

# **BVGer B-3686/2010 vom 10. Februar 2011**

Bundesverwaltungsgericht, 2011-02-10, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-3686\\_2010](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3686_2010)

FR: TAF B-3686/2010 du 10 février 2011

IT: TAF B-3686/2010 del 10 febbraio 2011

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021] erhoben und der verlangte Kostenvorschuss fristgerecht geleistet. Als Adressat ist der Beschwerdeführer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und daher zur Beschwerde berechtigt (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

### **E. 1.2**

Die Vorinstanz hat den Widerspruch einzig 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 der Beschwerde den rechtserhaltenden Gebrauch bejaht, die Sache zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] 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; Entscheide der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 3. Mai 2005 in sic! 1/2006 39 E. 6 Syscor/Sicor).

### **E. 2**

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter anderem 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 lit. c MSchG). Der Inhaber der älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die Eintragung der neueren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

### **E. 3**

Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 31 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft markenmässig gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und Art. 32 MSchG).

### **E. 3.1**

Der Beschwerdegegner bestreitet den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke HEIDILAND durch den Beschwerdeführer. Er habe den Nichtgebrauch der Schweizer Marke Nr. 455'827 HEIDILAND in den Klassen 16 und 28, 29 und 30 mit Schreiben vom 22. Dezember 2008 an den Rechtsvertreter des Widersprechenden geltend gemacht. Behauptet ein Widerspruchsgegner wie hier in seiner ersten Stellungnahme an das IGE den Nichtgebrauch der älteren Marke gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. 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 den Widerspruchsgegner an rückwärts zu rechnen (Urteile des BVGer B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.1 YO/YOG [fig.], B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 3 Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.] mit Hinweisen) und erstreckt sich vorliegend vom 22. Dezember 2003 bis zum 22. Dezember 2008. Bei der Glaubhaftmachung des Gebrauchs kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien gemäss Art. 13 Abs. 1 VwVG eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteil des BVGer B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 RED BULL/DANCING BULL).

### **E. 3.2**

Als 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. stellvertretender Gebrauch). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundene Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer, Alleinvertreter und Wiederverkäufer statt (Markus Wang, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/ Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, [hiernach: Bearbeiter, in: Handkommentar MSchG], Art. 11 N. 101; Herbert Pfortmüller, Gebrauch durch den Lizenznehmer gilt als markenmässiger Gebrauch, in: Martin Kurer et al., Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, S. 125 ff., S. 127; vgl. auch BGE 107 II 356 E. 1c La San Marco).

### **E. 3.3**

Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein (vgl. Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/ 1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 1303). Ein markenmässiger 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, in: Handkommentar MSchG, Art. 11 N. 7 f.). Ein funktionsgerechter, markenmässiger Gebrauch ist insbesondere vom unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden. Um Letzteren handelt es sich, wenn die Konsumenten das

Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, das Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft sein könnte, zwischen den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und diesem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen Herkunft herstellen (vgl. Urteil des BVGer B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.2 Solvay/Solvexx; Marbach, a.a.O., N. 1316 f.). Der Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke in der Schweiz im relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern nur 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 keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B 4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken, B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 EXIT (fig.)/EXIT ONE; RKGE vom 17. September 2003 in sic! 2/2004 106 E. 3 Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.], RKGE vom 26. Oktober 2001 in sic! 1/2002 53 E. 4 Express/Express clothing, mit Verweis auf BGE 88 I 14 E. 5a).

#### **E. 4.1**

Als mögliche Belege für den Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Zeugen werden im Widerspruchsverfahren vor dem Institut nicht einvernommen. Im Beschwerdeverfahren ist dies jedoch grundsätzlich möglich (Art. 14 Abs. 1 lit. c VwVG; Eric Meier, L'obligation d'usage en droit de marques, Basel 2005, S. 32 ff; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32 N. 7).

#### **E. 4.2**

Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (Urteile des BVGer B 4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken sowie B 2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 4.4, B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 EXIT/EXIT ONE, mit Hinweis auf RKGE vom 28. Juni 2005 in sic! 10/2005 754 E. 4 Gabel/Kabel 1; Karin Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 192).

#### **E. 4.3**

Es ist zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (RKGE vom 28. Juni 2005 in sic! 10/2005 754 E. 5 Gabel/Kabel 1). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise auch aufgrund von Prospekten, Preislisten oder Rechnungen möglich sein. Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG).

