

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal amministrativ federal



Abteilung II
B-7449/2006

{T 0/2}

Urteil vom 20. August 2007

Mitwirkung: Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter Claude Morvant,
Richter David Aschmann;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher

R._____,
vertreten durch E. Blum & Co., Patent- und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11,
8044 Zürich,

Beschwerdeführerin

gegen

S._____,
vertreten durch Kemia S.A., Brevetti, Marchi, Modelli, via Bagutti 14, casella
postale 4327, 6904 Lugano 4 Molino Nuovo Casel,

Beschwerdegegnerin

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Stauffacherstrasse
65, 3003 Bern,

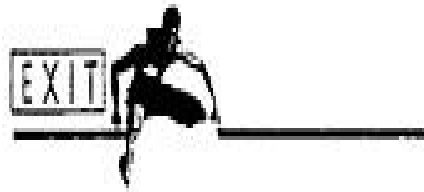
Vorinstanz

betreffend

Widerspruchsverfahren Nr. 7463 EXIT (fig.) / EXIT ONE

Sachverhalt:

- A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Marke IR 563'364 EXIT (fig.), die am 26. November 1990 für "*vêtements, en particulier T-shirts, chemises, chemisiers, pantalons, vestes et foulards*" in Klasse 25 registriert worden ist und unter anderem Schutz für das Gebiet der Schweiz beansprucht. Die kombinierte Wort- / Bildmarke sieht wie folgt aus:



- B. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Schweizer Wortmarke CH 528'477 EXIT ONE, die am 28. Oktober 2004 unter anderem für "*articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*" (Klasse 25) hinterlegt und deren Eintragung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 248 vom 21. Dezember 2004 publiziert wurde.
- C. Gegen die Eintragung dieser Marke für Waren der Klasse 25 erhob die Beschwerdeführerin am 11. März 2005 gestützt auf ihre Wort-Bild-Marke IR 563'364 EXIT (fig.) Widerspruch, da zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr bestehe.
- D. In ihrer Widerspruchsantwort vom 14. April 2005 bestritt die Beschwerdegegnerin, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz rechtsgenügend gebraucht worden sei. Zugleich bestritt sie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken.
- E. Mit Replik vom 30. Juni 2005 reichte die Beschwerdeführerin Dokumente ein, um den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Die Beschwerdegegnerin erwiderte mit Duplik vom 3. Oktober 2005, die von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege seien ungenügend.
- F. Nach Abschluss des Schriftenwechsels reichte die Beschwerdeführerin am 11. November 2005 unaufgefordert weitere Gebrauchsbelege ein. Teilweise handelte es sich um dieselben, modifizierten Belege wie in der ersten Eingabe. Daraufhin nahm die Vorinstanz das Instruktionsverfahren wieder auf und gab der Beschwerdegegnerin Gelegenheit zu einer Stellungnahme. Diese hielt im Rahmen ihrer Vernehmlassung vom 29. Dezember 2005 – auch angesichts der neuen Belege – an ihrem bisherigen Standpunkt fest.

