

BVGer B-4540/2007 vom 15. September 2008

Bundesverwaltungsgericht, 2008-09-15, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4540_2007

FR: TAF B-4540/2007 du 15 septembre 2008

IT: TAF B-4540/2007 del 15 settembre 2008

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 4. Juli 2007 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

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 Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind 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). Im vorliegenden Fall ist nicht bestritten, dass die Schweizer Marke Nr. 386'331 (fig.) der Beschwerdeführerin älter ist als die Schweizer Marke Nr. 536'605 (fig.) der Beschwerdegegnerin.

E. 3

Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenützttem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG in seiner ersten Stellungnahme, wie im vorliegenden Fall, 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]). Die Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch den Widerspruchsgegner an rückwärts zu rechnen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4 - KINDER / kinder Party [fig.]; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für

geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2002 S. 106 E. 6.1- Genesys/Genesis). Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs am 22. Mai 2006 erhoben. Die Glaubhaftmachung des Gebrauch hat sich daher auf den Zeitraum vom 22. Mai 2001 bis 22. Mai 2006 zu beziehen.

E. 4

Der Widersprechende muss den Gebrauch einer Marke in der Schweiz nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass die in Frage stehenden 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 (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 - EXIT (fig.) / EXIT ONE; RKGE in sic! 2004 S. 106 E. 3 - R Rivoli/Seiko Rivoli, RKGE in sic! 2002 S. 53 E. 4 - Express/Express clothing, mit Verweis auf BGE 88 I 14 und Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/ Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [hiernach: Kommentar MSchG], Art. 12 N. 16; vgl. auch BGE 130 III 321 E. 3.3, BGE 120 II 393 E. 4c; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32 N. 7). Das Widerspruchsverfahren wird vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 12 VwVG), die beweisbelastete Partei trifft jedoch eine Mitwirkungspflicht (Art. 13 VwVG), welche auch im daran anschliessenden Beschwerdeverfahren besteht. In diesem können auch Noven geltend gemacht werden (Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, N 1050; David, a. a. O., Art. 36, N 9). Das Einreichen neuer Gebrauchsbelege in diesem Verfahrensstadium ist demnach zulässig (RKGE in sic! 1998, 406 E. 3 Anchor/Ancora). Als mögliche Belege für den Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Zeugen können im Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz keine einvernommen werden. Im Beschwerdeverfahren ist dies indessen möglich (Art. 14 Abs. 1 Bst. c VwVG; Willi, a. a. O., Art. 32 N 7). Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 - EXIT / EXIT ONE; RKGE in sic! 2005 S. 754 E. 4 Gabel/Kabel 1).

E. 5

Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist die Marke geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Dieser Gebrauch muss ernsthaft sein. Zu berücksichtigen sind dabei Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs (RKGE in sic! 2004 S. 38 E. 5 - Bosca). Die Belege müssen überdies vom funktionsgerechten Gebrauch der Marke zeugen. Kein funktionsgerechter Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern nicht als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte erkannt wird. Ihren Zweck kann eine Marke nur erfüllen, wenn sie bestimmten Produkten zugeordnet werden kann (Willi, a. a. O., Art. 11 N 14). Es ist nicht

erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (RKGE in sic! 2005, 754 E. 5 - Gabel/Kabel 1). Die Zuordnung zu bestimmten Produkten kann zum Beispiel auch bei Prospekten, Preislisten oder Rechnungen möglich sein. Als Gebrauch der Marke gelten auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für die Ausfuhr (Art. 11 Abs. 2 MschG). Somit muss das Zeichen so, wie es eingetragen ist, oder in hiervon nur unwesentlich abweichender Form gebraucht worden sein (David, a. a. O., Art. 11 N. 17; RKGE in sic! 2004 S. 106 E. 5 Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]). Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile und Modernisierungen der Schreibweise der Marke sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt (vgl. Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 177 f. [nachfolgend: Marbach, SIWR III]). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (BGE 130 III 267 E.4 - Tripp Trapp). Durch die Änderung darf mit anderen Worten nicht der Charakter der Marke verloren gehen (David, a. a. O., Art. 11 N. 14). Die eingetragene und die benutzte Marke müsse von den betroffenen Verkehrskreisen noch als ein und dasselbe Zeichen angesehen werden (Willi, a. a. O., Art. 11 N. 51). Weiter gilt als Gebrauch der Marke auch der Gebrauch für die Ausfuhr (Art. 11 Abs. 2 MSchG; sogenannte Exportmarke). Die Exportmarke muss nicht in der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für Waren und Dienstleistungen verwendet werden, die von der Schweiz aus angeboten werden. Die reine Auslandsbenutzung ist nicht rechtserhaltend (Willi, a.a.O., Art. 11 N. 35; Eugen Marbach, Die Exportmarke: eine rechtliche Standortbestimmung, in sic! 1997, S. 372 ff., S. 379). Ein ausschliesslicher Gebrauch der Marke zwischen zwei oder mehreren Gesellschaften, die in einem engen Verhältnis zueinander stehen, genügt nicht, um den rechtserhaltenden Gebrauch zu bejahen; vielmehr müssen die mit der Marke versehenen Produkte mit den Produkten eines Dritten in Konkurrenz gesetzt werden. Mit anderen Worten hat die im Inland markierte Exportware die innerbetriebliche Sphäre des Unternehmens des Markeninhabers zu verlassen. Ein rechtserhaltender Markengebrauch liegt somit in der Regel nur vor, wenn die Waren oder Dienstleistungen auch ausserhalb der Konzerngesellschaften erhältlich sind respektive die Sphäre der Konzerntochter verlassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 7, mit Verweis u.a. auf: Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, Genf / Zürich / Basel 2005, S. 31; Fezer, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 3. Auflage, München 2001, § 26 N. 67). Schliesslich 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; sogenannter stellvertretender Gebrauch). Das Gesetz stellt an die Form der Zustimmung keine besonderen Anforderungen. Die Zustimmung kann stillschweigend, etwa im Rahmen eines Konzernverhältnisses, oder vertraglich, z.B. auf der Grundlage eines Lizenzvertrags oder eines Distributionsabkommens, erteilt werden. Von massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 5, mit Verweis auf: Willi, a.a.O., Art. 11 N. 60). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei Markengebrauch durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder

durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer, Alleinvertreter und Wiederverkäufer statt (David, Kommentar MSchG, Art. 11 N. 22; 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. 6

Die Beschwerdeführerin reichte mit ihrer Replik im Widerspruchsverfahren verschiedene Unterlagen ein, um den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen (Beilagen Nr. 3 - 6): - Auszüge aus der Website der Beschwerdeführerin vom 5. September 2005 und aus der Website der Beschwerdegegnerin vom 4. November 2005 (Beilage 3) - 3 Rechnungskopien vom 8. Juli 2004, 21. Juli 2004 und vom 4. August 2004 (Teil der Beilage 4) - Abbildungen von Produkten der Beschwerdeführerin (Teil der Beilage 4) - 2 Quittungen von "Sneakers" in Zürich für den Kauf von X.-Schuhen vom 30. Oktober 2006 (Teil der Beilage 4) - 5 Rechnungskopien vom 5. April 2005, 27. Februar 2006 und vom 2. März 2006 (Beilage 5) - Abbildungen von X.-Schuhen (Beilage 6) Im Beschwerdeverfahren legte die Beschwerdeführerin dazu folgende weitere Belege ins Recht: - eine Zusammenstellung, enthaltend: eine Übersichtsliste mit Artikelnummern und Artikelbeschreibungen; Rechnungskopien vom 28. Januar 2003, 4. April 2003, 6. Mai 2003, 8. Juli 2004, 21. Juli 2004, 4. August 2004, 4. Januar 2005, 10. Januar 2005, 8. Februar 2005; Preislisten sowie Schuhabbildungen aus Katalogen (Beschwerdebeilage 11) - Bestätigung des Bezirksverkaufsleiters der Sports Lab Kette vom 2. Juli 2007 (Beschwerdebeilage 12) - Auszüge aus der Website der Beschwerdegegnerin vom 4. November 2005 (Beschwerdebeilage 13). Zudem machte die Beschwerdeführerin geltend, von den zwei Produktelinien C. und L. seien in den drei Jahren von 2003 bis 2005 für einen Gesamtbetrag von EUR ... insgesamt mehr als 10'000 Paar Schuhe an die Beschwerdegegnerin zum Weitervertrieb an die Fachgeschäfte verkauft worden.

