



Urteil vom 9. September 2014

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiber Adrian Gautschi.

Parteien

Peek & Cloppenburg KG,
Berliner Allee 2, DE-40212 Düsseldorf,
vertreten durch lic. iur. Andreas Thierstein,
Schmauder & Partner AG, Zwängiweg 7, 8038 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Paper Denim and Cloth, LLC,
530 7th Avenue, US-10018 New York,
vertreten durch Isler & Pedrazzini AG Patent- und Marken-
anwälte, Gotthardstrasse 53, Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 12170,
IR 715'179 P&C (fig.) / CH 621'228 PD&C.

Sachverhalt:**A.**

Am 3. Oktober 2011 meldete die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz die Wortmarke CH 621'228 PD&C zur Eintragung an. Am 7. Oktober 2011 wurde diese im Markenregister eingetragen und auf < <http://www.swiss-reg.ch> > veröffentlicht. Sie ist für Bekleidung in Klasse 25 eingetragen.

B.

Gegen diese Marke erhob die Beschwerdeführerin am 9. Januar 2012 Widerspruch. Diesen stützte sie auf ihre internationale Marke IR 715'179 P&C (fig.) mit Priorität vom 30. März 1999. Die Widerspruchsmarke ist für vêtements in Klasse 25 eingetragen. Sie sieht wie folgt aus:

**C.**

Mit Eingabe vom 4. April 2012 beantragte die Beschwerdegegnerin, den Widerspruch abzuweisen. Sie machte geltend, die Widerspruchsmarke sei nicht rechtserhaltend gebraucht worden.

D.

Die Beschwerdeführerin reichte mit Replik vom 28. September 2012 Belege ein, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Zudem beantragte sie, bestimmte Beilagen ihrer Replik wegen Geschäftsgeheimnissen auszusondern.

E.

Mit Zwischenverfügung vom 6. Oktober 2012 entsprach die Vorinstanz dem Aussonderungsbegehren der Beschwerdeführerin.

F.

Dagegen führte die Beschwerdegegnerin am 9. November 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, die Zwischenverfügung aufzuheben und die ausgesonderten Beilagen aus dem Recht zu weisen; eventualiter seien ihr diese zur Einsicht zuzustellen.

G.

Die Vorinstanz gewährte der Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 6. Dezember 2012 nachträglich Kenntnis von den ausgesonderten Beilagen in Form von teilweise geschwärzten Kopien. Daraufhin erklärte die Beschwerdegegnerin am 14. Dezember 2012 den Beschwerderückzug.

In der Folge schrieb das Bundesverwaltungsgericht am 18. Dezember 2012 die Beschwerde als gegenstandslos ab (Abschreibungsentscheid des BVGer B-5862/2012 vom 18. Dezember 2012 "P&C [fig.]/PD&C").

H.

Nachdem die Beschwerdegegnerin im Widerspruchsverfahren keine Duplik eingereicht hatte, schloss die Vorinstanz die Verfahrensinstruktion. Mit Entscheid vom 4. Oktober 2013 wies sie den Widerspruch ab. Zur Begründung führte sie aus, der Beschwerdeführerin sei es nicht gelungen, mittels der eingereichten Belege einen markenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

I.

Gegen diesen Entscheid gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 6. November 2013 ans Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, den vorinstanzlichen Entscheid aufzuheben und die Sache zur Prüfung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventualiter sei der Widerspruch gutzuheissen. Als Begründung führte sie an, es treffe nicht zu, dass sie den Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht habe. Die Vorinstanz habe die Beweismittel nicht in deren Gesamtheit gewürdigt. Beispielsweise sei die ins Recht gelegte eidesstattliche Versicherung in Verbindungen mit anderen Belegen zu lesen. Im Übrigen sowie in Bezug auf das Eventualbegehren verwies die Beschwerdeführerin auf ihre Begründung im vorinstanzlichen Verfahren.

J.

Mit Eingabe vom 17. Januar 2014 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde abzuweisen. Betreffend die Begründung verwies sie auf die Ausführungen der Vorinstanz im Widerspruchsentscheid.

K.

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 20. Januar 2014 auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragte, die Beschwerde abzuweisen.

L.

Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

M.

