

BVGer B-3745/2022 vom 27. Februar 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-02-27, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3745_2022

FR: TAF B-3745/2022 du 27 février 2024

IT: TAF B-3745/2022 del 27 febbraio 2024

Regeste

Löschungsverfahren

Erwägungen

E. 1

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

E. 2

Das Gericht gab mit Verfügung vom 31. Januar 2023 der Beschwerdeführerin Gelegenheit, eine Replik einzureichen, womit der Verfahrens Antrag auf einen zweiten Schriftenwechsel implizit gutgeheissen wurde.

E. 3.1

Das Markenschutzgesetz (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) sieht vor, dass "jede Person" einen Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs stellen kann (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Der Antrag kann frühestens fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist (Art. 35a Abs. 2 Bst. a MSchG) oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach dessen Abschluss (Art. 35a Abs. 2 Bst. b MSchG) gestellt werden. Nach Ablauf der Karenzfrist endet der Markenschutz nicht erst mit der Löschung der Marke aus dem Register, sondern bereits sobald und soweit die Marke nicht mehr rechtserhaltend gebraucht wird. Eine eingetragene, aber nicht gebrauchte Marke ist schutzlos, weil sie die ihr zuge dachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion nicht (mehr) erfüllt (BGE 139 III 424 E. 2.2.1 "Mondaine Watch"; 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp").

E. 3.2

Mit dem administrativen Löschungsverfahren steht als Rechtsbehelf ein summarisches Verfahren zur Verfügung, das gegenüber dem Zivilverfahren einfacher und kostengünstiger ist. Sinn und Zweck des Löschungsverfahrens ist es, im Einklang mit dem öffentlichen Interesse an einem aktuellen und korrekten nationalen Markenregister, ungültige Marken unkompliziert aus ebendiesem löschen lassen zu können, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind (Urteile des BVGer B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.3 "PIERRE DE COUBERTIN"; B-2627/2019 vom 23. März 2021 E. 3.2 "Sherlock/Sherlock's").

E. 3.3

Die aus Art. 11 und 12 MSchG abgeleiteten Grundsätze zu Fragen des Gebrauchs der Marke, des Nichtgebrauchs und der wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch sind im Lösungsverfahren gemäss Art. 35a und 35b MSchG sinngemäss anwendbar (BVG 2022 IV/3 E. 3.3 "SWISSVOICE"; Urteile des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 5.3.1.1 "TRILLIUM"; B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.5 ff. "PIERRE DE COUBERTIN"; B-2627/2019 vom 23. März 2021 E. 3.3 "Sherlock/Sherlock's"; Ueli Buri, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 35b N 6; je m.w.H.). Um sein Recht an der eingetragenen Marke aufrechtzuerhalten, muss der Inhaber die Marke auch tatsächlich gebrauchen (BGE 139 III 424 E. 2.2.1 "Mondaine Watch"; Urteile des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.1 "TRILLIUM"; 4A_509/2021 vom 3. November 2022 E. 3.3 "U Universal Geneve [fig.]/Universal Geneve"; vgl. Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Markeninhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser es liegen wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vor (Urteile des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "TRILLIUM"; 4A_509/2021 vom 3. November 2022 E. 2 "U Universal Geneve [fig.]/Universal Geneve"; Art. 12 Abs. 1 MSchG). Ein Lösungsantrag kann frühestens nach Ablauf der Karenzfrist begründet sein (Urteile des BVGer B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.5 "PIERRE DE COUBERTIN"; B-65/2021 vom 4. Januar 2022 E. 3.1 "VISARTIS"; B-2627/2019 vom 23. März 2021 E. 3.3 "Sherlock/Sherlock's"; Art. 35a Abs. 2 MSchG).