#### **E. 4.4**

Wird die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben, ist zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht worden ist. Ein rechtserhaltender Gebrauch liegt vor, wenn ein Zeichen- nach Art einer Marke,- im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, - im Wirtschaftsverkehr, - im relevanten Zeitraum,- im Inland respektive

für den Export, - ernsthaft, sowie - in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. Willi, Art. 11, N. 9 ff.). Der Beschwerdeführer reichte im Widerspruchsverfahren zahlreiche Unterlagen zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke ein, die nach der Warenklasse, für welche sie eingereicht wurden, im Folgenden behandelt werden.

## **E. 5**

Klasse 16

### **E. 5.1**

Der Beschwerdeführer rügt zunächst, die Vorinstanz habe die erhobene Einrede des Nichtgebrauchs zu Unrecht auch auf Wander- und Bikekarten der Klasse 16 ausgedehnt. Der Beschwerdegegner habe die Einrede diesbezüglich ausdrücklich nicht erhoben, bzw. einen diesbezüglichen Teilgebrauch anerkannt, indem er in der Stellungnahme vom 22. Dezember 2008 (Ziff. 16) im Rahmen des Widerspruchsverfahren festgehalten habe: "(...) Im Shop auf der Internetseite [www.amden.ch](http://www.amden.ch) können zudem eine Wander- und eine Bikekarte HEIDILAND bestellt werden (VB 10). Aus dem Vorangehenden ist ersichtlich, dass die Marke HEIDILAND - zumindest gemäss der Internet-Recherche - für keine Produkte der Klassen 28 und 30 verwendet wird. Die Wanderkarte fällt gemäss der alphabetischen Listen zur Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen unter die Klasse 16. Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass bei der Beanspruchung eines Oberbegriffs, der Gebrauch einzelner Waren nicht ohne Weiteres rechtserhaltend wirkt. (...) Da es sich bei der Klasse 16 um eine sehr breit gefächerte Klasse handelt, ist trotz des teilweisen Gebrauchs von keiner Rechtserhaltung für die gesamte Oberklasse auszugehen." Die Vorinstanz sieht in dem letzten Satz des vorstehenden Zitats anders als der Beschwerdeführer keine Anerkennung eines rechtserhaltenden Gebrauchs für Wander- und Bikekarten. Sie stützt sich in diesem Zusammenhang auf die Duplik des Beschwerdegegners im Widerspruchsverfahren vom 28. September 2009 (Ziff. 9), in der dieser eine Anerkennung bestreite. In der Tat bestreitet der Beschwerdegegner in der Duplik allgemein die Ausführungen des Beschwerdeführers. Das spätere Bestreiten einer Anerkennung des rechtserhaltenden Gebrauchs würde allerdings nicht dem in Art. 22 Abs. 3 MSchV niedergelegten Erfordernis genügen, die Einrede in der ersten Stellungnahme zu erheben. Vorliegend ist festzuhalten, dass der Beschwerdegegner in seiner ersten Stellungnahme zwar uneingeschränkt die Einrede erhoben hat (Ziff. 15). Im nachfolgenden Text ist jedoch am Ende von Ziff. 16 ausdrücklich vom "teilweisen Gebrauch" die Rede, aufgrund dessen nicht vom Rechtserhalt für die gesamte Oberklasse auszugehen sei. In Bezug auf die auf Seite 6 unten (ebenfalls Ziff. 16) erwähnten Beispiele (unter anderem den Wander- und Bikekarten) ist dies so zu verstehen, dass der Beschwerdegegner insoweit annimmt, es habe ein rechtserhaltender Gebrauch stattgefunden. Aus der Formulierung ist nicht zu erkennen, dass der Beschwerdegegner die Überlegungen zum Rechtserhalt durch Teilgebrauch für die gesamte Klasse 16 als Eventual- bzw. Zusatzargument verstanden wissen wollte. Zudem hat er seiner ersten Stellungnahme sogar Internetauszüge beigefügt (Vernehmlassungsbeilage 10), durch die der Gebrauch des Zeichens auf den und damit für die Wander- und Bikekarten belegt wird. Entsprechend hat der Beschwerdeführer in Ziff. 7 seiner Replik vom 23. Juni 2009 vor der Vorinstanz festgehalten, dass der Gebrauch für Wander- und Bikekarten vom Beschwerdegegner nicht bestritten werde. Durch die Darlegung eines teilweisen Gebrauchs des Widerspruchszeichens für Wander- und Bikekarten in der Stellungnahme des Beschwerdegegners vom 22. Dezember 2008 hat

dieser diesbezüglich die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauch anerkannt, so dass es insoweit nicht auf die Rechtzeitigkeit der Einredeerhebung ankommt. Bei einer Bejahung eines Teilgebrauchs wie hier für Bike- und Wanderkarten in Klasse 16 kommt es der Vorinstanz zu, die Frage der Rechtserhaltung für die ganze Klasse (vgl. Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 Maxx [fig.]/max Maximum Value [fig.]; Wang, in: Handkommentar MSchG, Art. 11 N. 33) sowie die Verwechslungsgefahr zu prüfen, damit dem Beschwerdeführer auch insoweit zwei Instanzen zur Verfügung stehen. Die Beschwerde ist zu diesem Zweck an die Vorinstanz zurückzuweisen.