Auf weitere Vorbringen der Parteien ist in den folgenden Erwägungen einzugehen, soweit sie rechtserheblich sind.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Widersprechende hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist sie durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde innert Frist und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung bei der Vorinstanz einzureichen (Art. 31 Abs. 2 Satz 1 MSchG).

2.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der fehlende Gebrauch einer Marke wird allerdings nicht von Amtes wegen berücksichtigt (Urteile des BVGer B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull"; B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 4 "Advista/Advista [fig.]" ; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 32 N. 2). Widersprechende haben anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, falls die Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren Marke behauptet (Art. 32 MSchG). Die Nichtgebrauchseinrede muss formell in der ersten Stellungnahme der Widerspruchsgegnerin an die Vorinstanz erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111];

Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Egatrol/Egatrol"; vgl. LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 32 N. 6). Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, zu dem die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Marke geltend macht (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 "Life"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.1 "Life/MyLife [fig.]"; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 12 N. 9; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 85, 2008, S. 116 mit Hinweisen). Bei der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs im Sinne von Art. 32 MSchG kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1 VwVG) eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.1 "Life/MyLife [fig.]"; B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull").

2.3 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 7; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 14). Ein solch funktionsgerechter, markenmässiger Gebrauch ist von einem bloss unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden, aufgrund dessen das Zeichen zwar als Unternehmenshinweis, aber nicht als Kennzeichen bestimmter Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.4 "Life"; B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.2 "Solvay/Solvexx"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 1316 f.). Kein markenmässiger Gebrauch sind zudem Vorbereitungshandlungen wie die Herstellung von Kennzeichnungsmitteln und Werbematerialien, sofern die Verkaufstätigkeit nicht tatsächlich aufgenommen wird (Urteil des BVGer B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 4 "K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]"; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 28; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 36 f.; vgl. MARBACH, a.a.O., Rz. 1327; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 49). Massstab für den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Um-

fang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalles wie Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Life"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "Fünf Streifen [fig.]/Fünf Streifen [fig.]" ; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Recherches juridiques lausannoises Vol. 22, 2005, S. 50 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 38). Kein ernsthafter Markengebrauch ist etwa die bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markennutzung für Produkte des Massenkonsums (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Life"; B-892/2009 vom 19. Juli 2009 E. 6.9 "Heidiland/Heidi-Alpen"; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 67, 72; s.a. MARBACH, a.a.O., Rz. 1343 ff. mit Hinweisen).

2.4 Rechtserhaltend ist der Gebrauch einer Marke, wie sie im Register eingetragen ist (BGE 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp [fig.]" ; DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 13; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 61; MARBACH, a.a.O., Rz. 1368). Abweichungen vom Registereintrag können etwa durch grafische Umgestaltungen des Zeichens oder das Hinzufügen von zusätzlichen Elementen bewirkt werden (s.a. WANG, a.a.O., Art. 11 N. 78 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 52 ff.; vgl. Urteil des BVGer B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 5 mit Hinweisen "Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.]"). Sind solche Abweichungen nicht wesentlich, gilt der Gebrauch eines entsprechenden Zeichens ebenso als rechtserhaltend (Art. 11 Abs. 2 MSchG; Urteile des BVGer B-7487/2010 vom 28. Juni 2011 E. 2.1 "Sparco [fig.]/Sparq"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2011 E. 4.4 "Life/MyLife [fig.]"). Unwesentlich ist eine Abweichung, wenn sie nur Bestandteile der Marke betrifft, ohne dass dadurch deren Unterscheidungskraft beeinflusst wird (Art. 5 C Abs. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 14. Juli 1967 [PVÜ, SR 0.232.04]). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird (BGE 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp [fig.]" ; MARBACH, a.a.O., Rz. 1371; vgl. Urteil des BVGer B-7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 8 "Ice/Ice Cream"). Der von Art. 11 Abs. 2 MSchG angestrebte Spielraum des Markeninhabers, die Schreib- und Darstellungshinweise seiner Marke an veränderte Marktgewohnheiten anzupassen, ist dabei umso grösser, je kennzeichnungskräftiger die Marke ist, da ihr erinnerungsfähiger Kern sich behutsamen Anpassungen gegenüber länger bewahrt (Urteil des BVGer B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 3.3 "Salamander [fig.]/Salamander [fig.]" mit Hinweisen).