E. 3.4

Will der Gesuchsteller die Löschung der Marke erreichen, muss er deren Nichtgebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG glaubhaft machen (Art. 35b Abs. 1 Bst. a MSchG e contrario). Der direkte Beweis der Nichtbenutzung als negative Tatsache ist in den meisten Fällen nicht möglich. Aufgrund der Natur der Sache ist die Nichtbenutzung schwieriger glaubhaft zu machen als die eigentliche Benutzung der angefochtenen Marke. Daher wird die Glaubhaftmachung der mangelnden Benutzung indirekt anhand eines Bündels von Indizien vorgenommen (Urteil des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "TRILLIUM"). Berichte über Gebrauchsrecherchen, die von einer Drittfirma erstellt wurden, gelten als geeignetes Beweismittel (Urteile des BGer 4A_515/2017 vom 4. Juli 2018 E. 2.3.2 "Bentley"; 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]"; BVG 2022 IV/3 E. 5.1.1 "SWISSVOICE"; Urteile des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 9.3 "TRILLIUM"; B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.6 "PIERRE DE COUBERTIN"; B-65/2021 vom 4. Januar 2022 E. 3.2 "VISARTIS"; B-2597/2020 vom 26. August 2021 E. 5.1.1 "U Universal Geneve [fig.]/Universal Geneve"). Als Beweismittel, das von einem Dritten berufsmässig erstellt wird, kommt einem Fachgutachten zwar nicht der Beweiswert eines gerichtlichen Gutachtens zu, wird aber als besonders substantiierte Parteibehauptung mit relativ hohem Grad an Beweiskraft anerkannt, insbesondere wenn weitere Indizien ebenfalls für einen Nichtgebrauch sprechen (Urteil des BGer 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]"; B-2382/2020 B-1137/2022 vom 18. Januar 2022 E. 3.3 "PIERRE DE COUBERTIN").

E. 3.5

Für den Markeninhaber bestehen drei Möglichkeiten zur Verteidigung gegen einen Lösungsantrag: Er kann die vom Lösungsantragsteller eingereichte Glaubhaftmachung bestreiten, seinerseits den Gebrauch der Marke glaubhaft machen oder wichtige Gründe für

ihren Nichtgebrauch darlegen (Art. 35b Abs. 1 Bst. a und b MSchG; BVGE 2022 IV/3 E. 3.6 "SWISSVOICE"; Urteile des BVGer B-1139/2022 vom 22. Mai 2023 E. 2.6 "Hispano Suiza (fig.)"; B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 5.3.2.1 "TRILLIUM"; B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.6 "PIERRE DE COUBERTIN"). Der Löschungsantrag ist abzuweisen, wenn der Gesuchsteller den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft macht und gleichzeitig der Markeninhaber seinerseits den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht (Urteile des BVGer B-1139/2022 vom 22. Mai 2023 E. 2.6 "Hispano Suiza (fig.)", B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 5.3.2.2 "TRILLIUM"; B-2597/2020 vom 26. August 2021 E. 5.3 "U Universal Geneve [fig.]/Universal Geneve"; David Aschmann, Das neue administrative Lösungsverfahren im Gefüge des Markenprozessrechts in: sic! 2016 S. 196 ff., S. 198).

E. 3.6

Art. 35b Abs. 1 Bst. a und b MSchG verwenden ähnlich wie Art. 32 MSchG den Begriff der Glaubhaftmachung (vgl. Urteil des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "TRILLIUM"). Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrenband"; Urteile des BVGer B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.7.4 "PIERRE DE COUBERTIN"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Lifetec/Life Technologies"; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpfli Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 32 N 22). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss es zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (BVGE 2022 IV/3 E. 5.1.2 "SWISSVOICE"; Urteile des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 5.3.1.2 "TRILLIUM"; B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.7.4 "PIERRE DE COUBERTIN"; vgl. auch Urteil des BGer 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 3.4 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]").