### **E. 5.2.1**

Die von der Photoglob AG gegengezeichnete Verpflichtungserklärung vom 22. Juli 2003 (Beilage 1) bezüglich des Gebrauchs der Widerspruchsmarke auf Postkarten hat die Vorinstanz zu Recht als zulässiges Mittel der Glaubhaftmachung eines stellvertretenden Gebrauchs gewertet, welches auch in den Referenzzeitraum fällt.

### **E. 5.2.2**

Hinsichtlich der ebenfalls eingereichten Kopie einer Postkarte (Beilage 2) hatte der Beschwerdegegner die Auffassung vertreten, es handle sich um eine abweichende Benutzung des Zeichens bzw. anderer Marken aus dem Portfolio des Beschwerdeführers, da eine andere Schriftart und zusätzlich eine Sonne verwendet werde. Die Vorinstanz hat diesen Einwand zu Recht mit dem Hinweis zurückgewiesen, die zusätzlichen Elemente seien als untergeordnet und dekorativ zu qualifizieren (vgl. dazu allgemein BGE 130 III 267, 271 Tripp Trapp; zu Wortmarken siehe auch Urteil des BVGer B-7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 8 f. ICE/ ICE CREAM und ICE/ICE CREAM [fig.]). Problematisch ist jedoch, dass die Karte kein Datum trägt und darum nicht festgestellt werden kann, ob sie im Referenzzeitraum verwendet wurde. Undatierte Unterlagen sind nicht geeignet, den bestrittenen Markengebrauch glaubhaft zu machen (vgl. E. 4.2. hiervor mit Hinweisen). Gestützt hierauf hat die Vorinstanz die Postkarten als Gebrauchsbeleg zurückgewiesen. Allerdings können undatierte Belege herangezogen werden, soweit sich aus den Umständen oder in Verbindung mit anderen Dokumenten ergibt, dass die undatierten Unterlagen dem Referenzzeitraum zuzuordnen sind (Urteil des BVGer B 2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 4.4 SOLVAY/Solvexx, B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 7.1 Exit [fig.]/Exit One). Vorliegend könnten - entgegen der Auffassung der Vorinstanz, die diese Möglichkeit gar nicht in Betracht zieht - die Postkarten im Zusammenhang mit der Verpflichtungserklärung dahingehend verstanden werden, dass diese erst aufgrund der Erklärung und damit innerhalb des relevanten Zeitraums hergestellt wurden. Allein aufgrund der Verpflichtungserklärung nebst Postkarten ist jedoch noch kein ernsthafter Markengebrauch glaubhaft gemacht.

### **E. 5.2.3**

Ein ernsthafter Markengebrauch könnte jedoch im Zusammenhang mit dem vom Beschwerdeführer eingereichten Schreiben der Photoglob AG vom 16. Juni 2009 (Beilage 3) glaubhaft gemacht werden, in welchem diese bestätigt, sie verkaufe seit 1979 unter Lizenz des Beschwerdeführers das Kartensujet 10807 (Beilage 2) mit dem Schriftzug Heidiland in den Kiosken der Valora Gruppe, an Privatkiosken, in Papeterien und Buchhandlungen im Engadin. Die Verkaufszahl beziffert die Photoglob AG auf jährlich ca. 2'000 für das einschlägige Sujet. Die Vorinstanz hat indessen das Bestätigungsschreiben mit der Begründung unberücksichtigt gelassen, es handle sich um eine Parteibehauptung. Eine

