

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-763/2007
{T 0/2}

Urteil vom 5. November 2007

Mitwirkung: Richter Francesco Brentani (Vorsitz), Richterin Maria
Amgwerd, Richter Bernard Maitre (Abteilungspräsident);
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.

X._____,

vertreten durch Marken- und Designberater Adrian Zimmerli, Zimmerli, Wagner
& Partner AG, Löwenstrasse 19, Postfach, 8021 Zürich,

Beschwerdeführerin

gegen

Y._____,

vertreten durch Fürsprecher Dr. Jürg Simon, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,

Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003
Bern,

Vorinstanz

betreffend

Widerspruchsverfahren Nr. 3271 CH-Marke Nr. 367 411 K.SWISS (fig.) c.
CH-Marke Nr. 455 720 K SWISS (fig.).

Sachverhalt:

- A. Die schweizerische Marke Nr. 455 720 "K SWISS" (fig.) der Beschwerdegegnerin wurde im Schweizerischen Handelsblatt (SHAB) Nr. 232 vom 30. November 1998 publiziert. Die Marke sieht wie folgt aus:



und wurde für folgende Waren registriert:

Klasse 9:

Brillen;

Klasse 18:

Sporttaschen, Reisetaschen, Rucksäcke, Schirme;

Klasse 24:

Frotteewäsche, Bettwäsche, Tücher und Badetücher;

Klasse 25:

Schuhe, Sportschuhe, Freizeitschuhe; Bekleidung und Sportbekleidung, insbesondere Jacken und Mäntel, Hosen, Shorts, Lauf- und Trainingsanzüge, T-Shirts, Sweatshirts, Pullover, Strickjacken, Hemden, Socken, Unterziehwäsche, Kopfbänder, Badeanzüge, Mützen und Hüte, Krawatten, Gürtel, Hosenträger, Handschuhe;

Klasse 28:

Sportartikel aller Art, insbesondere Bälle, Tennisbälle, Golfbälle, Tennisschläger, Golfschläger, Fitnessgeräte;

alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

- B. Am 1. März 1999 erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch gegen diese Eintragung. Sie stützte sich dabei auf ihre schweizerische Marke Nr. 367 411 "K.SWISS" (fig.):



Diese ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 25:

Sportbekleidungen, nämlich Oberkörperbekleidungen, T-Shirts, kurzärmelige Hemden und Pullover, Hosen, Shorts, Strumpfhosen, Trainingsanzüge, Athleticschuhe, Wanderschuhe, Freizeitschuhe, alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Die Beschwerdeführerin führte zur Begründung aus, dass in Bezug auf Waren der Klasse 25 Warenidentität bzw. ein hohes Mass an Gleichartigkeit bestehe. In Bezug auf Waren der Klassen 9, 18, 24 und 28 machte sie geltend, dass es heutzutage üblich sei, dass Modedesigner neben der Bekleidung auch in andere Warensegmente diversifizieren würden, so dass auch in diesem Fall von Gleichartigkeit ausgegangen werden könne. Des Weiteren seien die beiden Marken völlig identisch. Eine Verwechslungsgefahr sei sowohl bei Warenidentität als auch bei -Gleichartigkeit gegeben.

Mit Verfügung vom 18. März 1999 lud die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin zur Stellungnahme ein. Am 22. Mai 2000 beantragte die Beschwerdeführerin eine Sistierung des Widerspruchsverfahrens, da sich beide Parteien in Vergleichsverhandlungen befänden.

Mit Verfügung vom 24. Mai 2000 forderte die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin zur Stellungnahme bezüglich der Sistierung des Verfahrens und teilte mit, dass ohne Stellungnahme dem Gesuch der Beschwerdeführerin stattgegeben und das Verfahren auf unbestimmte Dauer sistiert würde.

Mit Schreiben vom 23. Oktober 2003 bat die Vorinstanz die Beschwerdeführerin um Mitteilung, ob die Sistierung aufgehoben werden könne.

Mit Schreiben vom 2. Dezember 2003 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie in Kürze über das weitere Vorgehen orientieren werde.

Nachdem die Vorinstanz mit Schreiben vom 15. Juli 2004 die Beschwerdeführerin um Mitteilung gebeten hatte, ob die Sistierung aufgehoben werden könne, antwortete diese mit Brief vom 2. August 2004, dass die Verhandlungen zwischen den Parteien noch andauern würden, weshalb die Sistie-

rung des Verfahrens weiterhin aufrecht zu erhalten sei.

Mit Fax vom 21. November 2005 informierte die Beschwerdegegnerin die Vorinstanz über den Wechsel ihres Vertreters.

Mit Schreiben vom 19. Dezember 2005 beantragte die Beschwerdegegnerin die Aufhebung der Sistierung und machte den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend.

Mit Replik vom 31. Mai 2006 reichte die Beschwerdeführerin Belege ein, die den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft machen sollten. Hinsichtlich der Geschäftsverhältnisse zur Beschwerdegegnerin führte sie ergänzend aus, diese habe die angefochtene Marke in der Absicht hinterlegt, ihre Verhandlungsposition in der Rolle als (von der Beschwerdeführerin) Belieferte sowie Know-How- und Markenlizenznehmerin zu stärken, nachdem bisher erst über die ebenfalls eigenmächtig vorgenommene Hinterlegung einer reinen Wortmarke KÜNZLI K-SWISS (CH-Reg. 385.031 und Int. Reg. 580.146) diskutiert worden sei. Auch habe die Beschwerdegegnerin versucht, ohne jegliche Beweisgrundlage ein Exklusivitätsrecht abzuleiten. In dieser Hinsicht verwies die Beschwerdeführerin auf die Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 5. September 2005, mit welcher dieses erkannte, dass die Beschwerdegegnerin nicht habe glaubhaft machen können, dass ein Vertrag zwischen den Parteien bestehe bzw. wie der konkrete Inhalt eines solchen in Bezug auf die Vertriebsexklusivität aussehe. Die Beschwerdeführerin vertritt die Ansicht, auch im Falle der Einräumung eines Exklusivrechtes zum Vertrieb der Erzeugnisse und zum Gebrauch der Marke der Beschwerdeführerin wäre die Beschwerdegegnerin ohne ausdrückliche Autorisierung nicht zur Eintragung der Marke der Beschwerdeführerin im eigenen Namen berechtigt gewesen. Diese Druckversuche und die Uneinsichtigkeit der Beschwerdegegnerin hätten zum Abbruch der Einigungsbemühungen während der Sistierung des Widerspruchsverfahrens geführt. Das faktische Vertragsverhältnis habe es aber ermöglicht, dass einerseits die Beschwerdegegnerin mit der Widerspruchsmarke versehene Schuhe (zumeist chinesischer Herkunft) von der Beschwerdeführerin habe beziehen und in der Schweiz absetzen können und andererseits die Beschwerdegegnerin mit der Widerspruchsmarke versehene Schuhe (schweizerischer Herkunft) im Auftrag der Beschwerdeführerin hergestellt und an die niederländische Tochter der Beschwerdeführerin exportiert habe.