E. 3.7

Für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ergeben sich die materiellen Anforderungen aus Art. 11 MSchG: Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein (Urteil des BVGer B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.7 f. "PIERRE DE COUBERTIN"). Was unter dem Gebrauch der Marke zu verstehen ist, lässt der Gesetzgeber an sich offen (Urteile des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "TRILLIUM"; 4A_509/2021 vom 3. November 2022 E. 3.3 "U Universal Geneve [fig.]/Universal Geneve"). Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung (KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Diss. Zürich 2008, S. 9). Diese setzt kumulativ voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export und ernsthaft nach den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (Urteile des BVGer B-1139/2022 vom 22. Mai 2023 E. 2.8 "Hispano Suiza (fig.)"; B-3250/2021 vom 15. September 2022 E. 2.3 "SET ONE/se:one - der deutsche Messestuhl"; B-6557/2017 vom 2. Dezember 2019 E. 2.4 "Salvador Dali/Salvador Dali [fig.]"; B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.1 "Solvay/Solvexx";

Claudia Walz, Rechtserhaltender Markengebrauch in einer vom Registereintrag nicht wesentlich abweichenden Form nach Art. 11 Abs. 2 MSchG, Diss. St. Gallen 2024, Rz. 74; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 9, 12 ff., 35, 37 ff., 46 ff. und 61; BERNARD VOLKEN, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 11 N 6). Aus Art. 11 Abs. 1 MSchG ergibt sich damit implizit, dass der Gebrauch der Marke ernsthaft sein muss (Urteile des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "TRILLIUM"; 4A_257/2014 vom 29. September 2014 E. 3.4 "ARTHUR'S/Arthur").

E. 3.8

Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts bedeutet ernsthafter rechtserhaltender Markengebrauch von der Absicht getragen werden, jede Nachfrage zu befriedigen, ohne dass ein bestimmter Mindestumsatz erzielt werden muss. Um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll und nicht bloss zum Schein erfolgen (Urteile des BGer 4A_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "TRILLIUM"; 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.>"; 4A_444/2013 vom 5. Februar 2014 E. 6.1 "G5/G5"). Die Beurteilung, ob ein ernsthafter Markengebrauch vorliegt, bestimmt sich nach der Wahrnehmung der Kunden, an die sich das Angebot richtet. Auch sind die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen, namentlich die Branchenüblichkeit des betreffenden Wirtschaftszweiges (Urteile des BGer 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.>"; 4A_257/2014 vom 29. September 2014 E. 3.2 "ARTHUR'S/Arthur"). In objektiver Hinsicht verlangt ein ernsthafter Markengebrauch zusätzlich eine minimale Marktbearbeitung (VOLKEN, a.a.O., Art. 11 N 84; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 11 N 70; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N 1337 und 1343), wobei der Umfang des Umsatzes je nach Art der angebotenen Waren oder Dienstleistungen eine massgebende Rolle spielt (Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 40). Eine minimale Marktbearbeitung setzt Massnahmen wie ein ständiges Verkaufsgeschäft, einen periodisch erscheinenden Katalog oder die Zusammenarbeit mit einem Vertriebspartner voraus (vgl. Eugen Marbach, a.a.O., N. 1343). Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke gefordert als bei Luxusgütern (Urteile des BVer B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.1 - YO / YOG [fig.] und B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4.2.2 - KINDER/kinder Party [fig.]; Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 42, mit Verweisen).

E. 3.9

Soweit ein Einsatz der Marke einzig in der Werbung vorliegt, ist die blossе Präsenz im Internet bzw. Möglichkeit, Produkte darüber zu bestellen, nicht ausreichend (Urteil des BGer 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.2 "Gallup"; Wang, a.a.O., Art. 11 N 71), solange kein Besuch der Webseiten vorliegt oder Verkäufe darüber abgewickelt werden (Urteile des BVer B-7524/2016 vom 23. November 2017 E. 2.4 "DIADORA/Dador Dry Water-wear [fig.>"; B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 6.2 "No Name [fig.]/No Name [fig.>"; Volken, a.a.O., Art. 11 N 92; Wang, a.a.O., Art. 11 N 71).

E. 3.10

Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Ein derartiger

stellvertretender Gebrauch findet etwa bei der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer statt (Wang, a.a.O., Art. 11 N. 104; Urteil des BVGer B5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 4.2 "six [fig.]/sixx"; BGE 107 II 356 E. 1c "La San Marco").