E. 6.1

Folgende der soeben erwähnten Belege resp. Ausführungen kommen indessen für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke von vornherein nicht, oder nur zusammen mit anderen Unterlagen, in Frage:

E. 6.1.1

Die Abbildungen von Produkten der Beschwerdeführerin (Teil der Beilage 4) sowie die Abbildungen von X.-Schuhen (Beilage 6): Sie sind nicht respektive mit der Datumsangabe "2006" zu ungenau datiert und daher für sich allein nicht geeignet, den Gebrauch im fraglichen Zeitraum zu belegen (RKGE in sic! 2006 S. 101 E. 3 - Amocid/Amosip, RKGE in sic! 2005 E. 4 - Gabel/Kabel 1). In Kombination mit den Rechnungen dienen sie jedoch dazu, das Warensortiment zu veranschaulichen (RKGE in sic! 2005 E. 4 - Gabel/Kabel 1).

E. 6.1.2

Die 2 Kaufquittungen von "Sneakers" in Zürich vom 30. Oktober 2006 (Teil der Beilage 4). Sie liegen ausserhalb des relevanten Zeitrahmens, weshalb sie nicht berücksichtigt werden können.

E. 6.1.3

Die Liste mit Artikelnummern und Artikelbeschreibungen (Beschwerdebeilage Nr. 11.1). Sie dient der Übersicht über die in den Katalogkopien abgebildeten Schuhmodelle. Insofern

kann sie dem Gericht als Arbeitshilfe nützlich sein; für sich allein genommen vermag sie indessen zur Frage des Glaubhaftmachens nichts Wesentliches beizutragen.

E. 6.1.4

Die Bestellformulare (Beschwerdebeilage Nr. 11.3), welche die Beschwerdegegnerin in einem Verfahren vor dem Handelsgericht des Kantons Aargau zu den Akten gegeben hatte. Sie geben zwar Auskunft über die Einkaufs- und Verkaufspreise verschiedener X.-Schuhe-Modelle im 3. Quartal 2005; stammen somit vom relevanten Zeitraum. Da sie aber das Widerspruchszeichen nicht aufweisen, sind auch sie für sich allein betrachtet nicht geeignet, dessen Gebrauch zu belegen.

E. 6.1.5

Die von der Beschwerdeführerin genannten Umsatzzahlen betreffend die zwei Produktelinien C. und L. während der relevanten Zeitspanne. Bei ihnen handelt es sich um eine Parteibehauptung der Beschwerdeführerin; zudem wird weder ein Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren noch ein Gebrauch im geschäftlichen Verkehr dokumentiert. Die genannten Zahlen können deshalb nicht berücksichtigt werden (vgl. RKGE in sic! 2006 S. 101 E. 3 - Amocid/Amosip, RKGE in sic! 2001 S. 426 E. 3.2 - Heidi/Heidi-Wii).