derartige Würdigung ist etwa in Bezug auf das von einer Partei in Auftrag gegebene Gutachten üblich (vgl. BGE 132 III 83 E. 3.5), weil insoweit von einem Abhängigkeitsverhältnis zur Partei ausgegangen wird. Die von der Vorinstanz vorgenommene pauschale Würdigung des Schreibens eines Dritten, der Photoglob AG, ohne nähere Begründung, etwa durch Verweis auf ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zwischen Lizenznehmer und Lizenzgeber oder eine Verflechtung beider Unternehmen verletzt demgegenüber die Begründungspflicht gemäss Art. 35 VwVG. Es besteht vielmehr kein Anlass, die Richtigkeit der Angaben der Lizenznehmerin in Zweifel zu ziehen. Die Vorinstanz stützt sich ausserdem darauf, das Schreiben könne nicht berücksichtigt werden, weil es ausserhalb des relevanten Zeitraums erstellt worden sei. Dem kann nicht uneingeschränkt gefolgt werden. Richtig ist, dass undatierte Parteibehauptungen (vgl. E. 4.2. hiervor mit Hinweisen) oder solche, die keine klare Aussage zur Art und Weise des Markengebrauchs treffen, nicht zur Glaubhaftmachung geeignet sind (Urteil des BVGer B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 7.4 Exit [fig.]/Exit One). In der Tat ist durch den Lizenzvertrag allein nur glaubhaft gemacht, dass die Lizenznehmerin das Logo führen durfte. Auch das Schreiben einer Lizenznehmerin, sie habe eines dieser Produkte vertrieben, wäre grundsätzlich nicht als hinreichende Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs anzusehen. In den bisher vom Bundesverwaltungsgericht entschiedenen Fällen wurde im Rahmen von Lizenzverträgen für die Glaubhaftmachung stets die Vorlage von Unterlagen vorausgesetzt, die den Absatz von Waren in der Schweiz belegen, wie etwa Rechnungen (Urteile des BVGer B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.6 Heidiland/Heidi-Alpen, B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 6.2.2 Streifenmarken [fig.] oder Lieferscheine (B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 8.6 f. K SWISS [fig./K SWISS [fig.], in casu allerdings erfolglos. Bei den vorliegenden Schreiben verhält es sich indessen anders. Daraus ergibt sich einwandfrei, dass seit 1979 jährlich eine bestimmte Anzahl, nämlich 2'000 Postkarten des dem Schreiben beigefügten Sujets Nr. 10807 mit der streitgegenständlichen Bezeichnung, in der Schweiz an Kiosken der Valora-Gruppe, Privatkioske sowie Papeterien und Buchhandlungen im Engadin verkauft worden sind. Dass ein solches Schreiben nicht vor Widerspruchserhebung erstellt wird, entspricht der Natur der Sache.

#### **E. 5.2.4**

Entgegen der Ansicht der Vorinstanz und des Beschwerdegegners reichen angesichts des auf die Glaubhaftmachung reduzierten Beweismasses (Art. 12 MSchG; vgl. dazu David Rüetschi, Beweisrecht, in: Handkommentar MSchG, N. 10) aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts die drei vom Beschwerdeführer vorgelegten Belege zusammengenommen aus, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für Postkarten der Klasse 16 glaubhaft zu machen, wenn auch andere Unterlagen, etwa Bestellungen der Verkaufsstellen zu Handen der Photoglob AG, wünschenswert gewesen wären, was sich durch die Aufnahme entsprechender Pflichten des Lizenznehmers in den Lizenzvertrag realisieren liesse. Würden seitens des Gerichts die genauen Verkaufszahlen verlangt, würde dies dem gerade nicht erforderlichen vollen Beweis entsprechen. Bezüglich der Postkarten in Klasse 16 ist daher ebenfalls eine Rückweisung an die Vorinstanz angezeigt, damit diese die Frage der Rechtserhaltung für die ganze Klasse durch Teilgebrauch (vgl. dazu Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 Maxx [fig.]/max Maximum Value [fig.]; Wang, in: Handkommentar MSchG, Art. 11 N. 33) sowie die Verwechslungsgefahr prüfen kann und dem Beschwerdeführer auch insoweit zwei Instanzen zur Verfügung stehen.

### **E. 5.3**

Zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs für Waren der Klasse 16 hat der Beschwerdeführer weiter einen Auszug aus dem Lizenzvertrag vom 10./19. November 1997 mit der Heidiland Tourismus AG sowie einen Nachtrag zum vorgenannten Lizenzvertrag vom 25. Februar 2009 (Beilagen 4 und 5) vorgelegt. Die Vorinstanz hat diese Belege nicht berücksichtigt, weil darin die Widerspruchsmarke nicht enthalten sei und der Vertrag ausschliesslich eine Lizenz für touristische Dienstleistungen, nicht aber zur Markenführung beinhalte. Der Beschwerdeführer ist dem in der Beschwerde nicht entgegengetreten, weswegen insoweit die Ausführungen der Vorinstanz zu bestätigen sind.