E. 4

Die Beschwerdeführerin beschränkt sich in ihren Rechtsbegehren auf die Anfechtung der Löschung der Waren Uhren und Zeitmessinstrumente der Klasse 14 und akzeptiert die Löschung der übrigen Waren. Im Folgenden ist daher nurmehr der Nichtgebrauch bzw. Gebrauch ebendieser Uhren und Zeitmessinstrumente zu prüfen.

E. 4.1

Um den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft zu machen, legte der Beschwerdegegner mit seinem Löschantrag im vorinstanzlichen Verfahren eine Benutzungsrecherche ins Recht. Die Beschwerdeführerin bestritt diesbezüglich die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht. Erst im Beschwerdeverfahren wendet die Beschwerdeführerin ein, dass der Beschwerdegegner zu wenig gründlich recherchiert habe bzw. bestehenden Hinweisen nicht genügend nachgegangen sei. Konkret bemängelt die Beschwerdeführerin, dass der Beschwerdegegner in seiner Recherche zwar auf einen Gebrauch durch A. _____ ausserhalb der relevanten Zeitperiode gestossen sei, es allerdings unterlassen habe nachzuforschen, ob A. _____, auch während der relevanten Zeitperiode die strittige Marke nutzte. Zumal die Beschwerdeführerin dem Beschwerdegegner vorprozessual auf das Lizenzverhältnis mit A. _____ hingewiesen habe. Letztlich hätte die telefonische Auskunft bei A. _____, nach der keine Uhren mit der strittigen Marke mehr verkauft würden, Anlass geben müssen, nachzuforschen, zu welchem Zeitpunkt A. _____ Uhren mit der strittigen Marke verkauft habe. Die Beschwerdeführerin behauptet, einen solchen Verkauf in der relevanten Zeitperiode hätte man leicht eruieren können, und will dies mit Screenshots einer archivierten Webseite von A. _____ belegen. Die Gebrauchsrecherche, welche der Beschwerdegegner ins Recht legte, ist umfassend. Sie beinhaltet Informationen zur Markeninhaberin, Abklärungen zum Internetauftritt der Markeninhaberin, eine Suche mit gängigen Suchmaschinen zur strittigen Marke sowie eine telefonische Kontaktaufnahme mit der Markeninhaberin. Zudem wurden weitere sachbezogene Quellen wie Zeitschriften, Vertriebspartner oder Sportgeschäfte kontaktiert, welche möglicherweise Waren mit dem strittigen Zeichen vertrieben haben. Angesichts der Komplexität des Nachweises eines Negativums und der Tatsache, dass Art. 35b Abs. 1 Bst. a MSchG lediglich die Glaubhaftmachung der Nichtbenutzung verlangt, darf von einem Löschantragssteller nicht erwartet werden, allzu detaillierte Beweismittel ins Recht zu legen. Insbesondere kann nicht erwartet werden, dass ein Nichtgebrauch in jedem beliebigem Nischenmarkt glaubhaft gemacht wird, insbesondere wenn die Marke mit Zustimmung des Inhabers durch Dritte benutzt wurde (vgl. hierzu Urteil des BGer 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanka [fig.]").

E. 4.2

Bezüglich des Telefonanrufs bei A. _____ ist zu sagen, dass es sich hierbei um eines vieler Indizien handelt. Ausser dem - naturgemäss konträren - Standpunkt der Gegenseite sprach nichts für einen Gebrauch durch A. _____. Entsprechend war der Beschwerdegegner auch aufgrund eines einzigen Telefonats mit einer subalternen

Mitarbeiterin grundsätzlich auch noch nicht verpflichtet gewesen, allfälligen möglichen Hinweisen weiter nachzugehen (vgl. hierzu Urteil des BVGer B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 10.4.2.2 "Trillium").