Mit Duplik vom 14. August 2006 führte die Beschwerdegegnerin aus, dass nicht alle Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs erfüllt seien, weshalb der Widerspruch abzuweisen sei. Zum Geschäftsverhältnis mit der Beschwerdeführerin wies sie im Wesentlichen darauf hin, die Beschwerdegegnerin habe während 4 Jahren Schuhe für die Beschwerdeführerin hergestellt und sei seit 1997 exklusiver Distributor für K-SWISS in der Schweiz. Die von der Beschwerdegegnerin für die Beschwerdeführerin hergestellten Schuhe seien für den Export an die niederländische Tochter-

gesellschaft der Beschwerdeführerin bestimmt gewesen und seien auch an diese geliefert worden.

- C. Mit Entscheid vom 14. Dezember 2006 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Zur Begründung hielt sie im Wesentlichen fest, der rechtsgenügende Gebrauch der Widerspruchsmarke könne aufgrund der eingereichten Belege nicht als wahrscheinlich erachtet werden. Insbesondere führte sie aus, wie die Beschwerdegegnerin richtig anerkannt habe, könne sich die Beschwerdeführerin den Gebrauch der Marke durch die Lizenznehmerin - in casu die Beschwerdegegnerin - anrechnen lassen. Doch führe die Warenlieferung der Lizenznehmerin an die Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin 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.
- D. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 29. Januar 2007 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht und beantragte, unter Kosten- und Entschädigungsfolge, die Aufhebung der angefochtenen Verfügung, die Gutheissung des Widerspruchs sowie den Widerruf der Eintragung der angefochtenen Marke CH-Nr. 455.720 K SWISS.

Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, dass alle Dokumente bei der Prüfung der Glaubhaftmachung des rechtsgenügenden Markengebrauchs in ihrer Gesamtheit und nicht isoliert zu würdigen seien, da erst eine die verschiedenen Beweismittel verbindende Betrachtungsweise die Zusammenhänge erkennen oder vermuten lasse. Weiter macht sie geltend, die Beschwerdegegnerin habe die Widerspruchsmarke auf den in Lizenz fabrizierten Schuhen angebracht und an die holländische Distributionsorganisation ausgeliefert. Es habe sich somit nicht um einen Warenfluss zwischen Konzerngesellschaften und auch nicht um einen betriebsinternen Warenfluss gehandelt. Bei Exportmarken sei es völlig üblich, dass eine ausländische (regional zuständige) Konzerngesellschaft als Zwischenverteiler auftrete. Es sei selbstverständlich nicht die Idee des Gesetzgebers gewesen, das Institut der Exportmarke in all den Fällen nicht wirksam werden zu lassen, in welchen die Ware nicht direkt, sondern indirekt (über eine inländische oder ausländische Konzerngesellschaft) an ausländische Dritte (Weiterverteiler oder Endabnehmer) gelange. Die blossе Markierung der für den Export bestimmten Ware in der Schweiz sei vielmehr ausreichend und rechtlich einem Gebrauch im schweizerischen Wirtschaftsverkehr gleichgestellt. Die exportierten Schuhe seien vornehmlich in Benelux, Deutschland und Grossbritannien verkauft worden. Zur Untermauerung dieser Aussage reicht die Beschwerdeführerin neu Rechnungen der niederländischen Distributionsorganisation an ihre Kunden ein (Beilage 6 zur Beschwerde).

Im Weiteren nahm die Beschwerdeführerin zur Würdigung ihrer Beilagen durch die Vorinstanz Stellung. In diesem Zusammenhang reichte sie noch einige Gebrauchsbelege ein, einschliesslich einige aus dem Jahr 2006, welche zwar nicht aus dem relevanten Zeitraum stammten, aber dennoch zur Ernsthaftigkeit der Markenbenutzung beitragen würden (Beilage 7 zur Beschwerde). Die Beschwerdeführerin führt aus, die Auslieferung und der Export der Schuhe an die niederländische Distributionsfirma zwecks Weitervertrieb an Dritte stelle eine rechtsgenügende Markenbenutzung dar und könne insbesondere nicht als betriebsinternen Warenfluss qualifiziert werden. Diesbezüglich reicht die Beschwerdeführerin noch vier der ausgelieferten Originalschuhe mit Originalverpackung ein, zusammen mit einer entsprechend markierten Kopie der durch die Beschwerdegegnerin eingereichten Zusammenstellung aller Verkäufe (Beilage 8 zur Beschwerde). Ergänzend fügt die Beschwerdeführerin noch ein Original-T-Shirt mit Kaufquittung ein (Beilage 9 zur Beschwerde).

- E. Am 15. März 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die angefochtene Verfügung die Abweisung der Beschwerde.
- F. Mit Beschwerdeantwort vom 27. April 2007 beantragt die Beschwerdegegnerin die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdegegnerin vertritt die Auffassung, dass sich die Beschwerdeführerin den Gebrauch ihrer Marke durch die Beschwerdegegnerin grundsätzlich anrechnen lassen könne. Die Warenlieferung der Beschwerdegegnerin an die Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin führe aber lediglich zu einem rein betriebsinternen Warenfluss, der nicht rechtserhaltend sei. Wenn die Beschwerdeführerin behaupte, es handle sich nicht um einen rein betriebsinternen Warenfluss, da es die Beschwerdegegnerin sei, welche die Widerspruchsmarke auf den in Lizenz fabrizierten Schuhen angebracht und an die holländische Tochtergesellschaft ausgeliefert habe, ändere dies nichts daran, dass kein Wirtschaftsverkehr mit Dritten statfinde. Allein darauf komme es an. Ein Markengebrauch liege immer erst dann vor, wenn die gekennzeichneten Waren ausserhalb des Unternehmens des Markeninhabers erhältlich seien. Denn Funktion einer Marke sei es, diese als Unterscheidungszeichen zur Identifikation von Waren unterschiedlicher Unternehmen zu verwenden. Bei rein betriebs- oder konzerninternem Warenfluss liege daher kein markenmässiger Gebrauch vor.
Nach Ansicht der Beschwerdeführerin sei die blosser Markierung der für den Export bestimmten Ware in der Schweiz ausreichend, um die Marke rechtserhaltend zu gebrauchen, wobei sie sich auf ein entsprechendes Zitat von Marbach berufe. Die Beschwerdeführerin erkenne jedoch, dass Marbach sich nicht darüber äussere, wie der Fall zu behandeln sei, in dem die Ware nach der Markierung nicht direkt an aussenstehende Dritte gelange, sondern zunächst an eine Konzerngesellschaft weiter geleitet wer-