E. 6.2

Zu den weiteren ins Recht gelegten Unterlagen ist demgegenüber Folgendes zu bemerken:

E. 6.2.1

Die Auszüge aus der Website der Beschwerdeführerin vom 5. September 2005 und aus der Website der Beschwerdegegnerin vom 4. November 2005 (Beilage 3 und Beschwerdebeilage 13) äussern sich zur Vertriebspartnerschaft zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin. Auf dem Ausdruck vom 4. November 2005 der Website der Beschwerdegegnerin ist insbesondere zu lesen, dass X. seit 1994 von der Beschwerdegegnerin vertrieben wird. Diesbezüglich führte die Beschwerdeführerin aus, die Beschwerdegegnerin habe auf Grund eines ihr faktisch und auf Zusehen hin eingeräumten exklusiven Vertriebsrechts X.-Schuhe asiatischer Herkunft in der Schweiz vertrieben. Dieses Vertriebsrecht habe naturgemäss die lizenzweise Verwendung der Marken der Beschwerdeführerin durch die Beschwerdegegnerin (z.B. in der Werbung und auf der Website) beinhaltet. Andererseits habe die Beschwerdegegnerin während weniger Jahre ab 2002 für sie und nach ihren Vorgaben X.-Schuhe produziert und exportiert. Die Lizenz habe unter anderem auch das Recht zur Anbringung der Widerspruchsmarke sowie der Hausmarke auf den Schuhen und den begleitenden Unterlagen umfasst. Dass zwischen ihr und der Beschwerdeführerin ein engeres Geschäftsverhältnis bestanden hat, wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Die Zusammenarbeit wird von ihr in ihrer Beschwerdeantwort wie folgt beschrieben: Einerseits habe sie in den Jahren 2001 bis 2005 für die Beschwerdeführerin in der Schweiz insgesamt 4507 Paar Schuhe hergestellt. Diese seien für den Export an die niederländische Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin bestimmt gewesen und an diese ausgeliefert worden. In der Schweiz seien die Schuhe nicht erhältlich gewesen. Andererseits habe sie seit 1997 den Vertrieb für - in Asien hergestellte - Schuhe der Beschwerdeführerin in der Schweiz übernommen. Bis im Jahr 1999 habe darüber ein schriftlicher Vertrag zwischen den Parteien bestanden, welcher zwar nicht offiziell verlängert, aber - zumindest in Teilen - bis zur Kündigung durch die Beschwerdeführerin im November 2005 als faktisches Vertragsverhältnis weitergeführt

worden sei. Im vorliegenden Fall steht somit fest, dass zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin zumindest faktisch ein lizenzvertragliches Verhältnis bestanden hat. Unter Hinweis auf ihre Richtlinien befand die Vorinstanz jedoch, aus den Akten seien der Umfang der Lizenzierung, das genaue Vertragsobjekt sowie die Vertragsmodalitäten nicht ersichtlich. Die von der Beschwerdegegnerin getätigten Handlungen könnten daher nicht ohne weiteres der Widersprechenden zugerechnet werden (vgl. angefochtener Widerspruchsentscheid E. 7 betreffend Beilage 3). Demgegenüber entschied das Bundesverwaltungsgericht im Parallellfall betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 3271 ..., in welchem dasselbe Geschäftsverhältnis zu beurteilen war, ein allfälliger Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdegegnerin (Lizenznehmerin) wäre der Beschwerdeführerin (Markeninhaberin) zuzurechnen (vgl. hierzu das Urteil B-763/2007 des Bundesverwaltungsgerichts vom 5. November 2007 E. 5). Damit bestätigte das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz insofern, als diese befand, die Beschwerdeführerin könne sich den Gebrauch der Marke durch die Beschwerdegegnerin anrechnen lassen (vgl. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 3271 E. 7). Im vorliegenden Fall besteht keine Veranlassung, aus der Geschäftsbeziehung zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin eine andere Schlussfolgerung zu ziehen, zumal das faktische Bestehen eines lizenzvertraglichen Verhältnisses unbestritten ist. Dies ergibt sich auch aus der Beilage 1 der Replik der Beschwerdeführerin im Widerspruchsverfahren: Die beiden Schreiben des früheren Vertreters der Beschwerdegegnerin an den Vertreter der Beschwerdeführerin vom 26. April 2000 und 1. Dezember 2000 (Beilage 1) haben gemäss Betreff "Markenkonflikte zwischen Y. und X." zum Inhalt. Aus diesen geht hervor, dass die Beschwerdegegnerin Waren für die Beschwerdeführerin vertrieben hat. Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass ein allfälliger Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdegegnerin (Lizenznehmerin) gestützt auf Art. 11 Abs. 3 MSchG der Beschwerdeführerin (Markeninhaberin) zuzurechnen wäre.