2.5 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der rechtserhaltende Gebrauch einer Marke in der Schweiz erfolgt sein (Urteil des BGer 4A.253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 "Gallup"; BGE 107 II 360 E. 1.c "La San Marco [fig.]"; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 50; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 31; DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 18). Eine Ausnahme vom Territorialitätsprinzip ergibt sich aus 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); diese Bestimmung stellt den Markengebrauch in Deutschland demjenigen in der Schweiz gleich (Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.4 "Egatrol/Egatrol"; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 33 ff.; MEIER, a.a.O., S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIÉRON, *L'usage à titre de marque en droit suisse*, sic! 2005 [Sonderheft], S. 108; MARBACH, a.a.O., Rz. 1349 ff.). Welche Handlungen in Deutschland als Markengebrauch zu qualifizieren sind, beurteilt sich nicht nach deutschem, sondern nach schweizerischem Recht (BGE 100 II 230 E. 1 mit Hinweisen "Mirocor"; DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 20).

2.6 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Uhrenarmband [3D]"; 120 II 393 E. 4.c; 88 I 12 E. 5.a; Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"; WILLI, a.a.O., Art. 32 N. 7; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], *Markenschutzgesetz [MSchG]*, 2009, Art. 32 N. 21; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 62). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"; B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 "Exit [fig.]/Exit one"; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Aufl. 2013, Rz. 482; DAVID, a.a.O., Art. 12 N. 16; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 191). Alle relevanten Beweise sind umfassend nach freier Überzeugung zu würdigen (Art. 19 VwVG in Verbindung mit Art. 40 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273]; Urteil des BVGer B-6736/2013 vom 22. Mai 2014 E. 3.3.2; PHILIPP J. DANNACHER, *Beweisrechtliche Besonderheiten der immaterialgüterrechtlichen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, *Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!]* 2014, S. 276; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, a.a.O., Rz. 483; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, *Handbücher für die Anwaltspraxis* Bd. X, 2. Aufl. 2013,

Rz. 3.140). Wesentlich ist dabei eine Gesamtwürdigung; diese kann auch durch Beweismittel beeinflusst werden, die bei isolierter Betrachtung ungenügend sind (MARBACH, a.a.O., Rz. 1363; vgl. Urteil des BVGer B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 5.1 "Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]").

Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Belege 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 berücksichtigt werden (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.9 "Life"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Life/Mylife [fig.]"; B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 "Exit [fig.]/Exit one"; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192; vgl. MARBACH, a.a.O., Rz. 1365).

Keine erhöhte Beweiskraft kommt "eidesstattlichen Versicherungen" ausländischen Rechts zu (Urteile des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2013 E. 5.2 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"; s.a. THOMAS RITSCHER, Affidavits und andere Erklärungen [zu Artikel 117 (1) g und Regel 72 (3) EPÜ], sic! 2001, S. 693). Unter solchen "Versicherungen" sind schriftliche Erklärungen von Tatsachen zu verstehen, die unter strafrechtlich sanktionierter Bekräftigung der Wahrheit in einer bestimmten Form abgegeben werden (MARK SCHWEIZER/CHRISTIAN EICHENBERGER, Schriftliche Zeugenaussagen, Jusletter vom 28. Februar 2011, Rz. 21 mit Hinweisen; vgl. für das deutsche Recht etwa DIETER KALLERHOFF, in: Stelkens/Bonk/Sachs [Hrsg.], Verwaltungsverfahrensgesetz. Kommentar, 8. Aufl. 2014, § 27 N. 1). Das schweizerische Recht kennt ein entsprechendes Rechtsinstitut nicht (s. Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5.4.6 "Life"). Solche "Versicherungen" sind somit als blosser Parteibehauptungen zu würdigen (Urteile des BGer 5A.507/2010, 5A.508/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.2; Urteile des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 5.2 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5.4.6 "Life"; B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.3 mit Hinweisen "Yo/Yog [fig.]"). Gleichwohl sind sie im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu berücksichtigen und können in Verbindung mit anderen Belegen zur Rechtsfindung beitragen (vgl. Urteil des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 5.2 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]").

3.