de. Auch die Botschaft zum Markenschutzgesetz schweige sich zu dieser Frage aus. Gemäss MSchG-Kommentar Willi müsse die Exportmarke nicht in der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für Waren verwendet werden, die von der Schweiz aus angeboten würden. Dies sei nicht der Fall, wenn zuerst eine Lieferung an die niederländische Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin erfolge, denn die Waren würden erst von den Niederlanden aus Dritten angeboten.

- G. Mit Verfügung des Instruktionsrichters vom 2. Mai 2007 wurde die Vernehmlassung der Vorinstanz sowie die Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin den übrigen Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis gebracht. Die Kopien der Beilage 6 zur Beschwerde wurden der Vorinstanz zugestellt. Die Vorinstanz wurde explizit eingeladen, sich dahingehend zu äussern und mitzuteilen, ob aus ihrer Sicht die im Beschwerdeverfahren neu eingereichten Belege geeignet seien, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.
- H. Auf Verlangen der Beschwerdeführerin wurden ihr am 7. Mai 2007 Kopien der Beilagen 1-4 zur Beschwerdeantwort zugesandt.
- I. Am 22. Mai 2007 verzichtete die Vorinstanz erneut auf die Einreichung einer Stellungnahme und wiederholte ihren Antrag auf Abweisung der Beschwerde.

Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

- 1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter der Beschwerdeführerin hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11) Widerspruch gegen entsprechende Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die Veröffentlichung der Eintragung der angefochtenen Marke erfolgte am 30. November 1998, womit der am 1. März 1999 erhobene Widerspruch rechtzeitig erfolgte (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG). Erweist sich ein Widerspruch als begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen, andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).
3. Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist eine Marke geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Hat der Inhaber eine Marke während des in Art. 12 Abs. 1 MSchG vorgesehenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht (vorbehaltlich wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch) nicht mehr geltend machen. Widersprechende haben anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, sobald die Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren Marke behauptet (Art. 32 MSchG).

Die Einrede des Nichtgebrauchs muss vom Widerspruchsgegner mit der ersten Stellungnahme erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Beschwerdegegnerin machte den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke mit Schreiben vom 19. Dezember 2005 geltend. Die Einrede des Nichtgebrauchs ist nach Meinung der Vorinstanz rechtzeitig erfolgt, was von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten ist. Es obliegt somit der Beschwerdeführerin, den Gebrauch ihrer Marke während der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Einrede des Nichtgebrauchs, d. h. für die Zeitspanne vom 19. Dezember 2000 bis 19. Dezember 2005, glaubhaft zu machen (Art. 32 i. V. m. Art. 11 und 12 MSchG).

Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (sic! 2004 S. 38 f.). Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, MSchG 13 N 16).

Der rechtserhaltende Gebrauch der Marke setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland ernsthaft nach den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns gebraucht wurde (CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum Markenschutzgesetz unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, N 9 ff. ad Art. 11).

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 möglich (CHRISTOPH WILLI, a. a. O.).

Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. August 2007 i.S. R. c. S. [B-7449/2006] E. 4 EXIT / EXIT ONE mit Hinweis auf RKGE in sic! 2005, 754 E.4 Gabel/Kabel 1).

4. Als Gebrauch der Marke gelten auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für die Ausführung (Art. 11 Abs. 2 MSchG).

Die Art der Benutzung muss es der Marke erlauben, von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen erkannt zu werden; diesen Zweck kann sie nur erfüllen, wenn sie bestimmten Waren und Dienstleistungen zugeordnet werden kann (MSchG-Willi, N 14 ad Art. 11).

Grundsätzlich muss die Marke in der Schweiz gebraucht werden. Es gibt zwei Ausnahmen vom Territorialitätsprinzip (vgl. MSchG-Willi, Nr. 33 ff. ad Art. 11 MSchG; ERIC MEIER: L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIÉRON: L'usage à titre de marque en droit suisse in sic! 2005 Sonderheft S. 101-111, S. 108): Gemäss Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) wird der Gebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleichgestellt. Dieser Aspekt ist für den vorliegenden Fall irrelevant, da es sich hier nicht um einen Gebrauch der Marke in Deutschland handelt.

Die zweite Ausnahme betrifft den Gebrauch für den Export gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG, was bedeutet, dass das Anbringen der Marke in der Schweiz auf Waren oder auf der Verpackung von Waren, die ausschliesslich für den Export bestimmt sind, dem Gebrauch der Marke in der Schweiz gleichgesetzt wird (Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 21. November 1990, BBl 1991 I, S. 25). Eine Exportmarke liegt vor, wenn die Ware oder deren Verpackung in der Schweiz mit der Marke versehen wird, bevor sie ins Ausland verschickt werden, nicht aber wenn das Anbringen der Marke im Ausland erfolgt und die Ware auf den Markt eines dritten Landes gebracht wird, ohne durch die Schweiz zu reisen (E. MEIER, a. a. O., S. 114). Die Exportmarke muss daher 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 (MSchG-WILLI, N 35 ad Art. 11; EUGEN MARBACH, Die Exportmarke: eine rechtliche Standortbestimmung in sic! 1997, S. 372-380, S. 379). Mit Bezug auf die Kennzeichnung von Exportwaren ist eine Markierung von Ware oder Verpackung erforderlich; die blossе Verwendung der Exporttätigkeit zum Beispiel auf Warenpapieren, Rechnungsformularen, etc. ist ungenügend; nicht zwingend erforderlich ist, dass die Marke bereits in der Schweiz auf der Ware körperlich angebracht wird (vgl. MARBACH, in sic!, a. a. O., S. 379). Vorbereitungshandlungen, worunter namentlich die Herstellung von Kennzeichnungsmitteln, Werbematerialien sowie das Anbringen auf Verpackung und das Versenden von Warenmustern fallen, sind allein nicht rechtserhaltend, sondern nur wenn die Verkaufstätigkeit tatsächlich aufgenommen wird (MSchG-WILLI, N 28 f. ad Art. 11).

5. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). 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 (vgl. MSchG-WILLI 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 und Wiederverkäufer statt (MSchG-DAVID 11 N 22). Im Rahmen solcher gesellschaftsrechtlicher oder vertraglicher Verhältnisse kommt es häufig vor, dass Markeninhaber die Marke nicht selbst anbringen, sondern damit ihre Tochtergesellschaften, Lizenznehmer, Importeure usw. betrauen (MSchG-DAVID 11 N 22, vgl. zu allem auch RKGE in sic! 2004, S. 40 E. 7).

Umstritten ist vorliegend der Gebrauch der Widerspruchsmarke als Exportmarke, nicht aber der Umstand, dass ein allfälliger Gebrauch mit Zustimmung der Widersprechenden durch die Widerspruchsgegnerin erfolgte. Im hier zu beurteilenden Fall steht fest, dass zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin zumindest faktisch ein lizenzvertragliches Verhältnis besteht. Zu diesem Geschäftsverhältnis mit der Beschwerdeführerin äusserte sich die Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren dahingehend, sie habe während 4 Jahren Schuhe für die Beschwerdeführerin hergestellt und sei seit 1997 exklusiver Distributor für K-SWISS in der Schweiz. Unbestritten ist, dass die Beschwerdegegnerin im Auftrag der Beschwerdeführerin Schuhe mit der Widerspruchsmarke hergestellt hat, um sie anschliessend an die holländische Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin auszuliefern. Gestützt auf das bisher Gesagte und im Einklang mit Lehre und Rechtsprechung kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass ein allfälliger Gebrauch der Widerspruchsmarke

durch die Beschwerdegegnerin (Lizenznehmerin) der Beschwerdeführerin (Markeninhaberin) anzurechnen wäre.

6. Die Vorinstanz erwog, zum Teil unter Hinweis auf ihre Richtlinien, dass sich die Widersprechende (Beschwerdeführerin) den Gebrauch der Marke durch die Lizenznehmerin (Widerspruchs- und Beschwerdegegnerin) anrechnen lassen kann. Dabei scheint sie davon auszugehen, dass der Vertrieb der Markenprodukte durch die niederländische Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin angerechnet werden könnte, wenn sie diesbezüglich einwendet, dass die Warenlieferung der Lizenznehmerin an die Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin zu einem rein betriebsinternen Warenfluss führe, der nicht als rechtserhaltend gelten könne, da es sich nicht um einen Wirtschaftsverkehr mit Dritten handle.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob ein stellvertretender (rechtserhaltender) Markengebrauch durch eine ausländische Tochtergesellschaft des Markeninhabers dann angenommen werden kann, wenn die in der Schweiz mit der Marke versehenen Waren von ihr auf den Markt gebracht werden und die Marke im Wirtschaftsverkehr benutzt wird. Es ist Aufgabe der Widersprechenden, die erforderlichen Belege zur Bekräftigung dieses Aspekts zu liefern, wenn sie den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke glaubhaft machen will (vgl. zur Würdigung der Belege im vorinstanzlichen bzw. im vorliegenden Verfahren nachfolgend E. 8 und 10).
7. Wie bereits weiter vorne festgehalten, muss der Markeninhaber seine Marke nicht selber gebrauchen, damit ein rechtserhaltender Gebrauch nachgewiesen werden kann. Ein stellvertretender Gebrauch ist auch möglich und wird grundsätzlich dem Markeninhaber zugeschrieben. Beim direkt stellvertretenden Gebrauch beauftragt der Markeninhaber einen Dritten mit dem Vertrieb seiner Produkte auf dem Markt, wobei der Dritte keinen Einfluss auf die Qualität der Produkte hat, sondern bloss als Vermittler des Markengebrauchs auftritt (E. MEIER, a. a. O., S. 102). Beim indirekt stellvertretenden Gebrauch spielt der Dritte insofern eine aktive Rolle, als er vom Markeninhaber ermächtigt wird, einen Einfluss auf seine Produkte auszuüben, sei es, indem er diese selber herstellt, sei es, indem er Änderungen an diesen Produkten vornimmt (E. MEIER, a. a. O., S. 102 f.). Ein solcher Gebrauch ist im Allgemeinen durch einen Lizenzvertrag geregelt (E. MEIER, a. a. O., S. 103). Ist ein Markeninhaber an einer Gruppe von Gesellschaften beteiligt, genügt der Gebrauch der Marke durch eine Gesellschaft dieser Gruppe, um den rechtserhaltenden Gebrauch zu bejahen, sofern die Gesellschaften durch einen Lizenzvertrag verbunden sind; liegt kein Lizenzvertrag vor, bestimmen die Umstände, ob der Markeninhaber seine Zustimmung zum Markengebrauch erteilt hat (E. MEIER, a. a. O., S. 104;). Die Zustimmung zum Markengebrauch ist bei Lizenzverträgen in der Regel ausdrücklich, bei Konzern- und Abnehmerverhältnissen meistens nur stillschweigend (MSchG-DAVID, Nr. 23 ad Art. 11; vgl. zum Thema auch MSchG-WILLI, Nr. 60 f. ad Art. 11). Auf Grund der Akten ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin ihre Zustimmung zum Markengebrauch

sowohl der Beschwerdegegnerin als auch ihrer ausländischen Tochtergesellschaft, welche sie selbst als ihre Distributorin bezeichnet, allenfalls konkludent erteilt hatte. Argumente, die auf das Gegenteil schliessen lassen könnten, werden von den Parteien nicht vorgebracht.

