Zeitraum.

E. 9.1.12

Wie oben bereits dargelegt wurde, ergibt sich der rechtserhaltende Markengebrauch entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht allein schon aus der Verwendung des Domainnamens www.artelier.ch. Nebst den im vorinstanzlichen Verfahren beurteilten Belegen sind hier die in E. 7 angeführten Belege dahingehend zu würdigen, ob aus der Verwendung von www.artelier.ch darauf, die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Markengebrauchs hervorgeht. Die Beilagen Nr. 65 f. und 67 bis 70 wurden bereits oben (unter E. 9.1.11) beurteilt. Auf den Beilagen 53/1, 53/2 (Verträge mit einem Fotomodell "Reproduktions- und Benutzungsgenehmigung") erscheint der Domainname "www.artelier.ch" im Zusammenhang mit einer Adressangabe, weshalb kein markenmässiger Gebrauch vorliegt. Auf den beiden Beilagen ist zusätzlich ein Hinweis angebracht "ARTelier ist eine Marke der Visart Visuelle Gestaltung GmbH", die beiden Verträge stellen aber keinen genügenden Zusammenhang zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen her. Beilage 59 enthält lediglich eine Adressangabe in 6319 Allenwinden mit einem der Widerspruchsmarke vergleichbaren Zeichen und einem Urheberrechtsvermerk ("© www.artelier.ch") und kommt insoweit auch nicht in Frage. Analoges gilt für die Beilage 60 (Adressangabe in 6319, Allenwinden zudem: "Auskunft & Anmeldung: [...] www.artelier.ch"). Auf Beilage 82 erscheint "artelier" rein als Bestandteil einer Domainnamenangabe und in "Artelier - Galerie und ARTelier für bildende Kunst": Bei beidem handelt es sich nicht um markenmässigen Gebrauch. Zudem sind die auf dem Webseitenauszug angegebenen Anlässe zwar mit einem Datum versehen, der Beleg als solches ist aber nicht datierbar. In Beleg Nr. 83 erscheint ein ähnliches Zeichen wie die Widerspruchsmarke wiederum bloss im Namen einer Galerie und in Form eines Urheberrechtsvermerks. Insofern als firmenmässiger Gebrauch, als blosser Domainname oder als Urheberrechtsvermerk sind auch die Beilagen 84, 85 [undatiert], 86, 87 [undatiert], 88 [undatiert] zu werten. Belege Nr. 102 f. sind undatiert und somit praktisch unverwertbar.

E. 9.1.13

Bereits oben geprüft wurden die Belege Nr. 53/1, 53/2, 57, 59, 60, 65 f., 67 bis 70, 71, 82 f. Beleg Nr. 74 ist undatiert. In Beleg Nr. 75 erscheint ein mit der Widerspruchsmarke vergleichbares Zeichen "Artelier" wiederum im Kontext mit "Galerie und Atelier für Kunst und Gestaltung", also nicht als marken- sondern vielmehr als firmenmässiger Gebrauch.

Dasselbe gilt für die in den Beilagen 76/1 und 76/2 enthaltenen Fotos von Geschäftslokalitäten [Kopie, schwer lesbar], an denen Geschäftsschilder u.a. mit einem der Widerspruchsmarke ähnlichen Zeichen zu sehen sind. Beleg Nr. 89 (Preisliste "Schminken Kinder & Teenager") weist ein Zeichen "ARTELIER ®" mit quergestelltem erstem "R" und den Domainnamen www.artelier.ch auf, vermag aber nicht einen genügend ernsthaften Markengebrauch zu belegen. Analoges gilt für die Belege Nr. 90 bis 91, wobei diese Dienstleistungen wohl auch ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs mit den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen liegen. Die Preisliste für Bilder in Beilage 92 ("Stand 6 11") mit der Überschrift "ARTelier" liegt derart am Rande des hier massgeblichen Zeitraums, dass sie jedenfalls auch noch keinen genügend ernsthaften Markengebrauch belegen kann.

E. 9.1.14

Bereits oben beurteilt wurden die folgenden Belege: Nr. 53/1, 53/2, 66, 86, 89, 90, 91, 102 f. Belege Nr. 93 bis 97 sind undatiert, es sind lediglich Urheberrechtshinweise auf den Entstehungszeitpunkt der jeweils abgebildeten Fotos auszumachen. Auch die Belege Nr. 99 bis 101 (Fotos von Anlässen) enthalten ein mit der Widerspruchsmarke vergleichbares Zeichen lediglich im Zusammenhang mit einem urheberrechtlichen Schutzvermerk "©" und können daher auch nicht als markenmässiger Gebrauch gelten.

E. 9.2

Die blossе Behauptung der Beschwerdeführerin, es würden unter www.artelier.ch verschiedene Waren und Dienstleistungen angeboten, vermag den rechtserhaltenden Markengebrauch der Widerspruchsmarke ebenso wenig glaubhaft zu machen. Das letztgenannte gilt nicht nur, aber auch, weil dies eine Aussage zum gegenwärtigen Stand, nicht aber zum hier massgeblichen Zeitraum ist. Dem aus dem Anspruch auf das rechtliche Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 29 VwVG) abgeleiteten Recht, Beweisanträge zu stellen, kann im Einzelfall entgegenstehen, dass der Antrag unerhebliche Tatsachen betrifft, offensichtlich untauglich ist, oder dass der Sachverhalt bereits ausreichend abgeklärt ist (Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Aufl., Zürich 2013, Rz. 457). Ebenso offensichtlich untauglich erscheinen die weiteren Beweisanträge der Beschwerdeführerin, eine Stellungnahme des (deutschen) Bundesgerichtshofs einzuholen oder (nach der Einreichung der Beschwerde vom 29. Mai 2012) einen Augenschein im Geschäftslokal der Beschwerdeführerin durchzuführen.

E. 9.3

Im Sinne eines Fazits ist hiermit festzustellen, dass es der Beschwerdeführerin auch angesichts der neu eingereichten Gebrauchs-belege nicht gelungen ist, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, womit sich auch eine Prüfung des Eventualbegehrens der Beschwerdeführerin erübrigt. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

E. 10

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 10.1

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 we make ideas work mit weiteren Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Vor diesem Hintergrund und angesichts der grossen Anzahl Belege und zum Teil offensichtlich untauglicher Beweisanträge werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.- festgelegt.

E. 10.2

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kostennote der Beschwerdegegnerin fest. Im vorliegenden Verfahren hat die Beschwerdegegnerin mit der Duplik vom 4. Dezember 2012 eine Kostennote in der Höhe von Fr. 5400.- eingereicht. Angesichts der eingereichten Beschwerdeantwort und der Duplik erscheint aber vorliegend eine Parteientschädigung von Fr. 3'300.- (einschliesslich MWST) für das Beschwerdeverfahren angemessen.

E. 11

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher im Zeitpunkt der Eröffnung rechtskräftig.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.