E. 4.3

Die Beschwerdeführerin behauptet weiter, es wäre ein Leichtes gewesen, über archivierte Homepages herauszufinden, dass A._____ in der relevanten Zeitperiode entsprechende Uhren verkaufte. Hierzu legt sie Screenshots von derlei archivierten Webseiten von A._____ ins Recht. Dazu muss gesagt werden, dass diese archivierten Webseiten nicht datiert sind und auch keine Hinweise auf eine zeitliche Einordnung bestehen. Weiter gibt es keinen Hinweis darauf, dass die auf den Screenshots abgebildeten Uhren in der Schweiz angeboten und verkauft wurden, zumal die archivierten Webseiten in englischer Sprache gehalten sind und auf den top level domain .com enden, was eher für einen Verkauf ausserhalb der Schweiz spricht. Die von der Beschwerdeführerin beigebrachten Beweismittel vermögen lediglich nachzuweisen, dass A._____ irgendwann, irgendwo möglicherweise Uhren mit dem strittigen Zeichen verkauft haben könnte. Dass der Beschwerdegegner einem solchen Hinweis nicht weiter nachgegangen ist, kann ihm nicht nachteilig ausgelegt werden.

E. 4.4

Insgesamt hat die Vorinstanz die Indizien in ihrer Gesamtheit korrekt gewürdigt und es ist auch unter Berücksichtigung der weiteren Argumente aus dem Beschwerdeverfahren korrekt, den Nichtgebrauch der zu löschenden Marke als glaubhaft anzusehen.

E. 5

Nachdem der Nichtgebrauch der strittigen Marke durch den Beschwerdegegner glaubhaft gemacht wurde, ist im Folgenden zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin ihrerseits den Gebrauch der Marke im Sinne von Art. 35b Abs. 1 Bst. b MSchG glaubhaft machen kann.

E. 6.1

Die Beschwerdeführerin beruft sich hierzu auf den Gebrauch ihrer Marke durch einen Dritten i.S.v. Art. 11 Abs. 3 MSchG. Dazu legt die Beschwerdeführerin einen Lizenzvertrag mit der B._____ bzw. deren Tochterunternehmung A._____ ins Recht.

E. 6.2

Gemäss der Präambel dieses Lizenzvertrages wurde vor dessen Ausarbeitung dem Unternehmen A._____ vom Beschwerdegegner eine weltweite und exklusive Lizenz zur Nutzung der Marke "Shelby" verliehen. Der Beschwerdegegner war indes nicht Eigentümer der Schweizer Marke "Shelby", diese gehörte vielmehr dem Rechtsvorgänger der Beschwerdeführerin. Nachdem A._____ auch in der Schweiz Uhren mit der Marke "Shelby" verkaufte, machte der Rechtsvorgänger der Beschwerdeführerin eine Verletzung seiner Marke geltend, worauf A._____ eine Markennichtigkeitsklage einreichte, so die Präambel. Vor diesem Hintergrund schlossen die Beschwerdeführerin, welche die Schweizer Marke "Shelby" übernommen hatte, und A._____ einen Lizenzvertrag, dessen Zweck, ebenfalls gemäss Präambel, die Lizenzierung der Marke und damit die Beilegung des Markenstreits sein solle.

E. 6.3

Besagter Lizenzvertrag gibt der Lizenznehmerin das exklusive Recht, u.a. die namentlich genannte Schweizer Marke Nr. 637051 "Shelby" im Zusammenhang mit Waren der Klasse 14 zu nutzen. Unterlizenzen werden ausgeschlossen, der Lizenzvertrag soll bei der Vorinstanz registriert werden und die Lizenzgebühr wurde auf CHF (...) pro Jahr festgesetzt. Weiter wurde vereinbart, dass weder die Lizenzgeberin noch die Lizenznehmerin den Bestand der Marke "Shelby" anfechten dürfen, dass der Vertrag eine Laufzeit von fünf Jahren habe, dass der Lizenzgeber bestätige, der Alleineigentümer der Marke "Shelby" zu sein und dass keine weiteren Streitigkeiten bezüglich der Marke bestünden. Weiter enthält der Lizenzvertrag Bestimmungen über das Vorgehen bei einer möglichen Markenverletzung durch eine Drittpartei sowie eine Klausel darüber, was bei einem Eigentümerwechsel der Marke vorzunehmen sei. Die Lizenznehmerin ist weiter verpflichtet, für jedes neue Uhrenmodell der Lizenzgeberin ein Exemplar zu überlassen sowie im Falle, dass der Gebrauch der Marke strittig würde, der Lizenzgeberin die nötigen Unterlagen zum Nachweis des Gebrauchs zur Verfügung zu stellen. Letztlich enthält der Lizenzvertrag Bestimmungen über den Rückzug der Nichtigkeitsklage der Lizenznehmerin sowie über die Aufteilung der aus der Streitigkeit entstandenen Kosten.