- G. Mit Verfügung vom 24. Mai 2006 wies die Vorinstanz den Widerspruch mangels rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke ab.
- H. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 23. Juni 2006 Beschwerde bei der Rekurskommission für geistiges Eigentum ("RKGE") mit den Anträgen, der Entscheid der Vorinstanz vom 24. Mai 2006 sei aufzuheben und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 528'477 EXIT ONE für Waren der Klasse 25 sei zu widerrufen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Sie legte weitere Gebrauchsbelege vor, insbesondere eine Bestätigung ihres Schweizer Detaillisten und Kopien aus dessen Verkaufsprospekt. Sie beharrte darauf, einen stellvertretenden rechtserhaltenden Gebrauch der Marke durch Konzerngesellschaften der Beschwerdeführerin rechtsgenügend glaubhaft gemacht zu haben. Zwar werde die Marke in den Belegen nicht wie eingetragen gebraucht, sondern nur das Wort "Exit" verwendet. Dies sei aber unerheblich, handle es sich bei diesem Wortbestandteil doch um den Markenkern. Das Bild eines Hürdenläufers sei für Sportbekleidung ohnehin beschreibend und darum wenig kennzeichnungskräftig. Mit Schreiben vom 28. August 2006 reichte die Beschwerdeführerin noch Erklärungen einer schweizerischen und einer ausländischen Konzerngesellschaft der Beschwerdeführerin ein, die bestätigten, "seit Herbst 2003 (Kinder-)Kleider der Marke EXIT" an eine Schweizer Detailhandelskette verkauft zu haben.
- I. In ihrer Beschwerdeantwort vom 21. September 2006 beantragt die Beschwerdegegnerin die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Denselben Antrag stellte am 29. September 2006 die Vorinstanz unter Verweis auf die in der angefochtenen Verfügung enthaltene Begründung. Die Beschwerdegegnerin bestritt auch mit Bezug auf die neu vorgelegten Beweismittel, dass die Widerspruchsmarke rechtserhaltend verwendet worden sei. Die Belege seien bis auf einen nicht datiert und zeigten nur den Gebrauch des Wortes "Exit", nicht aber den Gebrauch der eingetragenen Wort-Bild-Marke. Die eingereichten Rechnungskopien würden nur einen Gebrauch gegenüber Zwischenhändlern und nicht gegenüber Endkonsumenten belegen.
- J. Mit Verfügung vom 15. November 2006 überwies die RKGE die Akten des Beschwerdeverfahrens und den geleisteten Kostenvorschuss per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht. Dieses bestätigte mit Verfügung vom 22. Januar 2007 die Übernahme des Verfahrens.
- K. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

- 1. Gemäss Art. 53 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 (VGG; SR 173.32), in Kraft seit 1. Januar 2007, übernimmt das Bundesverwaltungsgericht (im Folgenden: BVGer) die Beurteilung der beim Inkrafttreten des VGG bei Eidgenössischen Rekurskommissionen hängigen Rechtsmittel. Das BVGer beurteilt gemäss Art. 31

VGG Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG; SR 172.021). Art. 33 lit. d VGG sieht vor, dass Verfügungen der den Departementen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung mit Beschwerde ans BVGer angefochten werden können. Ein Ausnahmefall nach Art. 32 VGG liegt nicht vor. Der Entscheid der Vorinstanz vom 24. Mai 2006 ist ein Einspracheentscheid im Sinne von Art. 5 Abs. 2 VwVG. Die Beschwerdeführerin, die am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat, ist zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), und die Vertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG), den Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Eine 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]). Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register (Art. 5 MSchG). Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). 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 lit. c MSchG). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen entsprechende Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Erweist sich ein Widerspruch als begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen, andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen.

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 (vorbehältlich 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 Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin an rückwärts zu rechnen (RKGE in sic! 2002, 106 E.6.1 *Genesys/Genesis*). Die Einrede des Nichtgebrauchs muss durch die Widerspruchsgegnerin mit ihrer ersten Stellungnahme erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]).

3. Der Vorinstanz ist ohne Weiteres zuzustimmen, dass die Einrede des Nichtgebrauchs im vorliegenden Verfahren rechtzeitig erhoben worden ist (Erwägung III. B. 1. des angefochtenen Entscheids). Dies ist auch unbestritten. Strittig ist hingegen, ob der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz (vgl. BGE 107 II 356 E. 1.c S. 360 *La San Marco*) durch die Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht werden konnte.
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 (BGE 130 III 321 E. 3.3; 120 II 393 E.4c; 88 I 11 E. 5a, S. 14; CHRISTOPH WILLI, in: *Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts*, Zürich 2002, Art. 32, N. 7). Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (LUCAS DAVID, in: *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz*, Basel 1999, MSchG Art. 12, N. 16; RKGE in sic! 2002, 53 E.4 *Express/Express clothing*).

Das Widerspruchsverfahren wird vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 12 Abs. 1 VwVG), die beweisbelastete Partei trifft jedoch eine Mitwirkungspflicht (Art. 13 VwVG), welche auch im daran anschliessenden Beschwerdeverfahren besteht. In diesem können auch Noven geltend gemacht werden (RHINOW/KOLLER/KISS, *Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes*, 1996, N 1050; DAVID, a. a. O., Art. 36, N 9). Das Einreichen neuer Gebrauchsbelege in diesem Verfahrensstadium ist demnach zulässig (RKGE in sic! 1998, 406 E.3 *Anchor/Ancora*).

