



Urteil vom 12. Juni 2013

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Pascal Richard, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

beeline GmbH,
Grünstrasse 1, DE-51063 Köln,
vertreten durch Rechtsanwalt Bernhard Volken und Rechts-
anwalt Stefan Hubacher, Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH,
Medienallee 7, DE-85774 Unterföhring,
vertreten durch Dr. iur. Marco Bundi, Rechtsanwalt,
Meisser & Partners, Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Verfügungen vom 18. September 2012 betreffend Wider-
spruchsverfahren Nr. 11975 six (fig.) / SIXX und Wider-
spruchsverfahren Nr. 11976 six (fig.) / sixx (fig.)

Sachverhalt:**A.**

Am 9. Juni 2011 publizierte die „Gazette OMPI des marques internationales“ („Gazette“) Nr. 20/2011 die internationale Registrierung SIXX (IR-Nr. 1 076 466), von welcher die Beschwerdegegnerin Inhaberin ist. Sie ist u.a. für folgende Waren hinterlegt:

9. *Visionneuses d'images optiques à présentation graphique tridimensionnelle; lunettes électroniques tridimensionnelles; appareils et instruments optiques; appareils et instruments optique, compris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes et montures de lunettes; étuis à lunettes; parties de tous les produits précités; comprises dans cette classe;*
- 14 *Œuvres d'art et ornements en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans cette classe), ornements (compris dans cette classe), porte-clefs, articles de bijouterie, pierres précieuses; bijouterie fantaisie, boutons de manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates; bracelets en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans cette classe); bracelets-joncs et bracelets de cheville et chaînes (compris dans cette classe); colliers, broches (bijouterie), boucles d'oreilles; instruments d'horlogerie, en particulier montres-bracelets, horloges murales, de table et de parquet; instruments chronométriques; parties de tous les produits précités, comprises dans cette classe; boîtiers et contenants adaptés (à l'exception de ceux pour lunettes) en métaux précieux ou en plaqué pour les produits précités, compris dans cette classe;*
- 18 *Produits en cuir et imitations du cuir (compris dans cette classe); trousse de maquillage et autres contenants non spécifiquement conçus pour le transport d'un objet précis, les produits précités étant en fibres artificielles ou fibres naturelles tricotées ou tissées, en cuir ou imitations cuir, ou en matières textiles ou plastiques, compris dans cette classe; petits articles en cuir (compris dans cette classe);*
- 24 *Tissus tissés et tricotés (compris dans cette classe); produits textiles à savoir tissus, rideaux, stores, linge de maison; tissus textiles imitant la peau d'animaux; mouchoirs de poche en matière textiles;*
- 25 *Vêtements, y compris vêtements de sport et vêtements de loisirs; survêtements, shorts et maillots de gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de tennis, maillots de bain et tenues de plage, caleçons de bain et costumes de bain, y compris bikinis; corsets, sous-vêtements; vêtements pour enfants, vêtements pour nouveaux-nés; barboteuses; chaussures, articles chaussants et bottes y compris chaussures et bottes pour les sports et les loisirs; ceintures (habillement); bas, collants et chaussettes; cravates, y compris cravates western; gants (habillement); chapellerie, y compris*

serre-tête et bandeaux antisudoraux; chapeaux et costumes de déguisement; gants de ski de fond et de cyclisme.

B.

Zudem ist die Beschwerdegegnerin Inhaberin der internationalen Registrierung sixx (fig.) (IR Nr. 1 076 467), welche ebenfalls am 9. Juni 2011 in der Gazette Nr. 20/2011 publiziert wurde. Sie hat folgendes Aussehen:



Sie ist u.a. für folgende Waren hinterlegt:

- 9 *Visionneuses d'images optiques à présentation graphique tridimensionnelle; lunettes électroniques tridimensionnelles; appareils et instruments optiques; appareils et instruments optiques, compris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes et montures de lunettes; étuis à lunettes; parties de tous les produits précités; comprises dans cette classe;*
- 14 *Œuvres d'art en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué (comprises dans cette classe), porte-clefs, articles de bijouterie, pierres précieuses; bijouterie fantaisie, boutons de manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates; bracelets en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué; bracelets-joncs ainsi que bracelets de cheville et chaînes (bijouterie); colliers, broches (bijouterie), boucles d'oreilles; instruments d'horlogerie, en particulier montres-bracelets, horloges murales, de table et de parquet; instruments chronométriques; parties de tous les produits précités, comprises dans cette classe; boîtiers et contenants adaptés (à l'exclusion de ceux pour lunettes) en métaux précieux ou en plaqué pour les produits précités, compris dans cette classe;*
- 18 *Produits en cuir et imitations du cuir (compris dans cette classe); trousse de maquillage et autres contenants non spécifiquement conçus pour le transport d'un objet précis, les produits précités étant en fibres artificielles ou fibres naturelles tricotées ou tissées, en cuir ou imitations cuir, ou en matières textiles ou plastiques, compris dans cette classe; petits articles en cuir (compris dans cette classe);*
- 24 *Tissus tissés et tricotés (compris dans cette classe); produits textiles à savoir tissus, rideaux, stores, linge de maison; tissus textiles imitant la peau d'animaux; mouchoirs de poche en matières textiles;*
- 25 *Vêtements, y compris vêtements de sport et vêtements de loisirs; survêtements, shorts et maillots de gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de tennis, maillots de bain et tenues de plage, caleçons de bain et costumes de bain, y compris bikinis; corsets, sous-vêtements; vêtements pour enfants, vêtements pour*

nouveau-nés; barboteuses; chaussures, articles chaussants et bottes y compris chaussures et bottes pour les sports et les loisirs; ceintures (habillement); bas, collants et chaussettes; cravates, y compris cravates western; gants (habillement); chapellerie, y compris serre-tête et bandeaux antisudoraux; chapeaux et costumes de déguisement; gants de ski de fond et de cyclisme.

C.

Die Beschwerdeführerin legte am 30. September 2011 gegen beide Eintragungen Widerspruch in Bezug auf die obgenannten Waren ein. Den Widerspruch stützte sie jeweils auf ihre internationale Marke six (fig.) (IR-Nr. 757 294), welche folgendes Aussehen hat:



Sie ist u.a. für folgende Waren hinterlegt:

- 9 *Lunettes, y compris lunettes de soleil et lunettes de mode, montures de lunettes; miroir optique utilisé à des fins cosmétiques;*
- 14 *Bijouterie et bijoux de mode, y compris chaînes et chaînettes, en particulier colliers, bracelets, chaînettes pour chevilles et la taille, pendentifs pour chaînes, boucles d'oreilles, en particulier boucles d'oreilles avec tiges, clips pour oreilles, créoles, épingles de cravates, broches pour foulards, boutons de manchettes, broches, fleurs artificielles sous forme de broches et fleurs décoratives en tant que parties de bijoux, bagues, bracelets, tous ces articles en particulier en argent, métaux communs, matières plastiques, matières textiles, cuir, caoutchouc, verre, strass ou en une combinaison de ces matières; montres et leurs accessoires compris dans cette classe, en particulier montres-bracelets, montres, bracelets-montres, boîtiers de montres, chaînes pour montres et attaches pour montres; porte-clés de fantaisie;*
- 25 *Foulards, châles, étoles, boas.*

D.

Mit Verfügung vom 4. Oktober 2011 erliess die Vorinstanz gegen beide angefochtenen Registrierungen eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Schutzausschlussgründen.

E.

Mit Schreiben vom 14. Dezember 2011 reichte die Beschwerdegegnerin fristgerecht für beide Widerspruchsverfahren ihre Stellungnahme ein und ersuchte um Abweisung des Widerspruchs. In beiden Widerspruchsverfahren begründete sie ihren Antrag unter anderem mit dem Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke.

F.

Mit Schreiben vom 20. April 2012 reichte die Beschwerdeführerin ihre Replik samt Beilagen ein. Sie stellte u.a. den Antrag, die Beilagen 2, 5 und 6 seien auszusondern, da diese Geschäftsgeheimnisse enthielten. Weiter führte sie aus, dass mit den eingereichten Beilagen der Gebrauch für die folgenden Waren glaubhaft gemacht werde:

9 Lunettes, y compris lunettes de soleil et lunettes de mode, montures de lunettes; miroir optiques utilisé à des fins cosmétiques.