### **E. 5.4**

Der Beschwerdeführer hat ausserdem ein "Anwendungs-Manual für unser Markenzeichen HEIDILAND" vom 31. Dezember 1996 abgegeben. Dieses hat die Vorinstanz zu Recht als ausserhalb des relevanten Gebrauchszeitraumes liegend bezeichnet. Allerdings besteht kein Anlass, den Beleg "aus dem Recht zu weisen". Vielmehr ist auch dieser Gebrauchsbeleg zu würdigen. Das Manual ist indessen schon deshalb nicht zur Glaubhaftmachung geeignet, weil sich daraus nur ergibt, wie die Marke gebraucht werden soll, nicht aber, ob die Marke tatsächlich gebraucht worden ist. Ebenfalls zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs für Waren der Klasse 16 hat der Beschwerdeführer die kopierte Photographie eines Kugelschreibers mit dem Aufdruck HEIDILAND (Beilage 7) eingereicht. Dieser ist nicht datiert und findet auch keine Erwähnung in anderen Dokumenten, namentlich dem Bestätigungsschreiben, so dass nicht klar ist, wann und wo dieser gebraucht worden wäre. Der Kugelschreiber kommt daher ebenfalls nicht als tauglicher Gebrauchsbeleg in Betracht. Der Beschwerdeführer hat hinsichtlich des Kugelschreibers zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs Björn Caviezel von der Heidiland Tourismus AG als Zeugen benannt. Aufgrund der geltenden Verhandlungsmaxime (vgl. E. 3.1. in fine hiavor) ist von einer Substantiierungspflicht der Parteien auszugehen. Tatsachenbehauptungen müssen danach so konkret formuliert sein, dass ein substantiiertes Bestreiten möglich und darüber gegebenenfalls Beweis erhoben werden kann (vgl. Art. 19 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273] in Verbindung mit Art. 4 VwVG; BGE 117 II 113 E. 2 Urteil des BGer 4C.166/2006 vom 25. August 2006 E. 3 sowie zu der Parallelvorschrift, Art. 55 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 1. Januar 2011 [ZPO, SR 272], Gregor von Arx/Thomas Sutter-Somm, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger [Hrsg.], Zürich et al. 2010, Art. 55 N. 23 ff.). Der Beschwerdeführer hat allein die kopierte Photographie eines Kugelschreibers eingereicht. In der Beschwerdeschrift (Ziff. 4.2.2 mit Verweis auf Ziff. 4.1 ff.) wird insoweit indirekt auf das die Postkarten der Photoglob AG betreffende Bestätigungsschreiben vom 16. Juni 2009 verwiesen. In diesem werden indessen keinerlei Angaben zum Kugelschreiber gemacht, so dass auf dieser Grundlage kein Beweis zu erheben und namentlich keine Zeugenbefragung durchzuführen ist. Damit kann offen bleiben, ob im Zusammenhang mit dem Widerspruchsverfahren die Zielsetzung eines raschen Verfahrens zu beachten ist (Gregor Wild, in: Handkommentar MSchG, Art. 31 N. 8), aufgrund derer die Einvernahme von Zeugen (Art. 14 Abs. 1 lit. c VwVG) im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs auf Situationen beschränkt bleiben sollte, in denen etwa infolge aussergewöhnlicher Umstände keine schriftlichen Gebrauchsbelege existieren.

### **E. 5.5**

Von der Heidiland Tourismus AG hat der Beschwerdeführer als weiteren Gebrauchsbeleg in Klasse 16 ein Schreiben vom 19. Juni 2009 vorgelegt (Beilage 9). Darin wird bestätigt, dass von den in Beilage 8 aufgeführten Postkartensujets zusammengerechnet jährlich 145 Karten verkauft werden. Die undatiert eingereichten Postkarten sind allesamt mit der Widerspruchsmarke versehen. Wie bereits zuvor ausgeführt (E. 5.2.3), können auch undatierte Belege wie die hier vorgelegten Postkarten zur Glaubhaftmachung herangezogen werden, sofern sich aus anderweitigen Unterlagen ergibt, dass diese im Referenzzeitraum verwendet wurden. Mittels des Schreibens vom 19. Juni 2009 wird damit abermals die Verwendung der Widerspruchsmarke auf Postkarten (Beilage 8) glaubhaft gemacht. Ob es sich vorliegend, wie von der Vorinstanz zur Begründung angegeben, um eine nicht zu berücksichtigende Parteibehauptung und eine eventuell nicht ausreichende Anzahl Postkarten handelt, kann vorliegend offen bleiben, da der rechtserhaltende Gebrauch betreffend Postkarten bereits glaubhaft gemacht worden ist.