E. 6.4

Der Beschwerdegegner erachtet diesen Lizenzvertrag nicht als eine genügende Grundlage, um eine Markennutzung durch Dritte zu belegen. Insbesondere ist der Beschwerdegegner der Ansicht, dass es sich beim vorgelegten Dokument gar nicht um einen Lizenzvertrag handle, sondern nur um eine Vergleichsvereinbarung, mit der ein Gerichtsverfahren zwischen der Beschwerdeführerin bzw. deren Rechtsvorgänger und A._____ beendet wurde. Denn gemäss Beschwerdegegner existierten keine Bestimmungen hinsichtlich einer Zusammenarbeit bei der Entwicklung, Produktion und Promotion von Uhren. Auch ein Mitspracherecht oder sonstige Kontrollmöglichkeiten über die Benutzung der lizenzierten Marke fehlten. Zudem sei auch die Rechtsgewährleistung ausgeschlossen worden. Weiter habe A._____ gar keinen Willen gehabt, die lizenzierte Marke zu nutzen, sondern habe stets den Namen und die Marke des Beschwerdegegners nutzen wollen.

E. 6.5

Der Lizenzvertrag enthält, wie in Erwägung 6.3 ausgeführt, relativ detaillierte Regelungen über den Lizenzgegenstand und wie damit zu verfahren sei. Auch wenn unter Umständen einige Klauseln fehlen oder gewisse Klauseln etwas unüblich anmuten, enthält der Vertrag alle essentialia negotii eines Lizenzvertrags (vgl. etwa Sergio Bortolani, in: Weinmann/Münch/Herren [Hrsg.], Schweizer IP-Handbuch, 2. Aufl., § 26 Markenlizenzvertrag N 1.1ff.). Dass ein Lizenzvertrag zur Beendigung einer Streitigkeit, mithin als Vergleichsvereinbarung dienen kann, ist durchaus geschäftsüblich. Anders als es der Beschwerdegegner suggerieren möchte, ist es mitnichten widersprüchlich, eine aussergerichtliche Einigung bzw. ein Klagerückzug mit einer Lizenzvereinbarung zu kombinieren. Betreffend den Willen von A._____, gar nicht die strittige Marke, sondern andere Namen- oder Markenrechte nutzen zu wollen, erläutert der Beschwerdegegner nicht, welche anderen Namen- oder Markenrechte als die im Lizenzvertrag expressis verbis genannten denn gemeint sein sollen. Insofern sich der Beschwerdegegner diesbezüglich auf den Zusammenarbeitsvertrag zwischen ihm und A._____ vom 12. Juni 2014 bezieht, sei daran erinnert, dass Markenrechte dem Territorialitätsprinzip unterliegen und allfällige US-amerikanische Markenrechte, ob eingetragen oder nicht, in der Schweiz, konkret im vorliegenden Streitfall, nicht von Belang sind. Insofern erschliesst sich dem Gericht auch

nicht, was genau das der Noveneingabe vom 10. Januar 2023 beigelegte Schreiben von A._____, welches lediglich bestätigt, dass A._____ ein Agreement "pertaining among others the name and mark SHELBY" mit dem Beschwerdegegner geschlossen habe, beweisen soll. Die Markennutzung durch A._____ (hierzu nachfolgend) unter dem ins Recht gelegten Lizenzvertrag bezieht sich klar auf die vorliegend im Streit liegende Schweizer Marke "Shelby", weshalb auch ohne weiteres von einem Fremdbenutzungswillen durch A._____ ausgegangen werden kann.