E. 6.2.2

Bei den Rechnungskopien vom 8. Juli 2004, 21. Juli 2004 und vom 4. August 2004 (Teil der Beilage 4) und den Rechnungskopien vom 28. Januar 2003, 4. April 2003, 6. Mai 2003, 8. Juli 2004, 21. Juli 2004, 4. August 2004, 4. Januar 2005, 10. Januar 2005 und 8. Februar 2005 (Beschwerdebeilage Nr. 11.2) mit Schweizer Lieferadressen ist als Rechnungsempfängerin jeweils die Beschwerdegegnerin aufgeführt. Wie der Fusszeile des Briefpapiers zu entnehmen ist, sind die Rechnungen von "X., a division of KS Amsterdam BV" respektive von "X., a division of X. Europe BV" mit Adresse in Haarlem (Niederlande) ausgestellt. Gemäss Aussage der Beschwerdeführerin in der Replik vor der Vorinstanz handelt es dabei um ihre niederländische Tochtergesellschaft. In der Beschwerdebeilage 11.2 differenzierte sie, ihre niederländische Tochtergesellschaft sei "X. International BV"; "X. Europe BV" respektive "KS Amsterdam BV" sei die Kommissionärin von "X. International BV". Auf den Rechnungskopien sind zudem die Artikelnummern der bestellten Ware, deren Beschreibungen (z.B. "Men's L. TONGUE TWISTER white/black/black"), Stückpreis, Anzahl bestellte Artikel, allfällige Rabatte sowie der Totalbetrag pro bestellten Artikel aufgeführt. Die Widerspruchsmarke befindet sich nicht auf den Rechnungen selbst. Auf den Schuhabbildungen von Prospekten (Beschwerdebeilage 11.4) ist indessen ersichtlich, dass beispielsweise das genannte Modell L. mit der Widerspruchsmarke versehen ist. Die Beschwerdegegnerin machte geltend, die Beschwerdeführerin mit Sitz in den USA habe ihre Schuhe, die in Asien produziert würden,

zunächst an ihre niederländische Tochtergesellschaft exportiert. Damit sei ihr Markenrecht erschöpft. Der darauf folgende Weiterexport von den Niederlanden in die Schweiz oder der Verkauf der Schuhe in der Schweiz stelle keinen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke dar. Dieser Einwand ist für die Beschwerdeführerin nicht nachvollziehbar, weil Erschöpfung nur den Weiterverkauf betreffe und nichts mit der Frage eines rechtsgenügenden Gebrauchs zu tun habe. Dabei beruft sie sich auf die Lehrmeinung von Willi. Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin äussert sich dieser Autor aber nicht dahingehend, dass die Erschöpfung keinen Einfluss auf die Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs habe. Vielmehr grenze er im Zusammenhang mit der Erschöpfung lediglich das Recht auf Weiterverkauf von den andern in Art. 13 Abs. 2 lit. a bis 3 MSchG aufgezählten Rechte ab. Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG ist das Recht aus der Marke ein subjektives Ausschliesslichkeitsrecht. Es ist absolut und besteht gegenüber jedermann. Das Recht aus der Marke verschafft dem Markeninhaber eine positive Verfügungsmacht und eine negative Verbotungsmacht. Die positive Verfügungsmacht erlaubt es dem Markeninhaber, den in der Marke verkörperten Wert zu realisieren, indem er die Marke nach seinem Belieben übertragen oder Lizenzen und Pfandrechte daran einräumen kann. Die negative Verbotungsmacht verleiht dem Markeninhaber Schutz vor Verwechslungen mit Waren oder Dienstleistungen, die mit den von ihm beanspruchten oder benutzten Produkten gleichartig sind (Willi, a.a.O., Art. 13 N. 6 ff.; David, Kommentar MSchG, Art. 13 N. 1 ff.; Marbach, SIWR III, S. 193 ff.).