14 Bijouterie et bijoux de mode; montres et leurs accessoires; porte-clés de fantaisie; bracelets.

25 Foulards, châles, étoles, boas.

G.

Mit Verfügung vom 23. April 2012 gab die Vorinstanz dem Begehren um Aussonderung der Beilagen 2, 5 und 6 statt.

H.

Die Beschwerdegegnerin reichte ihre Duplik am 5. Juni 2012 fristgerecht ein und erklärte darin im Wesentlichen, dass die eingereichten Belege nicht geeignet seien, um den Markengebrauch glaubhaft zu machen.

I.

Die Vorinstanz wies in beiden Verfahren den Widerspruch je mit einer Verfügung datiert vom 18. September 2012 ab und gewährte der internationalen Registrierung Nr. 1 076 466 und der internationalen Registrierung Nr. 1 076 467 vollumfänglichen Schutz in der Schweiz. Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid damit, dass aufgrund der eingereichten Belege der rechtserhaltende Gebrauch der Marke in der registrierten Form für die beanspruchten Waren im entscheidenden Zeitraum nicht als wahrscheinlich erscheine. Somit werde der Widerspruch nicht auf ein durchsetzbares Recht an einer Marke gestützt, weshalb er ohne Prüfung der Verwechslungsgefahr abzuweisen sei.

J.

Gegen beide Verfügungen der Vorinstanz erhob die Beschwerdeführerin am 24. Oktober 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Die Beschwerdeführerin beantragt jeweils, dass der Entscheid der Vorinstanz unter Kosten- und Entschädigungsfolge aufzuheben sei und der Widerspruch gegen den schweizerischen Anteil der internationalen Registrierung Nr. 1 076 466 SIXX bzw. der internationalen Registrierung Nr. 1 076 467 SIXX (fig.) vollumfänglich gutzuheissen sei. Eventualiter sei der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben und im Sinne der Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin an, dass die Vorinstanz zu hohe Anforderungen an das Beweismass der Glaubhaftmachung gestellt und keine Gesamtwürdigung aller eingereichten Beweise vorgenommen habe. Die Beschwerdeführerin macht detaillierte Ausführungen zu den einzelnen, bereits der Vorinstanz vorgelegten Beweise und legt zusätzliche Belege für den Markengebrauch vor. Bezüglich der ins Recht gelegten Lieferscheine (Beilagen 2, 5 und 6) beantragt die Beschwerdeführerin eine Aussonderung, da diese Lieferscheine Geschäftsgeheimnisse enthielten.

In einem zweiten Teil der Beschwerdeschrift legt die Beschwerdeführerin dar, dass die strittigen Zeichen ähnlich und für gleichartige Waren hinterlegt seien, was zu einer Verwechslungsgefahr führe.

Weiter stellt die Beschwerdeführerin den Verfahrensantrag, die Beschwerden gegen die Verfügungen im Widerspruchsverfahren gegen die internationale Registrierung Nr. 1 076 466 SIXX und die Beschwerde gegen die Verfügung im Widerspruchsverfahren der internationalen Registrierung Nr. 1 076 467 SIXX (fig.) seien zu vereinen.

K.

Mit Zwischenverfügung vom 26. Oktober 2012 vereinigte das Bundesverwaltungsgericht die zwei Beschwerdeverfahren und entsprach dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Aussonderung der Beilagen 2, 5 und 6.

L.

Mit Vernehmlassung vom 11. Januar 2013 verzichtet die Vorinstanz auf eine Stellungnahme. Sie beantragt unter Hinweis auf die Begründung der

angefochtenen Verfügung die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge.

M.

Mit Beschwerdeantwort vom 11. Januar 2013 beantragt die Beschwerdegegnerin die Beschwerde in den nunmehr zusammengelegten Verfahren unter Kostenfolge abzuweisen. Die Beschwerdegegnerin beantragt insbesondere, dass die Kosten, sollte die Beschwerde aufgrund der von der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren neu ins Recht gelegten Belege gutgeheissen werden, auch bei Obsiegen der Beschwerdeführerin dieser auferlegt werden, da die Beschwerdeführerin die Möglichkeit gehabt habe, sämtliche Belege bereits im Verfahren vor der Vorinstanz einzureichen. Weiter beantragt die Beschwerdegegnerin, ihr die ausgesonderten Belege in geschwärzter Form zur Stellungnahme ebenfalls zuzustellen, sofern diese dem Gericht als entscheiderelevant erscheinen würden.

