

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-4540/2007
{T 0/2}

Urteil vom 15. September 2008

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Claude Morvant;
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch Marken- und Designberater
Adrian Zimmerli,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Jürg Simon,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 7928: CH-Marke Nr. 386'331
(Streifenmarke) c. CH-Marke Nr. 536'605 (Streifenmarke).

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 386'331 (fig.), welche am 30. Oktober 1990 hinterlegt wurde.

Die Marke hat folgendes Aussehen:



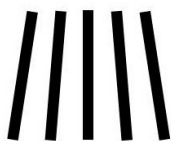
Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt:

Klasse 25:

Chaussures de sport, chaussures de marche, bottes, pantoufles, chaussures en cuir, en vinyl, en matière plastique, en étoffe, chemises et gilets, pantalons, sous-vêtements, manteaux et vestes, shorts, chaussettes et bas, chapeaux et casquettes, gants, cravates, écharpes, foulards et pulls.

B.

Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdeführerin am 30. November 2005 teilweise Widerspruch gegen die Schweizer Marke Nr. 536'605 (fig.) der Beschwerdegegnerin, welche am 30. Juni 2005 für verschiedene Waren der Klassen 9, 10, 18 und 25 hinterlegt und am 30. August 2005 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht worden war. Die angefochtene Marke sieht wie folgt aus:



Sie beantragte, der Widerspruch gegen die Eintragung der Schweizer Markeneintragung Nr. 536'605 (fig.) für "Orthopädische Schuhe" in Klasse 10 und für "Schuhwaren" in Klasse 25 sei gutzuheissen. Zur Begründung führte sie aus, die "orthopädischen Schuhe" in Klasse 10 sowie die "Schuhwaren" in Klasse 25 der angefochtenen Marke seien mit "chaussures de sport, chaussures de marche, bottes, chaussures en cuir, en vinyl, en matière plastique, en étoffe" in Klasse 25 der Widerspruchsmarke identisch respektive hochgradig gleichartig. Daher sei ein besonders strenger Massstab an die ausreichende Verschie-

denheit der sich gegenüberstehenden Marken anzulegen. Der Gesamteindruck der angefochtenen Marke werde entscheidend geprägt durch die fünf nahezu parallel und nach oben leicht konisch verlaufenden Streifen. Auf Schuhen verwendet, entstehe zwangsläufig der Eindruck, es handle sich um das charakteristische 5-Streifen-Kennzeichen der Widersprechenden. Schon im direkten Vergleich seien die zwei sich gegenüber stehenden Marken in den charakteristischen und einprägsamen Merkmalen jedenfalls dann sicher nicht ausreichend verschieden, wenn hier angesichts der markenrechtlich identischen Erzeugnisse ein besonders strenger Massstab an die ausreichende Verschiedenheit angelegt werden müsse. Umso eher werde der Durchschnittsabnehmer im allein massgeblichen Erinnerungsbild unvermeidlicherweise davon ausgehen müssen, bei den mit der angefochtenen Marke versehenen Schuhen handle es sich um Erzeugnisse der Widersprechenden.

C.

Mit Eingabe vom 22. Mai 2006 erhob die Beschwerdegegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs. Sie machte geltend, die Beschwerdeführerin habe das von ihr registrierte Kennzeichen in dieser Form nie gebraucht. Darüber hinaus habe sie insbesondere nie orthopädische Schuhe hergestellt oder angeboten.

D.

Am 26. Mai 2006 forderte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin auf, eine Replik einzureichen und den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

E.

Mit Replik vom 30. Oktober 2006 reichte die Beschwerdeführerin Belege ein, die den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft machen sollten. Darüber hinaus führte sie aus, die Beschwerdegegnerin habe bis ins Jahr 2005 jahrelang die mit der Widerspruchsmarke versehenen Schuhe der Beschwerdeführerin in die Schweiz importiert und an schweizerische Wiederverkäufer ausgeliefert. In den letzten Jahren habe die Beschwerdegegnerin zudem im Auftrag und nach Vorgabe der Beschwerdeführerin qualitativ anspruchsvollere und ebenfalls mit der Widerspruchsmarke versehene Schuhe selber hergestellt und zwecks Verkauf an ausgewählte Fachgeschäfte in Deutschland, Benelux und Grossbritannien an den niederländischen Verteiler der Beschwerdeführerin geliefert. Insofern

habe die Beschwerdegegnerin die Widerspruchsmarke stellvertretend gebraucht.