E. 6.2.3

erfüllt wären.

E. 6.2.4

Die 5 Rechnungskopien vom 5. April 2005, 27. Februar 2006 und vom 2. März 2006 (Beilage 5) stammen vom relevanten Zeitraum und sind ausgestellt von "X. Europe BV" mit Adresse in Haarlem (Niederlande), d.h. von der Kommissionärin von "X. International BV". Sie sind an Unternehmen in Deutschland, Belgien, Grossbritannien und den Niederlanden gerichtet und enthalten dieselben Rechnungsrubriken wie die Rechnungskopien von Beilage 4 und Beschwerdebeilage 11.2. Als gelieferte Artikel sind vor allem "SWISS MADE"-Schuhe der Beschwerdeführerin aufgeführt, d.h. Modelle, welche die Beschwerdegegnerin für die Beschwerdeführerin produziert hat. Zwei der drei Abbildungen von Beilage 6 zeigen Schuhkartons derartiger "SWISS MADE"-Modelle, auf welchen die Widerspruchsmarke angebracht ist. Dass es sich bei den zusätzlich abgebildeten X.-Schuhen, welche ebenfalls mit der Widerspruchsmarke versehen sind, um diese "SWISS MADE"-Modelle handelt, wird von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten. Nach Ansicht der Vorinstanz kann die in den Vereinigten Staaten domizilierte Beschwerdeführerin aus diesen Warenlieferungen ins Ausland nichts zu ihren Gunsten herleiten respektive sich nicht für den Gebrauch in der Schweiz anrechnen lassen. Die Beschwerdeführerin könne sich auch nicht auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland berufen, welches nur deutschen und schweizerischen Staatsangehörigen sowie Angehörigen dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz vorbehalten sei. Gemäss Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) werden die Rechtsnachteile des Nichtgebrauchs einer Marke ausgeschlossen, wenn diese im anderen Staat gebraucht wird. Insofern ist die Benutzung einer schweizerischen Marke in Deutschland mit der Benutzung in der Schweiz