Als mögliche Belege für den Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Zeugen können im Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz keine einvernommen werden. Im Beschwerdeverfahren ist dies möglich (Art. 14 Abs. 1 lit. 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 aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (RKGE in sic! 2005, 754 E.4 *Gabel/Kabel 1*).

5. Rechtserhaltend wirkt nur ein ernsthafter Gebrauch der Marke. Zu berücksichtigen sind dabei Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs (RKGE in sic! 2004, 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.

Weiter muss das Zeichen so, wie es eingetragen ist, oder in hiervon nur unwesentlich abweichender Form gebraucht worden sein (Art. 11 Abs. 2 MSchG; DAVID, a. a. O., Art. 11, Rz 17; RKGE in sic! 2004, 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, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 177 f.; BGE 99 II 119 *Silva*; DAVID, a. a. O., Art. 11, Rz 17). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (BGE 130 III 267 E.4 S. 272 *Tripp Trapp*). Durch die Änderung darf mit anderen Worten nicht der Charakter der Marke verloren gehen (DAVID, a. a. O., Art. 11, Rz 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).

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). Nebst vertraglicher Zustimmung des Markeninhabers gilt auch der Gebrauch der Marke durch mit dem Inhaber wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen in diesem Sinne als rechtserhaltend (BGE 101 II 293 E.2, RKGE in sic! 2006, 271 *Dona/Donafor* E.5; RKGE in sic! 2003, 906 E.3 *Cartoon/Cartoon Network [fig.]*).

6. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die X. _____ AG verkaufe seit Oktober 2003 Kinderkleider "der Marke EXIT" an die Warenhäuser "Y. _____". Da die Verkäuferin mit ihr konzernmässig verbunden sei, handle es sich um einen stellvertretenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG. Die Beschwerdeführerin hat im vorinstanzlichen Verfahren Auszüge der Webseite [...] sowie Auszüge aus dem "[...] annual report 2003/2004 [...]" eingereicht um ihre konzernmässige Verbundenheit mit der X. _____ AG zu belegen. Zusammen mit den von ihr am 28. August 2006 eingereichten, vom 30. Juni 2006 datierenden schriftlichen Erklärungen der "X. _____ (Schweiz) AG" einerseits und der Beschwerdeführerin andererseits, wonach beide konzernmässig miteinander verbunden seien, und erstere mit Zustimmung der letzteren Kleider der Marke EXIT in der Schweiz verkaufe, genügen die Belege grundsätzlich zur Annahme stellvertretender Handlungen. Dasselbe gilt für den Verkauf dieser Produkte durch die Y. _____ AG als gewillkürter Detaillist der Beschwerdeführerin (Erklärung des "Z. _____ vom 22. Juni 2006 in Vertretung der "[...] Y. _____ AG"). Es bleibt daher zu prüfen, ob

diese anrechenbaren Handlungen den weiteren Anforderungen eines rechtserhaltenden Gebrauchs genügen.

7. Die Widerspruchsgegnerin hat den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke rechtzeitig in ihrer ersten Stellungnahme vom 14. April 2005 behauptet. Die Beschwerdeführerin hat somit den Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Zeitspanne zwischen dem 13. April 2000 und dem 13. April 2005 glaubhaft zu machen. Im Verlaufe des vorinstanzlichen Verfahrens und des Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerdeführerin zu diesem Zweck die folgenden Gebrauchsbelege ins Recht gelegt:

- 19 (in der zweiten Eingabe 18) Rechnungen der X._____ Schweiz AG an das Y._____ Logistikzentrum, [...], aus den Jahren 2004 und 2005 (24. Juli 2004 bis 29. April 2005);
- elf Zahlungssavis, ausgestellt durch die [...] Y._____ zuhanden der X._____ (Schweiz) AG, in [...];
- zwei Ausdrücke von der Webseite [Webseite der Y._____ AG] (datiert vom 28. Juni 2005 beziehungsweise vom 23. Juni 2006), die dieselbe Abbildung eines Zeichens "EXIT®" enthalten;
- Kopien einzelner Seiten aus Prospekten '[...]' des Warenhauses Y._____ mit der Wiedergabe des Zeichens EXIT®, teilweise als Beschwerdebeilage um eine weitere Seite ergänzt eingereicht;
- eine vom 22. Juni 2006 datierte, zweiteilige Bestätigung, worin Rechtsanwältin [...] und ihre Assistentin, handelnd für Z._____, [...] (als Bevollmächtigter der "[...] Y._____ AG" in sämtlichen Markenangelegenheiten) bestätigen, "dass die Y._____ AG seit Herbst 2003 (Kinder-) Kleider der Marke EXIT in der Schweiz verkauft, und zwar mit Zustimmung der Inhaberin der Marke EXIT [...]";
- zwei schriftliche Erklärungen von Organen der Beschwerdeführerin einerseits und der X._____ (Schweiz) AG andererseits (beide datiert vom 30. Juni 2006,) welche unter anderem jeweils bestätigen, dass letztere mit Zustimmung der ersteren "seit Herbst 2003 (Kinder-) Kleider der Marke EXIT in der Schweiz verkauft".

- 7.1 Ein Teil dieser Belege vermag den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke schon deshalb nicht glaubhaft zu machen, weil sie einen hier nicht massgeblichen Zeitraum betreffen, beziehungsweise nicht datiert werden können. Konkret handelt es sich dabei um:

- die Rechnung vom 29. April 2005 wie auch die Rechnung vom 14. April 2005,
- den Zahlungssavis vom 27. Oktober 2005,
- die beiden Ausdrücke der (damit nicht datierbaren) Webseite [Webseite der Y._____ AG],
- die Kopien von Prospektseiten aus [...]

Die Prospektkopien [...] bedürfen einer gesonderten Betrachtung. Die Beschwerdeführerin reichte im Beschwerdeverfahren nämlich eine zusätzliche Seite ("S. 12") ein, auf der darüber informiert wird, dass ein bestimmtes, nicht der Beschwerdeführerin zuzurechnendes Produkt (Gesellschaftsspiel) "ab Oktober 2004 erhältlich" sei. Die Beschwerdeführerin argumentiert, da es sich bei den Waren, für welche die Widerspruchsmarke registriert sei, um saisonale Produkte handle, sei davon auszugehen, dass das Magazin aus dem Jahre 2004 und damit aus dem massgeblichen Zeitraum stamme. Es kann aber nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass die eingereichten Kopien zu ein und demselben Prospekt gehören, weshalb auch diese Kopien nicht einwandfrei datiert werden können. In Anbetracht ihrer Mitwirkungspflicht (E. 2.1) hätte es hier an der Beschwerdeführerin gelegen, allenfalls den ganzen Originalprospekt einzureichen.

Die oben, E. 7.1 genannten, nicht datierbaren Belege sind somit für das Glaubhaftmachen rechtserhaltenden Gebrauchs nicht von direkter Relevanz. Sie können aber unter Umständen im Zusammenhang mit anderen Belegen eine Rolle spielen (RKGE in sic! 2005, 754 E.3., 4. *Gabel/Kabel 1*).

- 7.2 Die Rechnungen, welche in den hier massgeblichen Zeitraum fallen, wurden offensichtlich für die Lieferung von Bekleidungsstücken gestellt, die jeweils unter der Rubrik "Bezeichnung" näher spezifiziert sind. Spezifikationen lauten beispielsweise "PAULO NB OVERALL" oder "NICOLAI BAM CORD PANTS NAVY". Es ist jedoch auf keiner der eingereichten Rechnungen unter der Artikelbezeichnung eine Wiedergabe der Widerspruchsmarke in irgendeiner Form zu erkennen.

Hingegen ist unter dem Titel "Abteilung" auf den Dokumenten jeweils "EXIT KIDS" zu lesen, während bei der später eingereichten Fassung das Element "KIDS" fehlt, mithin am selben Ort bloss noch "Abteilung: Exit" steht. Die Gründe für diese Abweichung sind von der Beschwerdeführerin nicht dargelegt worden. Aus einem derartigen auf Rechnungen enthaltenen Vermerk können aber ohnehin keine Schlüsse auf das Vorliegen eines markenmässigen Gebrauchs der Widerspruchsmarke gezogen werden. Die Wiedergabe eines Zeichens "Exit" oder "EXIT KIDS" unter dem Stichwort "Abteilung" kann nicht als Gebrauch des Zeichens "Exit" beziehungsweise "EXIT KIDS" nach Art einer Marke gewertet werden, da keine eindeutige Zuordnung zu bestimmten Produkten möglich ist. Nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke erhält aber das Recht an der Marke. Die eingereichten Rechnungskopien sind daher als Belege zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs ungeeignet.