F.

Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Duplik vom 12. April 2007, der Widerspruch sei abzuweisen. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, der Gründer der Beschwerdegegnerin habe anfangs der 60er Jahre die "fünf Streifen Patent-Schnürung" für Sportschuhe unter anderem auch in den USA patentieren lassen. Die Gebrüder B., Gründer der B. Enterprises Ltd. (Vorgängerorganisation der Beschwerdeführerin), hätten der Beschwerdegegnerin 1972 das US-Patent zur Herstellung dieser speziell geschnürten Schuhe abgekauft und diese dann selbst produziert. Zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin habe besonders während der vergangenen zehn Jahre ein engeres Geschäftsverhältnis bestanden. Dieses Geschäftsverhältnis habe im Wesentlichen zwei Bereiche betroffen: Einerseits habe die Beschwerdegegnerin 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 sie nicht erhältlich gewesen. Andererseits habe die Beschwerdegegnerin den Vertrieb für 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.

Hinsichtlich des Gebrauchs der Widerspruchsmarke sei auszuführen, dass die Markenhinterlegung nicht der Art von Streifen entspreche, wie sie die Beschwerdeführerin tatsächlich im Verkehr verwende, sondern davon wesentlich abweiche. Zudem verwende die Beschwerdeführerin die fünf Streifen stets in Verbindung mit anderen, weitaus unterscheidungskräftigeren Zeichen. Letztere Zeichen seien es, welche der schweizerische Durchschnittsabnehmer als Herkunftshinweise wahrnehme. Die fünf Streifen dagegen betrachte er regelmässig als blosser Dekoration oder aber als untergeordnete Bestandteile, als Verzierung einer Mehrfachkennzeichnung. Im Weiteren habe die Beschwerdeführerin mit Sitz in den USA ihre Schuhe, die in Asien produziert würden, zunächst an ihre niederländische Tochtergesellschaft exportiert. Damit sei ihr Markenrecht erschöpft. Der darauf folgende Wei-

terexport von den Niederlanden in die Schweiz oder der Verkauf der Schuhe in der Schweiz stelle keinen rechtserhaltenden Gebrauch der fünf Streifen-Marke dar. Auch die von der Beschwerdeführerin mit ihrer Replik eingereichten Belege könnten den rechtserhaltenden Gebrauch nicht darlegen.

Schliesslich bestehe zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr: In Bezug auf orthopädische Schuhe in der Klasse 10 scheide eine Verwechslungsgefahr wegen des unterschiedlichen Verwendungszweckes schon mangels Warengleichartigkeit aus. Bezüglich der Schuhwaren in der Klasse 25 und "Chaussures de sport, chaussures de marche, bottes, pantoufles, chaussures en cuir, en vinyl, en matière plastique, en étoffe" in der Klasse 25 liege zwar Warenidentität vor, doch seien die Vergleichszeichen weder identisch noch ähnlich.

G.

Mit Entscheid vom 1. Juni 2007 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Zur Begründung führte sie aus, auf Grund der eingereichten Belege erscheine ihr der rechtsgenügende Gebrauch des Widerspruchzeichens im relevanten Zeitraum zwischen dem 22. Mai 2001 und 22. Mai 2006 nicht als glaubhaft: Die einen Unterlagen seien unbeachtlich, weil sie nicht datiert seien, nicht in den relevanten Zeitraum fielen, sich nicht über den markenmässigen Gebrauch des Widerspruchzeichens oder über den Umfang der Verkaufshandlungen in der Schweiz äussern. Im Weiteren könnten die von der Beschwerdegegnerin getätigten Handlungen nicht ohne weiteres der Beschwerdeführerin zugerechnet werden, da aus den Akten der Umfang der Lizenzierung, das genaue Vertragsobjekt sowie die Vertragsmodalitäten nicht ersichtlich seien. Die Rechnungen der niederländischen Tochtergesellschaft fielen zwar in den massgebenden Zeitraum. Doch würden Lieferadressen in Deutschland, Belgien und Grossbritannien genannt, weshalb die in den Vereinigten Staaten domizilierte Widersprechende aus dieser Warenlieferung ins Ausland nichts zu ihren Gunsten herleiten könne.