#### **E. 5.6.1**

Hinsichtlich der Broschüren "Heidi und Peter" (Beilagen 10-20) ist die Vorinstanz davon ausgegangen, dass diese nur Dienstleistungen bzw. Tätigkeiten, welche im "Heidiland" erbracht werden, bewerben. Als solche seien sie Hilfswaren, welche herangezogen werden könnten, um den Gebrauch der verschiedenen Dienstleistungen glaubhaft zu machen. Den rechtserhaltenden Gebrauch des Zeichens für Waren der Klasse 16 zu belegen, seien die Broschüren indessen nicht geeignet.

#### **E. 5.6.2**

Auch der Gebrauch einer Marke auf Hilfswaren und für Hilfsdienstleistungen ist grundsätzlich als markenmässiger Gebrauch anzusehen. Ein solcher Gebrauch liegt bei solchen Waren oder Dienstleistungen allerdings nicht mit Bezug auf das Hilfsprodukt selbst, sondern einzig für die Hauptprodukte vor, deren Promotion die Hilfsprodukte dienen (Florent Thouvenin/Lara Dorigo, in: Handkommentar MSchG, Art. 13 N. 21). In der Beilage 10, der Broschüre "Heidi und Peter 2004" wird angegeben, wo sogenannte Heidiland-Produkte, namentlich Mineralwasser, Karotten, Käse, Textilien und Kosmetikartikel erworben werden können. Auf diese Waren bezieht sich indessen der Widerspruch nicht, da die angefochtene Marke hierfür nicht eingetragen ist. Ob die Broschüren im Hinblick auf diese Waren einen rechtserhaltenden Gebrauch darstellen, ist daher vorliegend nicht zu beurteilen. Ausserdem erscheint das Zeichen "Heidiland" mehrfach in den offenbar gratis abgegebenen Broschüren (Beilage 11: Broschüre Heidi und Peter 2005 - Beilage 12: Broschüre Heidi und Peter 2006 - Beilage 13: Broschüre Heidi und Peter 2007 - Beilage 14: Broschüre HEIDILAND WANDER TOUR aus dem Jahre 2008 - Beilage 15: Broschüre HEIDILAND BIKE TOUR aus dem Jahre 2008 - Beilage 16: HEIDILAND-Broschüre ON TOUR Sommer/Herbst 2008 5 - Beilage 17: HEIDILAND-Broschüre RAINY DAY 2008/2009 - Beilage 18: HEIDILAND-Broschüre WINTERLUFT 2008/2009 - Beilage 19: HEIDILAND-Broschüre GRUPPENEVENTS Sommer 2008; Winter 2008/09 - Beilage 20: Heidi-Magazin aus dem Jahre 2008/2009). Es wird indessen nicht im Zusammenhang mit Waren der Klasse 16 verwendet, sondern mit den in den Broschüre beworbenen bzw. angebotenen Waren und Dienstleistungen. Der Umstand, dass ein Unternehmen einen Katalog oder eine Broschüre zu Informations- und Werbezwecken an potentielle Kunden verteilt, führt nicht schon dazu, dass dadurch ein Markengebrauch für Druckerzeugnisse als Waren der Klasse 16 stattfindet. Aufgrund der Beilagen 10-20 kann daher nicht auf einen rechtserhaltenden Gebrauch des Zeichens für Druckerzeugnisse als Waren der Klasse 16

geschlossen werden.

#### **E. 5.7**

Für die Klasse 16 ist damit von einem rechtserhaltenden Gebrauch der Marke in Bezug auf Wander- und Bikekarten sowie Postkarten auszugehen. Bezogen auf diese Warenkategorien ist das Verfahren an die Vorinstanz zurückzuverweisen (vgl. dazu im einzelnen E. 8 hiernach).

#### **E. 6**

Klasse 28

##### **E. 6.1**

Der Beschwerdeführer hat zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs für die Waren der Klasse 28 einen Auszug aus dem Lizenzvertrag vom 29. November 2004 mit den Grand Hotels Bad Ragaz (Beilage 21), ein Schreiben des Golf-Clubs Heidiland vom 8. April 2009 (Beilage 22) sowie Abbildungen von Golfbällen, Golfhandschuhen sowie das Logo des Golf-Clubs Heidiland (Beilage 23) vorgelegt.

##### **E. 6.2**

Die Vorinstanz hat die Nichtberücksichtigung dieser Belege in erster Linie darauf gestützt, dass der Konsument im Schriftzug HEIDILAND auf den Golfhandschuhen und Golfbällen, für welche Gebrauchsbelege vorliegen, einen Hinweis auf den Anbieter bzw. die Clubaktivitäten erblicke, nicht aber auf den Produzenten der Ware, zumal auf beiden Produkten zusätzlich die Marke SRIXON angebracht sei. Es handle sich folglich um einen firmenmässigen, nicht aber markenmässigen Gebrauch. Insgesamt könne nicht von einem ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum für Golfbälle und Golfhandschuhe als Waren der Klasse 28 ausgegangen werden.