gleichgestellt (Willi, a.a.O., Art. 11 N. 36). Indessen können nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen allerdings genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben (BGE 124 III 277 E. 2c - Nike, mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin, welche über die Kommissionärin ihrer niederländischen Tochtergesellschaft Kunden in Deutschland, Belgien, Grossbritannien und den Niederlanden beliefert hat, ist in den USA ansässig und kann daher aus dem schweizerisch-deutschen Staatsvertrag von 1892 nur dann Rechte für sich herleiten, wenn sie in der Schweiz oder in Deutschland eine Niederlassung besitzt. Dem Artikel aus der Düsseldorfer Stadtpost vom 16. September 2004 (Teil der Beilage 7; Beschwerdebeilage Nr. 3) ist zwar zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin in Düsseldorf (Deutschland) eine Niederlassung unterhält. Die Beschwerdeführerin beruft sich indessen nicht auf diesen Umstand; ebenso wenig werden Verkaufsaktivitäten dieser deutschen Niederlassung belegt. Mit dem erwähnten Zeitungsartikel will die Beschwerdeführerin lediglich auf ihren wirtschaftlichen Erfolg hinweisen, wie der Beschwerdeschrift zu entnehmen ist. Auf den genannten schweizerisch-deutschen Staatsvertrag von 1892 ist somit mangels Substanziierung durch die Beschwerdeführerin nicht weiter einzugehen. Die Beschwerdegegnerin argumentierte in ihrer Duplik vor der Vorinstanz, soweit die Beschwerdeführerin aus der Herstellung von Schuhen mit fünf Streifen durch sie - welche durch die Rechnungskopien nicht belegt werde - etwas für den rechtserhaltenden Gebrauch ableiten wolle, sei auf den Entscheid der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren Nr. 3271 zu verweisen. Dort führte die Vorinstanz auf, die Warenlieferung der Lizenznehmerin an die Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin führe zu einem rein betriebsinternen Warenfluss, der nicht als rechtserhaltend eingestuft werden könne, da es sich nicht um einen Wirtschaftsverkehr mit Dritten handle. Des Weiteren werde auch nur der Export an Dritte dem Gebrauch der Marke im Inland gleichgestellt, so dass die Lieferung an eine ausländische Tochtergesellschaft für das Glaubhaftmachen des Gebrauchs nicht in Betracht zu ziehen sei. Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Parallelverfahren B-763/2007 ebenfalls Rechnungsbelege der niederländischen Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin (respektive der Kommissionärin der niederländischen Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin) zu beurteilen. Sie waren an Kunden in den Beneluxstaaten, Deutschland und Grossbritannien gerichtet und betrafen ebenfalls zum Teil Lieferungen von Schuhen schweizerischer Herkunft. In diesem Zusammenhang führte das Bundesverwaltungsgericht aus, allein unter dem Vorbehalt, dass die niederländische Tochtergesellschaft die an sie gelieferten Produkte nicht unter Verwendung der Widerspruchsmarke weiter veräussere, lasse sich nachvollziehen, dass die Vorinstanz die Auslieferung von Produkten der schweizerischen Lizenznehmerin der Beschwerdeführerin an deren niederländische Tochtergesellschaft als betriebsinternen Vorgang betrachte und daraus einen nicht rechtserhaltenden Markengebrauch ableite. Werde die Warenflussskette jedoch mittels Weiterveräusserung an Drittabnehmer weiter geführt und nicht durchbrochen, wie dies zum Beispiel bei der Aufbewahrung der Waren allein zu Lagerungszwecken der Fall sein könne und träten die Produkte unter der entsprechenden Marke in Konkurrenz mit Produkten anderer Marktteilnehmer, so könne kaum mehr von einem konzern- bzw. betriebsinternen Vorgang gesprochen werden. Allein der Einsatz einer ausländischen Tochtergesellschaft, welche die von der Schweiz an sie ausgelieferten, mit