Es seien auch keine Gründe für den Nichtgebrauch geltend gemacht worden. Der Widerspruch werde folglich auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und sei daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen.

H.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 4. Juli 2007 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 1. Juni 2007 sei aufzuheben, der Widerspruch sei gutzuheissen und die Eintragung der angefochtenen Marke Nr. 536'605 (fig.) sei teilweise zu widerrufen, und zwar hinsichtlich "orthopädische Schuhe" in Klasse 10 sowie "Schuhwaren" in Klasse 25, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge auch im erstinstanzlichen Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, sie habe mit einem langjährigen, enorm aufwändigen und weltweiten Publizitätsaufwand die Widerspruchsmarke entwickelt, im Markt positioniert und im Bewusstsein der Abnehmer verankert. Diese weltweite Positionierung sei der Mitbewerberin Adidas und ihrer enorm erfolgreich verbreiteten 3-Streifen-Marke, sicherlich aber nicht der damals eher passiven Beschwerdegegnerin zu verdanken. Im Weiteren erklärte sie, die fünf Streifen der Widerspruchsmarke erfüllten heute ausschliesslich eine Kennzeichnungsfunktion und keinerlei Funktionalität mehr im Sinne des damaligen Patents. Zudem rügte die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz scheine die auch in der Duplik eigentlich klar gestellten zwei Zusammenarbeitsbereiche zwischen den Parteien übersehen oder nicht verstanden zu haben: Einerseits 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. Der zweite Zusammenarbeitsbereich habe den faktisch und auf Zusehen hin exklusiv an die Beschwerdegegnerin eingeräumten Vertrieb von X.-Schuhen asiatischer Herkunft in der Schweiz beinhaltet. Auch dieses Vertriebsrecht habe naturgemäss die lizenzweise Verwendung der Marken der Beschwerdeführerin durch die Beschwerdegegnerin (z.B. in der Werbung und auf der Website) beinhaltet. Hinsichtlich des Gebrauchs von Varianten der Widerspruchsmarke machte die Beschwerdeführerin geltend, naturgemäss seien gewisse Bildmarken besonders geeignet, aus Marketinggründen auch in verschiedensten Spielvarianten dargestellt zu werden, ohne dass dadurch der wesentliche Aussagegehalt und mithin die Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt werde. Eine Vorreiterrolle für solche Spielvarianten sei ihr wiederum durch Adidas vorgelebt worden, deren 3-Streifen-Marke bekanntlich in unzähligen Spielvarianten benützt werde. Ebenso wie bei Adidas gehöre zu dieser Strategie von Spielvarianten ganz bewusst der Umstand, dass gleich-

zeitig eine oder mehrere Originalvarianten beibehalten und auch in der Werbung stark propagiert würden, wie bei ihren Produktlinien C. und L.. Von diesen zwei Produktlinien 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. Des Weiteren gehöre es zur Selbstverständlichkeit aller Bildmarken, dass ihr Gebrauch in Kombination mit einer Firmen- oder Hausmarke in keiner Weise ihre Unterscheidungskraft beeinträchtige.