##### **E. 6.3**

Die Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, dass die kombinierte Verwendung zweier Marken auf Golfhandschuhen und -bällen für den rechtserhaltenden Gebrauch nicht schade, solange zu erkennen sei, dass diese selbständig seien. Die Golfbälle beinhalteten jedenfalls mit der Marke HEIDILAND einen betrieblichen Herkunftshinweis. Man wisse einerseits, dass die Golfbälle von SRIXON hergestellt würden, aber unter der Marke HEIDILAND könne man sie einem Golfclub zuordnen.

##### **E. 6.4**

Soweit sich die Vorinstanz darauf stützt, dass wegen gleichzeitiger Abbildung der Marke SRIXON auf Golfbällen und Golfhandschuhen die Bezeichnung HEIDILAND als Firmenbezeichnung verstanden werde, ist festzuhalten, dass die Verwendung einer Marke in Kombination mit anderen Kennzeichen grundsätzlich rechtserhaltend sein kann (Wang, in: Handkommentar MSchG, Art. 11 N. 84 mit Hinweisen aus der Rechtsprechung). Wird die Marke allerdings aufgrund der Kombination nicht mehr als eigenständiges Zeichen wahrgenommen, ist der Gebrauch nicht mehr rechtserhaltend (Wang, a.a.O., N. 81). Vorliegend verhält es sich so, dass die Marken SRIXON und HEIDILAND nebeneinander stehen. Die in keiner Weise beschreibende und deshalb unterscheidungskräftige Marke SRIXON kann sich nur auf die betriebliche Herkunft der Bälle und Handschuhe beziehen. Demgegenüber erscheint die Marke HEIDILAND im Unterscheid zu SRIXON in Kombination mit dem aus einem Wort- und Bildelement zusammengesetzten Logo des

Golfclubs, soweit als eigenständiges Kennzeichen wahrgenommen, wie von der Vorinstanz hervorgehoben als Hinweis auf die Spielstätte, an dem das Golfzubehör verwendet werden soll. Zu Recht geht die Vorinstanz daher davon aus, dass es sich bei dem HEIDILAND im Zusammenhang mit Golfclub neben der Marke SRIXON, wie sie auf Golfhandschuhen und Golfbällen abgebildet sind, nicht um einen Beleg für den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke für Waren der Klasse 28 handeln kann. Der belegte Gebrauch könnte daher allenfalls für die Dienstleistungen eines Golfclubs rechtserhaltend sein, die jedoch nicht Gegenstand des Verfahrens sind.

## **E. 7**

Klasse 30

### **E. 7.1**

Zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs in Bezug auf Waren der Klasse 30 hat der Beschwerdeführer einen Auszug aus dem Lizenzvertrag vom 30. November 2006 mit der F. Hanselmann's Erben AG (Beilage 24), die Abbildung der HEIDILAND-Tortenverpackung (Beilage 25) und das Bestätigungsschreiben der Firma F. Hanselmann's Erben AG vom 16. Juni 2009 (Beilage 26) vorgelegt. Einen Beleg dafür, wie das Zeichen im Zusammenhang mit dem im Bestätigungsschreiben erwähnten Brot gebraucht wird, hat sie nicht vorgelegt. Wie zuvor hervorgehoben (E. 3.2) kann sich die Markeninhaberin einen stellvertretenden Gebrauch anrechnen lassen. Die Vorinstanz hat den Lizenzvertrag als mögliches Mittel der Glaubhaftmachung anerkannt. Aus dem Lizenzvertrag lässt sich jedoch nicht auf eine tatsächliche Marktbearbeitung schliessen. Um eine solche glaubhaft zu machen, hat der Beschwerdeführer das Bestätigungsschreiben der F. Hanselmann's Erben AG beigelegt, in dem diese angibt, eine bestimmte Anzahl Heidiland-Torten und Heidilandbrote im relevanten Zeitraum im Rahmen des Lizenzvertrages verkauft zu haben. Ob es sich wie von der Vorinstanz angenommen um eine reine, nicht zu berücksichtigende Parteibehauptung handelt, kann offen bleiben. Ähnlich wie bei den Golfbällen wird das Wortzeichen HEIDILAND auf der Tortenverpackung, eingebettet in den grafisch gestalteten Slogan "Ferienregion HEIDILAND Sarganserland Walensee Wartau", neben der Angabe Confiserie-Tea Room Hanselmann St. Moritz, vom Publikum nicht als Hinweis auf betriebliche Herkunft verstanden. Confiserie und Pâtisserie als Waren der Klasse 30 werden aufgrund der Art des belegten Gebrauchs vielmehr eindeutig der Confiserie Hanselmann zugeordnet. Neben der vorliegenden Kombination der kommerziellen Bezeichnung "Confiserie Hanselmann" aus dem Backgewerbe mit Waren der Klasse 30 wird die weitere Bezeichnung HEIDILAND nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren, sondern allenfalls als Hinweis auf die Region verstanden. Damit handelt es sich auch in Bezug auf Pâtisserie und Confiserie nicht um einen funktionsgerechten, markenmässigen Gebrauchs des Zeichens HEIDILAND. Für Brot als in Klasse 30 beanspruchte Ware wurde ausser dem Bestätigungsschreiben kein Gebrauchsbeleg eingereicht. Letzteres ist für sich allein genommen zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs für Brot nicht ausreichend. Die vorgelegten Gebrauchsbelege, Lizenzvertrag, undatierte Verpackungsabbildung und Bestätigungsschreiben vermögen daher weder einzeln noch zusammengenommen den rechtserhaltenden Gebrauch für die zuvor genannten Waren der Klasse 30 glaubhaft erscheinen zu lassen.