3.1 Die Beschwerdegegnerin erhob im Widerspruchsverfahren mit ihrer ersten Eingabe vom 4. April 2012 die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. Die Beschwerdeführerin hat somit den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke beziehungsweise wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch für den Zeitraum zwischen dem 4. April 2007 und dem 4. April 2012 glaubhaft zu machen. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch wurden von der Beschwerdeführerin nicht vorgebracht.

3.2 Im vorinstanzlichen Verfahren legte die Beschwerdeführerin mit Replik vom 28. September 2012 insgesamt 69 Belege ins Recht, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum glaubhaft zu machen. Auf diese Belege bezieht sie sich ebenfalls in ihrer Beschwerde vom 6. November 2013.

In der als "eidesstattliche Versicherung" bezeichneten Beilage 1 vom 6. September 2012 bestätigt und umschreibt der Leiter der Rechtsabteilung der Beschwerdeführerin auf der Grundlage von Umsatzzahlen den Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz und in Deutschland für den relevanten Zeitraum. Dabei wird einerseits auf zwei Listen verwiesen, welche 64 Geschäftslokale der Beschwerdeführerin in Deutschland und 44 ausserhalb Deutschlands aufführen (Beilagen 2A, 2B); gemäss diesen Listen befindet sich eines der Modehäuser der Beschwerdeführerin in der Schweiz (Einkaufszentrum Sihcity, Zürich). Andererseits nimmt die "eidesstattliche Versicherung" Bezug auf siebzehn Belege, wovon zwölf kopierte Fotografien sind und die Widerspruchsmarke auf in Bekleidungsstücke eingenähten Etiketten, auf einer noch einzunähenden Etikette und eingeprägt in nichttextile Teile von Bekleidungsstücken wiedergeben (Beilagen 3–3J, 5B). Zusätzlich würden laut der "eidesstattlichen Versicherung" einige dieser zwölf und die übrigen der siebzehn Belege die Widerspruchsmarke in nur unwesentlich abweichender Form auf einer einzunähenden Etikette, Bekleidungsstücken und daran angehängten Preisschildern zeigen (Beilagen 3A–5). Diese abweichende Darstellung der Buchstabenfolge "P&C" sieht folgendermassen aus:



Darüber hinaus sollen laut Beschwerdeführerin acht weitere kopierte Fotografien den Gebrauch der Widerspruchsmarke gemäss Markenregister

sowie in der nicht wesentlich abweichenden Form aufzeigen (Beilagen 17, 21–23, 30, 31, 35, 36, wobei Beilage 17 mit Beilage 5B, Beilage 30 mit Beilage 3E und Beilage 31 mit Beilage 3G identisch sind). Insgesamt legte die Beschwerdeführerin damit 25 unterschiedliche Abbildungen ins Recht. Die Widerspruchsmarke ist indes nie in Alleinstellung zu sehen, sondern es folgt auf sie stets das Wort "Peek". Auch die schriftbildlich abweichende Buchstabenfolge "P&C" wird jeweils von weiteren Zeichen beziehungsweise Angaben begleitet.

Bei siebzehn der 25 Abbildungen hat die Beschwerdeführerin einen Hinweis auf das Verkaufshaus in Düsseldorf und ein Datum der Bildaufnahme hinzugefügt, beides in Form eines auf das fotografierte Kleidungsstück gelegten Zettels (Beilagen 3A, 3C–3H, 3J, 4A, 4B, 5B, 17, 21–23, 30, 31); ferner ist eine weitere der 25 Abbildungen mit einer durch das Fotoaufnahmegerät generierten Datumsangabe versehen.

Die übrigen 41 der insgesamt 69 Belege sind Rechnungskopien von Etikettenherstellern und Lieferanten sowie Ausdrücke aus dem internen Warenwirtschaftssystem der Beschwerdeführerin (Beilagen 6–16, 18–20, 24–29, 32–34, 37–54).