E. 6.6

Angesichts der im Lizenzvertrag relativ detailliert geregelten Punkte ist zudem die Behauptung des Beschwerdegegners, eine Berufung auf eine stellvertretende Nutzung sei rechtsmissbräuchlich, weil im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeführt würde, was die Lizenz beinhalte, insbesondere sei keine Zusammenarbeit bei der Entwicklung oder Vermarktung von Uhrenmodellen vorgesehen, nicht nachvollziehbar und muss nicht weiter ausgeführt werden.

E. 7

Nachdem die Frage der Fremdbenutzung bejaht wurde, ist nun der eigentliche Gebrauch der Marke durch diese Drittperson zu prüfen.

E. 7.1

Die Beschwerdeführerin reicht zum Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs der Marke "Shelby" erstens zahlreiche Ausdrücke von Internetseiten ein, auf welchen verschiedene Uhrenmodelle dargestellt sind, welche die Marke "Shelby" tragen. Zweitens legt sie ebenso zahlreiche Rechnungen über den Verkauf ebendieser Uhrenmodelle durch A._____ ins Recht. Im Folgenden ist somit zu prüfen, ob diese Beweismittel in ihrer Kombination einen ernsthaften, markenmässigen Gebrauch in der Schweiz (vgl. E. 3.7 und E. 3.8 oben) darlegen.

E. 7.2

Auf den Ausdrücken der Internetseiten ist klar ersichtlich, dass das Wort "Shelby" zusammen mit einem ® an der Rückseite der jeweils angepriesenen Uhr angebracht ist. Zwar wird das Wort "Shelby" noch durch weitere Angaben ergänzt und ist lediglich auf der Rückseite der Uhr und nicht im Zifferblatt angebracht, allerdings leiten weder die Vorinstanz noch der Beschwerdegegner daraus ab, dass das Zeichen nicht markenmässig oder in abweichender Form benutzt worden wäre. Aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts ist ebenfalls von einem markenmässigen und nicht wesentlich abweichenden Gebrauch auszugehen. Die eingereichten Beweismittel zeigen somit, dass für die Uhrenmodelle (...), (...), (...), (...), (...) sowie (...) das Zeichen "Shelby" im Sinne einer Marke und in nicht wesentlich abweichender Form an den beanspruchten Waren angebracht wurde.

E. 7.3

Wie der Beschwerdegegner korrekt ausführt, kann ein Auszug einer Webseite noch keinen Gebrauch belegen, dazu müssen zusätzlich z.B. tatsächliche Verkäufe der beanspruchten Waren nachgewiesen werden. Die Beschwerdeführerin tut dies, indem sie Rechnungen von Verkäufen durch A._____ ins Recht legt. Diese Rechnungen belegen Verkäufe von Uhren der in Erwägung 7.2 genannten Modelle im Umfang von etwas über 90 Stück während des Zeitraums zwischen dem 7. Dezember 2017 und dem 1. April 2020, welcher

innerhalb der vorliegend relevanten Gebrauchsperiode liegt. Die Uhren bewegen sich in der Preisklasse zwischen ca. CHF 1'500.- und 2'500.- und gehören damit nicht mehr zu den Gütern des täglichen Bedarfs, sondern befinden sich eher im Bereich von Luxusgütern. Entsprechend ist der Verkauf von mehr als 90 Stück über etwas mehr als zwei Jahre als ernsthafter Gebrauch anzunehmen (vgl. E. 3.8 oben). Für einen ernsthaften Gebrauch spricht sodann auch, dass ein grosser Teil der Verkäufe durch Detailhändler (siehe Erwägung sogleich) durchgeführt wurde.