### **E. 7.2**

Die ausserdem vom Beschwerdeführer beigebrachte Schokoladenverpackung (Beilage 27) ist undatiert und verweist mit dem Text "Frohe Festtage wünscht das Heidiland Team" auf ein Team als Dienstleistungserbringer, nicht aber auf die betriebliche Herkunft von Schokolade. Auch die Beilage 27 belegt daher nicht den rechtserhaltenden Gebrauch für die in Frage stehenden Waren der Klasse 30.

#### **E. 8**

Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass im Ergebnis ein rechtserhaltender Gebrauch der Widerspruchsmarke in Bezug auf Bike- und Wanderkarten anerkannt wurde (E. 5.1) und für Postkarten der Klasse 16 glaubhaft gemacht werden konnte (E. 5.2). Die Frage des rechtserhaltenden Teilgebrauchs für alle beanspruchten Waren in Klasse 16 bzw. einige der Oberbegriffe ist vorfrageweise zur bislang von der Vorinstanz offen gelassenen Frage der Verwechslungsgefahr zu prüfen. Es erscheint daher sachgerecht, die Beschwerde teilweise gutzuheissen und die Streitsache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie die vorgeannten verbleibenden Aspekte namentlich des rechtserhaltenden Teilgebrauchs der Widerspruchsmarke und im entsprechenden Umfang die Verwechslungsgefahr prüft (vgl. E. 5.1 hiervor). Dabei hat die Vorinstanz die vorstehend genannten Zwischenergebnisse (vgl. E. 5.1 und E. 5.2) einzubeziehen und die Kosten neu zu verlegen. Angesichts des Ergebnisses des Beweisverfahrens erübrigt es sich, die weiteren vom Beschwerdeführer benannten Zeugen (Gion Schneller, Anne Kristin Scheel, Andreas Mutschler) zu befragen. Den entsprechenden Anträgen ist daher nicht statt zu geben.

#### **E. 9**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden Beschwerdeführer und Beschwerdegegner teilweise kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festzulegen, wobei der Beschwerdeführer davon drei Viertel (Fr. 3'000.-) und der Beschwerdegegner ein Viertel (Fr. 1'000.-) zu tragen hat.

#### **E. 10**

Eine Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Vorliegend hat nur der Beschwerdeführer Kostennoten eingereicht. Die dem Beschwerdegegner auszurichtende Parteientschädigung ist gemäss Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE aufgrund der Akten festzusetzen. Angesichts des Ausmasses

des Unterliegens und Obsiegens im vorliegenden Fall hat der Beschwerdegegner dem Beschwerdeführer eine entsprechend auf ein Viertel reduzierte Parteientschädigung auszurichten, die aufgrund der eingereichten Kostennoten auf Fr. 1'050.- (inkl. MWSt.) festzusetzen ist. Umgekehrt hat der Beschwerdegegner im Umfang von drei Vierteln seiner Aufwendungen Anspruch, eine reduzierte Parteientschädigung zu erhalten, die aufgrund der Akten auf Fr. 3'150.- festzusetzen ist. Dieser Anspruch ist mit dem des Beschwerdeführers in Höhe von Fr. 1'050.- zu verrechnen. Danach hat der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner einen Betrag von Fr. 2'100.- zu zahlen. Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang und unter Berücksichtigung des vorliegenden Entscheides neu zu befinden.

#### **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 ist daher rechtskräftig.

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