3.3 In ihrem Entscheid hält die Vorinstanz fest, die von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Belege beschränkten sich – mit Ausnahme der Auflistung von Geschäftslokalen ausserhalb Deutschlands – auf den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in Deutschland. Zwar wäre ein solcher Gebrauch nach staatsvertraglicher Vereinbarung dem Gebrauch in der Schweiz gleich gestellt, doch habe die Beschwerdeführerin mit der "eidesstattlichen Versicherung" und den übrigen Belegen keine rechtsgenügenden Beweismittel vorgebracht. Ein Teil der eingereichten Belege zeige die Widerspruchsmarke in ihrer eingetragenen oder in abweichender Form auf den Etiketten der abgebildeten Kleidungsstücke. Ein Bezug zu Deutschland und die Datierung ergäben sich indes lediglich durch Anmerkungen, welche die Beschwerdeführerin selber hinzugefügt habe. Somit könnten die Kleidungsstücke auch ausserhalb des massgeblichen Zeitraums fotografiert worden sein oder vom österreichischen Markt stammen. Diese Belege seien damit als blosser Parteibehauptungen zu qualifizieren. Weitere Beilagen seien undatiert oder würden keine geografischen Angaben enthalten. Nur Parteibehauptungen seien im Übrigen auch die Ausdrücke aus dem Warenwirtschaftssystem der Beschwerdeführerin. Hierbei lägen, wie bei der Auflistung der Modehäuser, betriebsinterne Dokumente aus dem Einflussbereich der Be-

schwerdeführerin vor, denen keine Beweiswirkung zukomme. Ferner würden die von Dritten ausgestellten Rechnungen höchstens Vorbereitungshandlungen zu einem markenmässigen Gebrauch dokumentieren.

3.4 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe die ins Recht gelegten Beweismittel nicht in deren Gesamtheit gewürdigt. Die "eidesstattliche Versicherung" hänge mit verschiedenen Belegen zusammen. Vor diesem Hintergrund seien auch interne, selber datierte und undatierte Dokumente zu berücksichtigen. Aus einer dementsprechend gesamtheitlichen Betrachtung sei zu schliessen, dass der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft erscheine. So habe die Beschwerdeführerin, zum Beispiel mit Hilfe von Dispo-Nummern, ganze Lieferbeziehungsweise Beweisketten aufgezeigt und würden die Lieferantenrechnungen nicht bloss Vorbereitungshandlungen zu einem markenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke dokumentieren. Miteinander in Verbindung gebracht zeigten die eingereichten Belege, dass allein in Deutschland zwischen dem 4. April 2007 und dem 4. April 2012 Millionen von mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Bekleidungsstücken verkauft worden seien.

3.5 Festzuhalten ist vorab, dass sich die Beschwerdeführerin auf die staatsvertragliche Regelung zwischen Deutschland und der Schweiz berufen kann. Somit reicht es aus, wenn es ihr gelingt, den rechtserhaltenden Markengebrauch in Deutschland glaubhaft zu machen (E. 2.5).

3.6 In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, welche der ins Recht gelegten Gebrauchsbelege die Widerspruchsmarke gemäss Registereintrag oder in einer nicht wesentlich abweichenden Form zeigen. Zu beurteilen ist damit die Buchstabenfolge "P&C" mit von der Widerspruchsmarke abweichendem Schriftbild einerseits und die Widerspruchsmarke mit der Hinzufügung "Peek" andererseits.

Im Unterschied zur Widerspruchsmarke basiert die abweichende Darstellung von "P&C" nicht auf einem modern-geschwungenen Schrifttypus. Gerade dieser ist jedoch charakteristisch für die Widerspruchsmarke und trägt zu deren Unterscheidungskraft bei. Im gestalterischen Gesamtbild erinnert die abweichende Darstellung nicht an die Widerspruchsmarke, vielmehr wirkt sie der Typizität ihres eigenen Schriftbildes wegen als ein zweites, anderes Zeichen, welches einzig auf der gleichen Buchstabenfolge basiert. Dieser eine derart starke Kennzeichnungskraft beizumessen, die eine unterschiedliche Zeichengestaltung überwinden würde, so

dass die abweichende Darstellung als von der Widerspruchsmarke nicht wesentlich abweichend gelten könnte, erscheint als unbegründet (vgl. vorstehend E. 2.4). Somit sind diejenigen Gebrauchsbelege, die ausschliesslich "P&C" mit abweichendem Schriftbild zeigen, zur Beurteilung der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs vorliegend nicht zu berücksichtigen.