der Marke der Muttergesellschaft versehenen Produkte an Dritte weiter veräußere, schliesse nicht aus, dass die Voraussetzungen für den Gebrauch einer Exportmarke im Sinne von Art. 11 Abs. 2 MSchG erfüllt seien. In Verbindung mit den als Beilage eingereichten Schuhen und Schuhschachteln bestünde Anlass zur Annahme, dass die von der Schweiz aus angebotenen Schuhe unter Verwendung der Widerspruchsmarke und in Konkurrenz zu gleichartigen Produkthanbietern auf den ausländischen Markt gelangt seien. Nachdem die Beschwerdeführerin Belege eingereicht habe, die teilweise in den massgeblichen Zeitraum fielen und glaubhaft machten, dass es nicht bei einem rein betriebsinternen Warenfluss geblieben sei, dränge sich eine neue Gesamtbeurteilung im Hinblick auf die Glaubhaftmachung eines rechtserhaltenden Markengebrauchs auf (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 10.6 f.). Da sich die Vorinstanz zu den neu eingereichten Belegen nicht geäußert hatte, erschien es dem Bundesverwaltungsgericht angezeigt, die Beschwerde kassatorisch gutzuheissen und die Streitsache an die Vorinstanz als erstinstanzlich zuständige Fach- und Verfügungsinstanz zur Neuurteilung im Sinne der Erwägungen zurückzuweisen. Zu einer Neuurteilung durch die Vorinstanz kam es indessen nicht mehr: Wie die Vorinstanz auf Anfrage des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. März 2008 mit Schreiben vom 31. März 2008 mitteilte, sei die im Widerspruchsverfahren Nr. 3271 (B-763/2007) angefochtene Marke CH-455'720 ... in der Zwischenzeit gelöscht worden. Das Widerspruchsverfahren Nr. 3271 sei somit gegenstandslos geworden und werde vom Protokoll abgeschrieben werden. Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass die (schweizerische) Beschwerdegegnerin für die Beschwerdeführerin so genannte "SWISS MADE"-Schuhe hergestellt hat. Wie bei den Modellen L., C. und R. handelt es sich auch hier um Sportschuhe (Klasse 25). Mit den Rechnungskopien der Beilage 5 hat die Beschwerdeführerin belegt, dass diese Schuhe über die niederländische Kommissionärin der niederländischen Tochtergesellschaft an Unternehmen in Deutschland, Belgien, Grossbritannien und den Niederlanden verkauft worden sind und somit die Konzernsphäre der Beschwerdeführerin verlassen haben. Im Weiteren bestreitet die Beschwerdegegnerin nicht, dass sie die Widerspruchsmarke in der Schweiz angebracht hat. Als letztes Zwischenergebnis ist folglich festzuhalten, dass mit dem Inerscheintreten des Zeichens - im Wirtschaftsverkehr, sowie - für den Export auch bezüglich der "SWISS MADE"-Schuhe zwei Kriterien erfüllt wären, die im Rahmen eines Glaubhaftmachens als relevant zu berücksichtigen sind.

E. 7

Noch ungeklärt ist jedoch, ob die Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht hat, dass die Widerspruchsmarke - im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren der Klasse 25 - nach Art einer Marke - ernsthaft, sowie - in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. Willi, a.a.O., Art. 11 N. 9 ff.).

E. 7.1

Es erscheint daher gerechtfertigt, die Beschwerde kassatorisch gutzuheissen und die Streitsache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie die vorgenannten übrigen Aspekte des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke und allenfalls die Verwechslungsgefahr prüft. Dabei hat die Vorinstanz die vorstehend genannten Zwischenergebnisse (vgl. E. 6.2.2 und E. 6.2.3, je in fine) einzubeziehen.

E. 8

Bei diesem Ausgang des Verfahrens erübrigt es sich vorderhand, den Bezirksverkaufsleiter der Sports Lab Kette zu seiner schriftlichen Aussage vom 2. Juli 2007 (Beschwerdebeilage 12) und die Zeugin der Beschwerdegegnerin (E. B., Category Manager der Beschwerdegegnerin) zu befragen. Den entsprechenden Anträgen ist daher nicht statt zu geben.

E. 9

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

E. 9.1

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 (Johann Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493 ff., S. 505; Leonz Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff.; Lucas David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in: Roland von Büren / Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, 2. Aufl., Basel 1998, S. 29 f.). Im vorliegenden Fall ist nicht ersichtlich, weshalb die Beschwerdeführerin die als Beschwerdebeilagen 11 und 12 zu den Akten gereichten Dokumente erst im Beschwerdeverfahren und nicht bereits vor der Vorinstanz eingereicht hat. Es rechtfertigt sich deshalb, der Beschwerdeführerin einen Teil der Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 3 VwVG i.V.m. Art. 37 VGG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 12, mit Verweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006 vom 16. März 2007 E. 12).

E. 9.2

Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren sowie des Umstandes, der die Überbindung eines Teils der Verfahrenskosten auf die Beschwerdeführerin rechtfertigt, erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.-- (inkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren als angemessen. 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. 10

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

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