Es ist nach dem Gesagten zu ermitteln, unter welchen Bedingungen ein Gebrauch der Marke im Export unter Einsatz einer ausländischen Tochter als Distributorin als rechtserhaltend angesehen werden kann. Dabei müsste es sich ohne weiteres um die im Zusammenhang mit der Exportmarke erwähnten Kriterien handeln (vgl. vorne E. 4): Angebot der Ware von der Schweiz aus, Anbringen der Marke auf der Ware oder auf deren Verpackung in der Schweiz, In-Verkehr-Bringen der mit der Marke versehenen Waren in unveränderter Form im Ausland. Wird die Marke ausschliesslich zwischen zwei oder mehreren Gesellschaften gebraucht, die in einem engen Verhältnis zueinander stehen, wie dies bei einem Konzern der Fall ist, genügt dies nicht, um den rechtserhaltenden Gebrauch zu bejahen, sondern die mit der Marke versehenen Produkte müssen mit den Produkten eines Dritten in Konkurrenz gesetzt werden (E. MEIER, a. a. O., S. 31). In einem patentrechtlichen Fall hat das Bundesgericht erkannt, dass eine Änderung der Verfügungsgewalt vorliegen muss, um von In-Verkehr-Bringen sprechen zu können; eine solche liege nicht vor, wenn die Ware bloss einem neuen Spediteur anvertraut werde, ohne dass sich gleichzeitig ein Veräusserungsgeschäft verwirkliche (vgl. BGE 115 II 279 ff. E. 4.b mit Hinweisen). Mit anderen Worten hat die im Inland markierte Exportware die innerbetriebliche Sphäre des Unternehmens des Markeninhabers zu verlassen bzw. ein rechtserhaltender Markengebrauch liegt in der Regel nur vor, wenn die Waren oder Dienstleistungen auch ausserhalb der Konzerngesellschaften erhältlich sind bzw. die Sphäre der Konzerntochter verlässt (vgl. auch FEZER, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 3. Auflage, München 2001, N 67 ad § 26 sowie MSchG-DAVID N 26 ad Art. 11). Es versteht sich von selbst, dass der Gebrauch der Marke durch die Tochtergesellschaft ausserdem produktbezogen und ernsthaft sein muss bzw. im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen zu erfolgen hat, für welche die Marke registriert wurde (MSchG-WILLI, N 14 ff. ad Art. 11). Hierauf wird im Rahmen der Prüfung der Gebrauchsbelege näher einzugehen sein.

8. Zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs hatte die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren 9 Beilagen eingereicht.
- 8.1 Die *Beilage 1* betraf den Artikel "The shoe as hero" in der amerikanischen Zeitschrift "Forbes" vom 20. August 1990. Die Vorinstanz erachtete diese Beilage als unerheblich, da sie nicht in den relevanten Zeitraum fiel und keinen Bezug zur Schweiz hatte. Diese Begründung ist ohne weiteres nachvollziehbar.
- 8.2 Bei der *Beilage 2* handelte es sich um ein Schreiben der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin vom 10. September 1992. Darin schlug die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin die Ausarbeitung einer

"letter of intent" zwecks Weiterführung der gemeinsamen Zusammenarbeit vor. Wie die Vorinstanz zu Recht erkannt hat, fällt auch dieses Dokument ausserhalb des relevanten Zeitraums. Des Weiteren ist diesem kein Anhaltspunkt betreffend die Art des Markengebrauchs zu entnehmen.

- 8.3 Die *Beilage 3* setzt sich aus zwei Dokumenten zusammen. Beim ersten geht es um einen Artikel aus "Finanz und Wirtschaft" vom 16. Januar 2006, welcher nicht im relevanten Zeitraum liegt und sich eigentlich nicht zum rechtserhaltenden Markengebrauch äussert, weshalb dieser zur Glaubhaftmachung des rechtsgenügenden Markengebrauchs zu Recht nicht herangezogen werden kann. Beim zweiten handelt es sich um die Verfügung vom 5. September 2005 des Handelsgerichts des Kantons Aargau im summarischen Verfahren zwischen der Beschwerdegegnerin und der Beschwerdeführerin betreffend Vertragsverletzung. Im genannten Verfahren beantragte die Beschwerdegegnerin unter anderem, es sei der Beschwerdeführerin zu verbieten, selbst oder mittelbar über ihrer Tochtergesellschaft und Vertriebspartner unter der Marke K-Swiss Schuhe in der Schweiz zu bewerben, anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder durch die Schweiz durchzuführen. Das Handelsgericht wies das Gesuch aufgrund mangelnder Glaubhaftmachung des Unterlassungsanspruchs ab. Da in der Verfügung vom kantonalen Handelsgericht keine Aussagen zum rechtserhaltenden Markengebrauch gemacht werden, ist mit der Vorinstanz einzuräumen, dass sich dieses Dokument ebenfalls als unerheblich erweist.
- 8.4 Die *Beilage 4* enthält eine vom 4. November 2005 datierte E-Mail mit dem Titel "FW: Offer Swiss Made Q3 2004" sowie das Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 10. Oktober 2003 an die holländische Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin betreffend "Spezialofferte Y. _____ K-SWISS "Swiss Made"-Schuhe Q3 2004". Laut diesem Schreiben hatte die Beschwerdegegnerin der Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin die neuen Muster und Modelle für das genannte Produkt zugestellt. Ausserdem enthält die *Beilage 4* eine weitere E-Mail vom 4. November 2005 betreffend "Briefing Swiss Made shoe for Q1-2005", in welcher von "samples" die Rede ist. Bezüglich dieser Dokumente hat die Vorinstanz unter Hinweis auf die Lehre zu Recht erkannt, dass Vorbereitungshandlungen wie z. B. Testverkäufe, Versenden von Warenmustern usw. dem Gebrauch der Marke im Wirtschaftsverkehr nicht angerechnet werden und demnach unerheblich sind (vgl. MSchG-WILLI N 28 f. ad Art. 11).
- 8.5 In *Beilage 5* ist eine Reihe von Abbildungen von Schuhen und Schuh-Schachteln enthalten. Da in diesen Dokumenten kein Hinweis auf das Datum gemacht wird, konnte die Vorinstanz diese für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs zu Recht nicht berücksichtigen.
- 8.6 Bei *Beilage 6* handelt es sich um einen Lieferschein, das die Lieferung von mit der Widerspruchsmarke versehenen Schuh-Schachteln, Schuh-Schachtelpapier und Sohlen von der niederländischen Tochtergesellschaft an die Beschwerdegegnerin belegt. Wie die Vorinstanz geltend macht, trifft es zu, dass Schuh-Schachteln, Schuh-Schachtelpapier und Sohlen in kei-

ner Art und Weise im Verzeichnis der Produkte aufgeführt wird, für welche die Widerspruchsmarke eingetragen wurde. Demnach entbehrt auch dieser Beilage die erforderliche Relevanz.