Vierzehn kopierte Fotografien von Kleidungsstücken zeigen die Widerspruchsmarke in derjenigen Form, wie sie im Markenregister eingetragen ist, allerdings gefolgt von der Ergänzung "Peek" (Beilagen 3A–3J. 5B, 17, 21–23, 30, 31). Diese Hinzufügung ist neben der Widerspruchsmarke als eigenständiges Element gesetzt. Sie verändert deren Gesamtbild nicht. Zu prüfen ist somit im Folgenden, ob diese Abbildungen, gegebenenfalls zusammen mit anderen Beweismitteln, einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke als glaubhaft erscheinen lassen.

3.7 Auf allen vierzehn Belegen ist ersichtlich, dass die Kleidungsstücke jeweils mit einer zusätzlichen Etikette versehen sind, die durch einen Plastikfaden mit dem Kleidungsstück verbunden ist. Auf diesen Etiketten sind verschiedene Angaben abgedruckt, die der Kundeninformation dienen; es handelt sich um die Bezeichnung, die Grösse, die saisonale Ausrichtung und den Preis des etikettierten Produkts. Weiter finden sich auf diesen Etiketten zwei Strichcodes und mehrere Nummern und Buchstaben. Teilweise machen Aufkleber auf den Etiketten auf Sonderangebote und reduzierte Preise aufmerksam.

Sämtliche Angaben auf den angehängten Etiketten scheinen auf einen Markt ausgerichtet zu sein, auf dem Deutsch gesprochen wird. So heisst es etwa "Preis", "Neuer Preis", "Ganzjahresartikel", "Herbst", "Grösse", "D-Bluse", "D-Rock" oder "H-Gürtel". Die Preise sind in Euro angegeben, zum Beispiel "EURO 59,90". Somit ist nicht unwahrscheinlich, dass die etikettierten Artikel für den deutschsprachigen Euroraum bestimmt sind. Gemäss Auflistung der Beschwerdeführerin finden sich die einschlägigen Verkaufsstellen in Deutschland und Österreich. Jedoch unterliegen die kopierten Fotografien wie auch die Angaben von Zeit und Ort einzig der Herrschaft der Beschwerdeführerin; allein diese hat entschieden, was fotografiert und kopiert wird und welche zusätzlichen Angaben auf den Dokumenten angebracht werden. Selbst das Datum, das ein Fotoapparat einem der kopierten Bilder zugewiesen hat, liesse sich in Abweichung vom tatsächlichen Datum am Aufnahmegerät manuell einstellen. Somit handelt es sich bei den vierzehn ins Recht gelegten Belegen um Partei-

behauptungen, die zwar vor dem Hintergrund der allgemeinen Erfahrung als plausible Indizien eines Geschäftsverhaltens gewürdigt werden können, einen öffentlichen oder drittbezogenen Gebrauch aber nicht positiv dartun (E. 2.3). Diese Behauptungen isoliert vermögen den Markengebrauch in Deutschland darum nicht glaubhaft zu machen.

3.8 Die Beschwerdeführerin weist zudem darauf hin, dass auf den angehängten Etiketten der Bekleidungsstücke jeweils dieselben Dispo-Nummern stünden, wie sie in ihrem Warenwirtschaftssystem zu finden seien. In Verbindung mit den dazugehörigen Auftragsnummern, die aus dem Warenwirtschaftssystem abzulesen seien, liessen sich anhand der Lieferantenrechnungen die Liefertermine feststellen. Ebenso ergebe sich aus diesen Rechnungen, dass die Kleidungsstücke in grosser Stückzahl produziert und an die Beschwerdeführerin geliefert worden seien.