Die Beschwerdeführerin reichte zudem zusätzliche Belege ein, die den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft machen sollten und wies darauf hin, bei der Beweiswürdigung sei zunächst die besonders seltene Konstellation des vorliegenden Falles zu berücksichtigen, wonach der rechtserhaltende Markengebrauch durch eine mit den konkreten Verhältnissen bestens vertraute Insiderin, nämlich der in der Schweiz bisher exklusiven Vertriebspartnerin, selber bestritten werde. Die Beschwerdegegnerin befinde sich somit in der Rolle, den durch sie tatsächlich erfolgten Markengebrauch im eigenen Interesse als nicht rechtsgenügend hinzustellen. Sodann sei nicht jedes einzelne Dokument und auch nicht eine einzelne Kategorie ähnlicher Dokumente isoliert darauf zu überprüfen, ob dieses einzelne Dokument respektive die betreffende Kategorie geeignet sei, den rechtsgenügenden Gebrauch als glaubhaft erscheinen zu lassen, um es im verneinenden Fall einfach auszuschneiden. Vielmehr müsse erst die gleichzeitige Würdigung aller Dokumente diesem Test standhalten.

Im Weiteren führte sie aus, der von der Beschwerdegegnerin erhobene Einwand einer eingetretenen Erschöpfung sei nicht nachvollziehbar, weil Erschöpfung nur den Weiterverkauf betreffe und nichts mit der Frage eines rechtsgenügenden Gebrauchs zu tun habe. Schliesslich vertrat die Beschwerdeführerin nach wie vor die Auffassung, angesichts der gleichen Erzeugnisse und der verwechselbaren Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken bestehe die ernsthafte Gefahr, dass ein Markengebrauch durch die Beschwerdegegnerin versehentlich der Beschwerdeführerin zugerechnet oder als einen durch die Beschwerdeführerin lizenzierten Gebrauch der Widerspruchsmarke interpretiert werden könnte.

I.

Mit Eingabe vom 12. September 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme. Sie beantragt, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

J.

Die Beschwerdeführerin beantragt mit Beschwerdeantwort vom 17. September 2007, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Zur Begründung bringt sie vor, der Beschwerdeführerin gelinge es auch mit den neu eingereichten Unterlagen nicht, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Im Übrigen betont sie wiederholt, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr bestehe.

K.

Mit verfahrensleitender Verfügung vom 4. März 2008 forderte das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz auf, das Bundesverwaltungsgericht über den Stand der an sie zurückgewiesenen und als Parallellfall erachteten Beschwerdesache B-763/2007 i.S. ... zu informieren, respektive, falls bereits ein Entscheid in der genannten Sache ergangen sei, diesen dem Bundesverwaltungsgericht zuzustellen.

Am 31. März 2008 teilte die Vorinstanz mit, die im Widerspruchsverfahren Nr. 3271 (B-763/2007) angefochtene Marke ... sei in der Zwischenzeit gelöscht worden. Das Widerspruchsverfahren Nr. 3271 sei somit gegenstandslos geworden und werde vom Protokoll abgeschrieben werden.

L.

Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung haben die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

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.

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.

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 unbenütztem 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 Gebrauchs hat sich daher auf den Zeitraum vom 22. Mai 2001 bis 22. Mai 2006 zu beziehen.

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, Verpa-

ckungen, 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).

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 Kenn-

zeichenrecht, 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 ei-

nem 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).

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.

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:

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).

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.

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.

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.

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).

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

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 Parallelfall 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.

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.).

Als Erschöpfung wird die Beschränkung dieses dem Markeninhaber zustehenden Ausschliesslichkeitsrechts bezeichnet, nachdem die Ware vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung durch einen Dritten in Verkehr gebracht worden ist (WILLI, a.a.O., Art. 13 N. 49; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 13 N. 16; MARBACH, SIWR III, S. 202; BGE 122 III 469 E. 5e – Chanel). Danach soll das Markenrecht nicht als Instrument zur weiteren Steuerung und Kontrolle des Vertriebs eingesetzt werden können. Der Markeninhaber hat sein Recht ausgeübt und soll die Weiterveräusserung nicht von der Erfüllung weiterer Voraussetzungen abhängig machen dürfen (WILLI, a.a.O., Art. 13 N. 49; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 13 N. 16; MARBACH, SIWR III, S. 202).