- 8.7 Unter den zahlreichen Belegen, die als *Beilage 7a und 7b* bezeichnet wurden, befinden sich solche, die keinen Hinweis auf die Widerspruchsmarke geben oder Artikelbeschriebe aufweisen, ohne dass daraus ersichtlich wird, ob es sich dabei um mit der Widerspruchsmarke versehene Produkte handelt. Auch enthält ein Teil dieser Belege Musterschuhlieferungen, oder Lieferscheine, welche kaum oder zumindest nur in schwer erkennbarer Weise Rückschlüsse zu Mengenangaben über die gelieferten Produkte erlauben. Diesbezüglich muss von einer ungenügenden Wahrnehmung der Substanziierungsobliegenheit der Beschwerdeführerin ausgegangen werden. Andere Belege wiederum wurden offenbar doppelt eingereicht. Insgesamt lässt sich erklären, warum diese Belege nicht ins Gewicht fallen, um den rechtserhaltenden Gebrauch glaubhaft zu machen.

Bezüglich derjenigen Belege, denen auf den ersten Blick eine gewisse Erheblichkeit zugeschrieben werden könnte, ist anzumerken, dass es sich um Rechnungen handelt, welche die Beschwerdegegnerin der niederländischen Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin für die Lieferung von Produkten in die Niederlande ausgestellt hat. Die meisten dieser Rechnungen fallen in den relevanten Zeitraum. Die blosse Warenlieferung der Lizenznehmerin und Beschwerdegegnerin an die Tochtergesellschaft der Widersprechenden und Beschwerdeführerin führt gestützt auf die bereits vorne zitierten Doktrin und Rechtsprechung zu einem rein betriebsinternen Warenfluss, also nicht zu einem Wirtschaftsverkehr mit Dritten. Aus den entsprechenden Belegen wird in keiner Weise ersichtlich, dass die von der Schweiz aus gelieferten Produkte effektiv die wirtschaftliche Sphäre der Tochtergesellschaft verlassen haben. Demzufolge schloss die Vorinstanz zu Recht, dass der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke auf Grund dieser Belege nicht glaubhaft gemacht werden konnte.

- 8.8 Die *Beilage 8* besteht aus Abbildungen von T-Shirts, welche die Widerspruchsmarke tragen, aus der Rechnung der Firma Nuthofil SA, Freiburg an den Marketing-Koordinator der niederländischen Tochtergesellschaft vom 20. März 2006 bezüglich Lieferung von angefertigten T-Shirts, sowie aus einigen, ab Dezember 2005 verschickten E-Mails zwischen dem Marketing-Koordinator und der Schweizer Firma bezüglich einer dringenden T-Shirts-Produktion. Sowohl die Rechnung als auch der Grossteil der E-Mails fallen nicht in den relevanten Zeitraum für die Beurteilung der Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Markengebrauchs und wurden demnach zu Recht nicht berücksichtigt. In der E-Mail vom 8. Dezember 2005, die zwar im relevanten Zeitraum liegt, ist lediglich eine in französischer Sprache redigierte Anfrage für die dringende Produktion von 2000 T-Shirts enthalten, welche vom schweizerischen Hersteller dann mit der Widerspruchsmarke zu versehen gewesen wären. Ein solcher Antrag dürfte wohl kaum über den Charakter einer Vorbereitungshandlung hinaus gehen und kann daher nicht in Betracht gezogen werden. Ebenso wenig relevant

sind die Abbildungen einzustufen, aus welchen nicht ersichtlich wird, in welchem Zeitrahmen sie entstanden sind.

- 8.9 In der *Beilage 9* befindet sich ein Ausdruck der Webseite der Beschwerdeführerin. Dieser datiert vom 3. März 2006 und liegt ausserhalb der relevanten Zeitspanne.
- 8.10 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz gestützt auf die im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Belege zu Recht darauf schloss, dass es der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren nicht gelungen ist, den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke glaubhaft zu machen.
9. Die Beschwerdeführerin macht im vorliegenden Verfahren geltend, es sei nicht jedes einzelne Dokument isoliert darauf zu prüfen, ob dieses geeignet sei, den rechtserhaltenden Gebrauch als glaubhaft erscheinen zu lassen. Vielmehr müsse erst die gleichzeitige Würdigung aller Dokumente diesem Test standhalten, weil regelmässig erst eine die verschiedenen Beweismittel verbindende Betrachtungsweise die Zusammenhänge erkennen oder vermuten lasse.

Dass sich in der Regel alle Beweismittel auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen müssen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt sowie, dass undatierte bzw. undatierbare Belege unter Umständen nur in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden können, wurde bereits erwähnt (vgl. E. 3 in fine).

Das Argument der Beschwerdeführerin übersieht, dass selbst im Fall einer Gesamtbeurteilung Anhaltspunkte überwiegen müssen, die den rechtsgenügenden Gebrauch im Ergebnis als glaubhaft gemacht erscheinen lassen müssen. Angesichts der im vorinstanzlichen Widerspruchsverfahren eingereichten Dokumente steht fest, dass auch eine Gesamtbetrachtung der genannten Belege nicht zu einem anderen und für die Beschwerdeführerin günstigeren Ergebnis geführt hätte. Sämtliche der in den Beilagen 1, 2, 3, 5, 8 und 9 genannten Belege fallen ausserhalb des relevanten Zeitraums. Bezüglich der Beilage 4 durften die entsprechenden Vorbereitungshandlungen und die Offerte betreffend Muster und Modelle hinsichtlich des glaubhaft zu machenden Markengebrauchs zu Recht unberücksichtigt bleiben. Für die Beilage 6 musste negativ ins Gewicht fallen, dass sich diese auf Waren bezog, die nicht im eingetragenen Verzeichnis aufgeführt sind, derweil die Lieferungen der Beschwerdegegnerin an die Tochtergesellschaft der Beschwerdegegnerin für sich allein lediglich einen betriebsinternen Warenfluss, aber nicht einen Wirtschaftsverkehr mit Dritten belegen. Angesichts der überwiegenden negativen Elemente vermag auch eine Gesamtbetrachtung der Belege das Ergebnis der von der Vorinstanz vorgenommenen Prüfung nicht in Zweifel zu ziehen.

10. Die Beschwerdeführerin reichte als Beilage zur Beschwerdeschrift unter anderem folgende Belege nach: (1) E-Mail-Korrespondenz vom 8. Dezember 2005 mit T-Shirt-Hersteller; (2) Rechnungen des niederländischen Distributors (Beilage 6); (3) Gebrauchsbelege (Beilage 7); (4) Originalschuhe mit Sohlen und Verpackung (Beilage 8); (5) Original T-Shirt (Beilage 9).