Dem Bekleidungsstück, das auf der Beilage 31 beziehungsweise 3G abgebildet ist, wird gemäss angehängter Etikette die Nummer 6952614 zugewiesen. In den Ausdrucken aus dem Warenwirtschaftssystem der Beschwerdeführerin findet sich diese Nummer wieder (Beilage 32). Dort wird dem Kleidungsstück zusätzlich eine Auftragsnummer zugeordnet (Beilage 34). Mit deren Hilfe lässt sich auf der dazu gehörigen Lieferantenrechnung als Liefertermin der Oktober 2010 und eine Stückzahl von 3'622 ablesen. Aufgrund der Schnellebigkeit der Modebranche und der üblichen "Just in time"-Produktion ist es unwahrscheinlich, dass die genannten Bekleidungsstücke damit nach dem 4. April 2012 in den Verkauf gelangten. Entsprechendes gilt für die Damen-Bluse gemäss Beilage 17 beziehungsweise 5B. Für diese lässt sich der Liefertermin September 2009 und eine Menge von 4'980 Stück eruieren (Beilage 20). Unklar ist hingegen, ob die Gürtel gemäss Beilagen 3C, 3D, 21, 22 mit Lieferterminen im September und Oktober 2011 (Beilagen 24–26 in Verbindung mit 27–29) ebenfalls vor dem 4. April 2012 in den Verkauf gelangten.

Zwar zeigt diese Darstellung Lieferketten auf, die in die relevante Zeitspanne zwischen dem 4. April 2007 und dem 4. April 2012 fallen. Doch unterliegt jene Darstellung zu einem grossen Teil wiederum allein der Herrschaft der Beschwerdeführerin. Aus den Lieferscheinen und Rechnungen in Verbindung mit den zusammenhängenden Belegen geht ausserdem nicht hervor, ob die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Ware tatsächlich auf den deutschen Markt gelangt ist. Lieferadressen in Deutschland als solche genügen nicht, um eine Bearbeitung des deutschen Marktes als glaubhaft erscheinen zu lassen.

In diesem Zusammenhang kann offen gelassen werden, ob die Rechnungen der Lieferanten und die Ausdrücke aus dem Warenwirtschaftssystem der Beschwerdeführerin für sich alleine als reine Vorbereitungshandlungen für einen markenmässigen Gebrauch zu qualifizieren wären. Offen gelassen werden kann ebenso, ob die Volumina von 3'622 und 4'980 Kleidungsstücken auf dem deutschen Markt als ausreichende Marktbearbeitung gelten können.

3.9 Den markenmässigen Gebrauch in Deutschland oder der Schweiz vermag auch die "eidesstattliche Versicherung" mit den darin gemachten Verweisen nicht glaubhaft zu machen. Bei der Auflistung der Absatzzahlen für die Schweiz und Deutschland während des relevanten Zeitraums handelt es sich um reine Parteibehauptungen der Beschwerdeführerin, die nicht von den übrigen Beweismitteln gestützt werden. Sie dokumentieren zudem weder einen Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit Kleidern in Klasse 25 noch einen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr (vgl. Urteile des BVGer B-9171/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.3 mit Hinweisen "Yo/Yog [fig.>"; vgl. B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 5.1 "Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]").

3.10 Zusammenfassend ist es der Beschwerdeführerin nicht gelungen, der rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für den Zeitraum zwischen dem 4. April 2007 und dem 4. April 2012 glaubhaft zu machen.

4.

Damit ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1, Art. 64 Abs. 1 VwVG).

4.1 Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streit Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen "Turbinenfuss [3D]"; Ur-

teil des BGer 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 mit Hinweisen "We make ideas work"; Urteil des BVGer B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 8.1 "Life [fig.]/Mylife [fig.]"). Von diesem Erfahrungswert ist in Bezug auf den schweizerischen Markt auch in diesem Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten für das Beschwerdeverfahren auf Fr. 4'000.– festzulegen. Dieser Betrag wird der Beschwerdeführerin auferlegt. Für die Bezahlung dieses Betrags wird den von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss verwendet.

4.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kostennote der Beschwerdegegnerin fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Wird keine Kostennote eingereicht, setzt es die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht keine Kostennote eingereicht, sondern beantragt, die Beschwerde unter den üblichen Entschädigungsfolgen abzuweisen. Im vorliegenden Fall wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. In ihrer Beschwerdeantwort verweist die Beschwerdegegnerin einzig auf die Ausführungen der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung. Bei dieser Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 600.– (inkl. MWST) für das Beschwerdeverfahren angemessen.

5.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen und die Verfügung der Vorinstanz bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.

Für das Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 600.– (inkl. MWST) zu entrichten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beweisakten zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beweisakten zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 12170; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Adrian Gautschi

Versand: 12. September 2014