Bei der Frage der Erschöpfung des Markenrechts geht es somit im weitesten Sinne um den Einfluss des Markeninhabers nach der Inver-

kehrbringung der Ware durch ihn oder einen Dritten. Die Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke betrifft dagegen Benutzungs-handlungen des Markeninhabers oder eines Dritten.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, mit dem Export der in Asien produzierten Schuhe an die niederländische Tochtergesellschaft sei das Markenrecht der Beschwerdeführerin erschöpft, betrifft somit eine andere, im vorliegenden Zusammenhang nicht relevante Thematik, weshalb es ins Leere stösst.

Mit den zitierten Rechnungskopien belegt die Beschwerdeführerin aber, dass die Kommissionärin ihrer niederländischen Tochtergesellschaft Schuhe der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin geliefert hat. Es ist zudem eine unbestrittene Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin die Schuhe der Beschwerdeführerin, welche in Asien hergestellt worden sind, zwischen 1997 und 2004 in der Schweiz vertrieben hat. Die Schuhe, deren Lieferung an die Beschwerdegegnerin durch die genannten Rechnungskopien belegt ist, müssen somit in der Schweiz auf den Markt gelangt sein. Die Beschwerdegegnerin macht denn auch nicht geltend, sie hätte die an sie gelieferten Modelle in der Folge gar nicht, oder nicht an Unternehmen in der Schweiz veräußert. So bestreitet sie insbesondere nicht, dass die Schuh-Modelle L. und C. an die „Sports Lab“-Kette geliefert worden sind, wie von der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren behauptet wurde (vgl. Beschwerdebeilage 12). Lediglich hinsichtlich des Zeitpunkts macht sie geltend, sie habe erst seit August 2004 X.-Schuhe an die Dosenbach-Ochsner AG, die am Markt unter anderem als „Sports Lab“-Kette auftrete, geliefert. Das von der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren zu den Akten gegebene Prospektmaterial (vgl. Beschwerdebeilage 11.4) gibt im Weiteren Aufschluss über das Aussehen der an die Beschwerdegegnerin gelieferten Schuh-Modelle L., C. und R.. Aus den Abbildungen ergibt sich einerseits, dass die erwähnten Modelle Sportschuhe (Klasse 25) und insofern zumindest eine von der Widerspruchsmarke beanspruchte Ware darstellen, und andererseits, dass die Modelle mit der Widerspruchsmarke (respektive zumindest mit einer Fünf-Streifen-Marke) versehen sind. Zwar sind die Prospektauszüge nicht datiert, doch reichen die darin enthaltenen Abbildungen durchaus, um glaubhaft zu machen, dass die genannten Schuh-Modelle im massgeblichen Zeitraum in der gezeigten Art und Weise über die Widerspruchsmarke verfügt haben. Denn es ist wenig wahrscheinlich, dass sich das Aussehen von namentlich genannten

und mit Artikel-Nummern versehenen Schuh-Modellen ändert, ansonsten sich die Konsumenten nicht mehr zuverlässig an Hand von Modell-Namen respektive Artikel-Nummern in der grossen Palette von Schuhen orientieren könnten.

Als weiteres Zwischenergebnis ist somit – unter anderem auch gestützt auf neu eingereichte Dokumente und unbestrittene Tatsachen – festzuhalten, dass bezüglich der Schuhe asiatischer Herkunft die im Rahmen eines Glaubhaftmachens relevanten Kriterien des Inerscheintretens eines Zeichens

- im Wirtschaftsverkehr sowie
- im Inland

erfüllt wären.

6.2.3 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 Beschwerdeführerin 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 Beschwerde-

führerin 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 Warenflusskette 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 Produkteanbietern 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.

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.).

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.

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.

9.

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

9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} 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).

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.

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.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird insofern gutgeheissen, als die angefochtene Verfügung vom 1. Juni 2007 aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

2.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdegegnerin im Umfang von Fr. 2'500.-- 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. 4'500.-- verrechnet, womit der Beschwerdeführerin Fr. 3'000.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten sind.

4.

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 2'500.-- (inkl. 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 geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Akten zurück)

- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Akten zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W7928; Einschreiben; Akten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Kathrin Bigler

Versand: 23. September 2008