Obwohl die Praxis davon ausgeht, dass auch das Widerspruchsverfahren vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird, ist es kontradiktorisch ausgestaltet und kein typisches Verwaltungsverfahren (RKGE in sic! 2001, S. 526 E. 3 Tigermarket). Die beweisbelastete Partei trifft jedoch eine erhöhte Mitwirkungspflicht, 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). Im Beschwerdeverfahren können bisher nicht gewürdigte, bekannte wie auch bis anhin nicht bekannte Sachverhaltsumstände und neue Beweismittel vorgebracht werden (vgl. MSchG-DAVID, N 9 ad Art. 36; RKGE in sic! 2004, 38 ff. E. 3). Das Einreichen neuer Gebrauchsbelege in diesem Verfahrensstadium ist demnach zwar zulässig (RKGE in sic! 1998, 406 E.3 Anchor/Ancora), kann aber zu einer Kostenbelastung des Widerspruchsgegners führen, wenn Beweismittel nachgereicht werden, welche ebensogut vor der Vorinstanz hätten beigebracht werden können (RKGE in sic! 2005 S. 759 E. 4 Proline/Profiline und zu allem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. August 2007 i.S. R. c. S. [B-7449/2006] E. 4 EXIT / EXIT ONE).

- 10.1 In der *Beilage 5* ist die E-Mail-Korrespondenz enthalten, die sich ab 8. Dezember 2005 zwischen der niederländischen Tochtergesellschaft und einem schweizerischen T-Shirts-Hersteller abgewickelt haben soll. Diese Beilage entspricht dem E-Mail-Verkehr gemäss Beilage 8 im vorinstanzlichen Verfahren. Es wird diesbezüglich auf die vorstehende Erwägung 8.8 verwiesen.
- 10.2 In der *Beilage 7* befinden sich Rechnungen an den holländischen Distributor für Muster-Schuhe sowie für Endverkaufsfabrikate. Es ist unbestritten, dass Auslieferungen von Produkten mit der Widerspruchsmarke von der Schweiz an die niederländische Tochtergesellschaft erfolgt sind. Unabhängig davon, ob die Art der Produktauslieferungen allenfalls unter blosser Vorbereitungshandlungen fallen, kann dies zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs nicht genügen, vermögen diese Belege doch nicht glaubhaft zu machen, dass ein Wirtschaftsverkehr mit Dritten stattgefunden hat. Die Dokumente in der Beilage 7 können demnach nicht herangezogen werden.
- 10.3 Die *Beilagen 8* zur Beschwerde geben Aufschluss über die von der Beschwerdegegnerin ausgelieferten Schuhe mit Originalverpackung. Die eingereichten Unterlagen belegen für sich allein gesehen zwar noch keinen Wirtschaftsverkehr mit Dritten. Hierauf ist aber in Verbindung mit den gleichzeitig eingereichten vier Paar Schuhen (inkl. Sohlen und Verpackung) sowie den als Beilage 6 eingereichten Verkaufsbelegen weiter unten noch einzugehen.

- 10.4 Die *Beilage 9* enthält einen Zahlungsbeleg für den Verkauf eines T-Shirts mit der Widerspruchsmarke in Genf. Dieser datiert vom 23. Dezember 2006 und liegt somit ausserhalb des relevanten Zeitrahmens.
- 10.5 Die Beschwerdebeilage 6 enthält insbesondere Rechnungsbelege der niederländischen Tochterfirma der Beschwerdeführerin an Kunden in den Beneluxstaaten, Deutschland und Grossbritannien, zum Teil offenbar von Lieferungen von Schuhen schweizerischer Herkunft, welche sie von der Beschwerdegegnerin bezog. Laut Titelblatt zu den Beilagen 6 geht es um Rechnungen gemäss entsprechend markierter Zusammenstellung aus Duplikbeilage 4. Ein Teil der auf diesen Unterlagen angebrachten Artikelnummern stimmen mit jenen auf den eingereichten Schuhgeschäften, welche ebenfalls die vier eingereichten Originalschuhe enthalten (Beschwerdebeilage 8), überein. Die Widerspruchsmarke erscheint auf den Rechnungsbelegen, zum Teil auf den Schuhzungen sowie auf den Innensohlen der eingereichten Schuhpaaren.
- 10.6 Allein unter dem Vorbehalt, dass die niederländische Tochtergesellschaft die an sie gelieferten Produkte nicht unter Verwendung der Widerspruchsmarke weiter veräussert, lässt sich nachvollziehen, dass die Vorinstanz die Auslieferung von Produkten der schweizerischen Lizenznehmerin der Beschwerdeführerin an deren niederländische Tochtergesellschaft als betriebsinternen Vorgang betrachtet und daraus einen nicht rechtserhaltenden Markengebrauch ableitet. Wird die Warenflussskette jedoch mittels Weiterveräussderung an Drittnehmer weiter geführt und nicht durchbrochen, wie dies zum Beispiel bei der Aufbewahrung der Waren allein zu Lagerungszwecken der Fall sein könnte und treten die Produkte unter der entsprechenden Marke in Konkurrenz mit Produkten anderer Marktteilnehmer, so kann kaum mehr von einem konzern- bzw. betriebsinternen Vorgang gesprochen werden (vgl. in diesem Zusammenhang auch E. MEIER, a. a. O., S. 31 FN 119: "Lorsque le titulaire se trouve dans un rapport de concurrence avec un tiers, c'est-à-dire lorsque la société du groupe à laquelle le titulaire livre ses produits achète ceux-ci également à une autre entreprise, la marque remplit sa fonction d'origine et l'usage doit être pris en considération").

Die im Beschwerdeverfahren in der Beilage 6 eingereichten, neuen Dokumente liefern Hinweise, welche geeignet sein könnten, die im vorinstanzlichen Verfahren aufgestellte Annahme eines rein internen Warenflusses ernsthaft in Zweifel zu ziehen. Allein der Einsatz einer ausländischen Tochtergesellschaft, welche die von der Schweiz an sie ausgelieferten, mit der Marke der Muttergesellschaft versehenen Produkte an Dritte weiter veräussert, schliesst nicht aus, dass die Voraussetzungen für den Gebrauch einer Exportmarke im Sinne von Art. 11 Abs. 2 MSchG erfüllt sind. An sich wird nämlich auch von der Vorinstanz nicht geltend gemacht, dass die Konstellation, da ein Schweizer Exporteur seine Produkte indirekt über seine ausländische Tochtergesellschaft als Zwischenglied der Warenflussskette, mithin im Rahmen eines stellvertretenden Markengebrauchs, auf

den ausländischen Markt bringt, anders als der Fall beurteilt werden soll, in welchem er diese direkt an Dritte veräussert (vgl. E. 6 hiervor).