- 7.3 Ebenso sind die zehn Zahlungsavis ungeeignet, den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen: Sie enthalten keinerlei Hinweis auf die Marke.
- 7.4 Die beigebrachten schriftlichen Erklärungen, die ebenfalls den rechtserhaltenden Gebrauch an der Widerspruchsmarke glaubhaft machen sollen, sprechen nur vom Absatz von Bekleidungsstücken "der Marke EXIT". Die

Urkunden erlauben weder Rückschlüsse darauf, in welcher Form die Widerspruchsmarke gebraucht worden ist, noch darauf, ob es sich dabei um einen genügend ernsthaften Gebrauch gehandelt hat. Sie sind deshalb ebensowenig dienlich zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs.

- 7.5 Wurde das Zeichen so, wie es eingetragen ist, oder in nur unwesentlich abweichender Form gebraucht (vgl. E. 5)?

Das allein schon aufgrund der Grössenverhältnisse prägende Bildelement der Widerspruchsmarke zeigt einen Hürdenläufer, der im Sprung ein Hindernis überwindet. Demgegenüber nimmt sich das im Logo mitenthaltene Wortelement EXIT viel kleiner aus. Überdies ist es seinerseits mittels einer Umrandung leicht graphisch gestaltet, wie wenn das aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum stammende Signal für (Not-)Ausgang wiedergegeben werden sollte. Das Bildelement des Hürdenläufers ist demnach unter visuellen Gesichtspunkten entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keineswegs bloss als ausschmückendes Element zum Wortelement EXIT aufzufassen. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die stilisierte Darstellung des Hürdenläufers sei wenig kennzeichnungskräftig, da sie im Zusammenhang mit Sportbekleidung beschreibender Natur sei. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Massgeblich sind hier nämlich einzig die gemäss Registereintrag beanspruchten Waren (*"vêtements, en particulier T-shirts, chemises, chemisiers, pantalons, vestes et foulards"*). Im Zusammenhang mit diesen Produkten, eignet der Darstellung des Hürdenläufers sehr wohl ein rechtlich relevantes Mass an Unterscheidungskraft, weshalb sie zum Markenkern gehört. Unbehelflich ist der Verweis der Beschwerdeführerin auf den Entscheid der RKGE in sic! 1997, 478 ATP Tour (fig.)/MTA (fig.), da dort die Kennzeichnungskraft der Darstellung eines aufschlagenden Tennisspielers im Zusammenhang mit anderen Waren und Dienstleistungen erörtert wurde, und folglich aus der schwachen Kennzeichnungskraft des Bildelements in jenem Fall für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde keine direkten Schlüsse gezogen werden können.

8. Im Ergebnis ist der Gebrauch der Widerspruchsmarke im Sinne von Art. 11 MSchG von der Beschwerdeführerin nicht glaubhaft gemacht. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch der Marke sind von der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht worden (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Damit erübrigt sich eine Prüfung der Frage der Verwechslungsgefahr (MSchG-David, Art. 33, Rz 5; RKGE in sic! 2002, 107 E.7 Genesys/Genesis).
9. Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 1 VwVG).
10. Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]).

Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren ist dafür das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise dasjenige der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.).

11. Der obsiegenden anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung auszurichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendigen erwachsenen Kosten aufgrund der Akten fest (Art. 7 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 1'600.-- (inkl. allfällige MWST) für das Beschwerdeverfahren angemessen.
12. Dieses Urteil unterliegt keiner Beschwerde an das Bundesgericht und ist daher rechtskräftig (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 24. Mai 2006 wird bestätigt.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- verrechnet. Die Beschwerdeführerin hat demnach noch Fr. 500.-- zu bezahlen.
3. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 1'600.-- (inkl. MWST) zu entschädigen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
 - der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen zurück)
 - der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben)
 - der Vorinstanz (Ref. Wspr. Nr. 7463) (eingeschrieben, mit Beilagen)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd

Philipp J. Dannacher

Versand am: 24. August 2007