E. 7.4

Ein Gebrauch muss nicht nur ernsthaft sein, sondern auch innerhalb der Schweiz durchgeführt worden sein. Bei einem Teil von den von der Beschwerdeführerin eingereichten Rechnungen sind die Adressaten geschwärzt. Bei den ungeschwärzten Adressen handelt es sich um Bijouterie- und Uhrenhändler in der Schweiz. Darunter befinden sich auch namhafte Unternehmen wie C._____, D._____ in (...) oder E._____ in (...). Circa ein Drittel der Rechnungen, welche knapp die Hälfte der Verkäufe darstellen, weisen eine Rechnungsadresse in der Schweiz auf. Die übrigen Rechnungsadressen sind geschwärzt. Sofern man nicht bereits die Rechnungen mit Adressen in der Schweiz als genügend ernsthaften Gebrauch innerhalb der Schweiz annehmen will, kann für die Rechnungen mit geschwärzten Adressen gesagt werden, dass sie alle in CHF ausgestellt wurden und die schweizerische Mehrwertsteuer jeweils im Totalbetrag bereits berücksichtigt wurde. Vor dem Hintergrund, dass der Gebrauch lediglich glaubhaft gemacht werden muss, kann aufgrund dieser Hinweise angenommen werden, dass auch die Rechnungen mit geschwärzten Adressen Verkäufe innerhalb der Schweiz darstellen. Damit ist auch das territoriale Erfordernis des Markengebrauchs erfüllt. Da mittels der Internetauszüge und der Rechnungen ein Gebrauch in der Schweiz nachgewiesen werden konnte, erübrigt sich eine Diskussion der ebenfalls als Gebrauchsnachweis eingereichten Stückzahlliste von allfälligen (weiteren) Uhrenverkäufen in der Schweiz oder möglicherweise ins Ausland im Sinne einer Exportmarke, wie das die Beschwerdeführerin ebenfalls geltend macht.

E. 7.5

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Beschwerdeführerin glaubhaft darlegen kann, dass das Zeichen "Shelby" im Sinne einer Marke auf Uhren angebracht wurde und diese Uhren durch eine Drittpartei in der Schweiz in einem markenmässig relevanten Umfang verkauft wurden. Der Gebrauch der Marke "Shelby" ist damit für die im vorliegenden Beschwerdeverfahren beanspruchten Waren glaubhaft gemacht.

E. 7.6

Entsprechend ist auf den Verfahrensantrag der Beschwerdeführerin, die Rechnungen auszusondern, welche Geschäftsgeheimnisse enthalten, nicht einzutreten, diese Beweismittel werden im vorliegenden Verfahren nicht berücksichtigt.

E. 8

Damit ist die Beschwerde gutzuheissen. Die Dispositivziffern 2 und 4 der angefochtenen Verfügung sind aufzuheben bzw. abzuändern, sodass der Löschantrag für die Waren Uhren und Zeitmessinstrumente der Klasse 14 abgewiesen wird.

E. 8.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens würde der Beschwerdegegner grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG), doch da die Beschwerdeführerin die entscheidenden Gebrauchsbelege erst im Beschwerdeverfahren vorgebracht hat, konnte die Vorinstanz diese gar nicht von sich aus prüfen und allenfalls im selben Sinne entscheiden (vgl. dazu mutatis mutandis das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 13 "ASV"). Indessen ist zulasten des Beschwerdegegners zu berücksichtigen, dass dieser auch nach Vorlage der Belege durch die Gegenseite an seinen Begehren festgehalten hat (vgl. dazu mutatis mutandis das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 4 "Red Bull/Dancing Bull"). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'500.- sind darum beiden Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und von der Zusprechung einer Parteientschädigung ist abzusehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 4 "Red Bull/Dancing Bull"). Damit ist der Beschwerdeführerin der von ihr geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- in der Höhe von Fr. 2'250.- zurückzuerstatten.

E. 8.2

Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht gilt der Beschwerdegegner nunmehr in Bezug auf das vorinstanzliche Verfahren als nur noch teilweise obsiegende Partei, weshalb die Kosten neu zu verlegen sind. Da der Beschwerdegegner in Bezug auf das vorinstanzliche Verfahren nur noch in Bezug auf neun von zehn Warenoberbegriffen obsiegt, ist die von der Beschwerdeführerin zu entrichtende Entschädigung entsprechend zu kürzen. Die Dispositivziffer 4 wird somit dahingehend geändert, dass die Beschwerdeführerin dem Beschwerdegegner für das vor-instanzliche Verfahren eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 3'626.- schuldet.

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