- 10.7 In Bezug auf einen Teil der in der Beschwerdebeilage 6 eingereichten Belege in Verbindung mit den als Beilage 8 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 gelangten.

Bei der Prüfung der vorinstanzlich eingereichten Gebrauchsbelege (Beilagen 7a und 7b, S. 6 des angefochtenen Entscheids) erwähnte die Vorinstanz drei von ihr nicht näher bezeichnete Gebrauchsbelege, welche die Lieferadresse der Tochtergesellschaft der Widersprechenden aufweisen. Diese Belege erachtete sie hinsichtlich der Frage eines rechtserhaltenden Markengebrauchs als ungeeignet, da sie lediglich einen betriebsinternen Warenfluss belegen würden. Nachdem der Beschwerdeführer jedoch Belege einreicht, die teilweise in den massgeblichen Zeitraum fallen und glaubhaft machen, dass es nicht bei einem rein betriebsinternen Warenfluss geblieben ist, drängt sich diesbezüglich eine Neubeurteilung auf. Im Rahmen dieser Neubeurteilung wird unter anderem zu prüfen sein, ob die im Beschwerdeverfahren neu eingereichten Beilagen 6 und 8 in Verbindung mit der ebenfalls als Beilage 6 eingereichten Replikbeilage 4 der Widerspruchsgegnerin sowie allenfalls in Kombination mit weiteren aktenkundigen Belegen ein rechtserhaltender Markengebrauch durch die Beschwerdeführerin, welcher über reine Musterlieferungen hinaus geht, als glaubhaft erscheint. Dabei ist zu beachten, dass an die Glaubhaftmachung relativ geringere Beweisanforderungen zu stellen sind (vgl. E. 3 hiervor), dass die Würdigung auf einer Gesamtbeurteilung der Beweislage beruht und, wie die Vorinstanz richtigerweise selbst bemerkt, dass bereits ein geringer Umsatz ausreichen kann, um einen ernsthaften Markengebrauch als glaubhaft erscheinen zu lassen (vgl. E. 3 des angefochtenen Entscheids).

11. Nachdem die Vorinstanz den Widerspruch hinsichtlich eines Teils der eingereichten Gebrauchsbelege mit der Begründung abgewiesen hat, die Warenlieferung der Lizenznehmerin an die Tochtergesellschaft führe zu einem rein betriebsinternen Warenfluss und die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren weitere Unterlagen einreichte, die teilweise in den massgebenden Zeitraum fallen und einen Markengebrauch belegen, welcher über einen rein betriebsinternen Warenfluss hinausreicht, erstaunt es, dass die Vorinstanz nicht nur auf eine Vernehmlassung verzichtete, sondern auch eine Stellungnahme verweigerte, zu der sie mit separater Verfügung vom 2. Mai 2007 ausdrücklich eingeladen worden ist.

Die Ermittlung des Wirtschaftsverkehrs mit Dritten im Rahmen der Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Markengebrauchs erfordert in der Regel besondere Sachkenntnis. Es kann nicht Sache des Bundesverwaltungsgerichts sein, allfällige noch erforderliche Sachverhaltsabklärungen

vorzunehmen und anschliessend über die Beweistauglichkeit vorgelegter Gebrauchsbelege zu entscheiden, mithin als erste Instanz eine entsprechende Gesamtbeurteilung im Hinblick auf die Glaubhaftmachung eines rechtserhaltenden Markengebrauchs vorzunehmen, wenn sich die Vorinstanz nicht zu Beweismitteln geäussert hat, deren Erheblichkeit nicht zum Vornherein ausgeschlossen erscheint. Je nach Ausgang der Prüfung, ob und für welche Klassen ein rechtserhaltender Markengebrauch als glaubhaft erscheint, wird die Vorinstanz anschliessend auch die übrigen Fragen der Verwechselbarkeit der sich gegenüberstehenden Marken zu beurteilen haben.

Es erscheint deshalb gerechtfertigt, die Beschwerde kassatorisch gutzuheissen und die Streitsache an die Vorinstanz als erstinstanzlich zuständige Fach- und Verfügungsinstanz zur Neuurteilung im Sinne der vorstehenden Erwägungen zurückzuweisen.

12. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen und der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1, 4^{bis} und abs. 5 VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006, VGKE, SR173.320.2). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Widersprechenden 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 im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (J. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, 29 f.; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 27. Juni 2007 4A_116/2007/len, E. 3).

Vorliegend ist nicht ersichtlich, dass und weshalb die Beschwerdeführerin die unter der Beilage 6 eingereichten Unterlagen erst im Beschwerdeverfahren und nicht bereits vor der Vorinstanz eingereicht hatte. Diesbezüglich rechtfertigt es sich, der Beschwerdeführerin einen Teil der Verfahrenskosten aufzuerlegen (E. 10 hiavor, Art. 63 Abs. 3 VwVG i.V. mit Art. 37 VGG, Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 16.3.2007 i.S. M. gegen E. [B-7491/2006] E. 12).

13. Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote der obliegenden Partei festzusetzen und der unterliegenden Gegenpartei aufzu-

erlegen (Art. 64 VwVG). Ist wie im vorliegenden Fall keine detaillierte Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren sowie des Umstandes, der die Überbindung eines Teils der Verfahrenskosten auf die Beschwerdeführerin rechtfertigt, erscheint eine Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 2'500.-- (inkl. allfällige 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.

14. 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.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird insofern gutgeheissen, als die angefochtene Verfügung vom 14. Dezember 2006 aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 3'500.-- werden der Beschwerdegegnerin im Umfang von Fr. 2'000.- auferlegt. Der Betrag ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
3. Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten im Betrage von Fr. 1'500.- auferlegt. Der Betrag wird mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet, womit der Beschwerdeführerin Fr. 2'500.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten sind.
4. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 2'500.-- (inkl. allfällige MWST) zu entschädigen.
5. 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.

6. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; eingeschrieben mit Beilagen);
 - der Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; eingeschrieben mit Beilagen);
 - der Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 3271; eingeschrieben mit Beilagen).

Der Abteilungspräsident:

Der Gerichtsschreiber:

Bernard Maitre

Corrado Bergomi

Versand am: 7. November 2007