Die Beschwerdegegnerin führt in ihrer Begründung im Wesentlichen aus, dass die eingereichten Belege untauglich seien, um den Gebrauch der Marke glaubhaft zu machen. Dies entweder weil sie nicht die Verwendung der Marke im wirtschaftlichen Gebrauch darstellten oder die Belege nicht in den relevanten Zeitraum fielen oder da diese Belege so unleserlich dargestellt seien, dass ihnen keine Information entnommen werden könne. Zudem ist die Beschwerdeführerin in Bezug auf die eingereichten eidesstattlichen Erklärungen der Ansicht, dass diese reine Parteiaussagen seien und keinerlei Beweiskraft hätten. Im zweiten Teil der Beschwerdeantwort legt die Beschwerdegegnerin dar, dass zwischen den Zeichen keine Ähnlichkeit besteht und dass auch keine Gleichartigkeit der Waren, für welche die Zeichen Schutz beanspruchen, besteht. Entsprechend sei nicht von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

N.

Auf die einzelnen Vorbringen der Parteien wird in den Erwägungen, soweit erforderlich, detaillierter eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsge-

richtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvorschuss fristgerecht geleistet. Als Adressat ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und daher zur Beschwerde berechtigt (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

2.

Die Vorinstanz hat die beiden dem Beschwerdeverfahren zugrunde liegenden Widersprüche jeweils mit der Begründung abgewiesen, dass die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend gebraucht worden sei. Solange die Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken in der angefochtenen Verfügung nicht geprüft worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht, falls es in Gutheissung der Beschwerde den rechtserhaltenden Gebrauch bejaht, die Sache zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 1.2 *Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.]*, B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 1 *RED BULL/DANCING BULL*, Entscheide der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 3. Mai 2005 in sic! 1/2006 S. 39 E. 6 *Syscor/Sicor*).

3.

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter anderem 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). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die Eintragung der jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

4.

Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 31 MSchG setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft und markenmässig gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und Art. 32 MSchG).

4.1 Die Beschwerdegegnerin bestreitet den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke six (fig.) der Beschwerdeführerin mit Widerspruchsantwort vom 14. Dezember 2011. Behauptet eine Widerspruchsgegnerin, wie hier in ihrer ersten Stellungnahme an die Vorinstanz, den Nichtgebrauch der älteren Marke gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 MSchV). Dabei ist die Gebrauchsfrist vom Zeitpunkt der Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Marke durch die Widerspruchsgegnerin, an rückwärts zu rechnen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3 *Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]* mit Hinweisen) und erstreckt sich vorliegend vom 14. Dezember 2006 bis zum 14. Dezember 2011 (Art. 2 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111], vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 5 *LIFE/my life [fig.] und my life [fig.]*). Da die Einrede des Nichtgebrauchs nicht von Amtes wegen berücksichtigt wird, kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien gemäss Art. 13 Abs. 1 VwVG eine so erhebliche Bedeutung zu, dass für das Beschwerdeverfahren diesbezüglich die Verhandlungsmaxime massgebend ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 *RED BULL/DANCING BULL*; DAVID RÜETSCHI, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Beweisrecht N. 79 f.).

4.2 Als rechtserhaltender Gebrauch 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; sog. stellvertretender Gebrauch). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundene Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer statt (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 101; HERBERT PFORTMÜLLER, Gebrauch durch den Lizenznehmer gilt als markenmässiger Gebrauch, in: Martin Kurer et al. (Hrsg.), Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, S. 125ff., S. 127; vgl. auch BGE 107 II 356 E. 1c *La San Marco*).

4.3 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 1303). Ein markenmässiger

ger Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf die betriebliche Herkunft erkannt wird (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 7 f.). Ein funktionsgerechter, markenmässiger Gebrauch ist insbesondere vom unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden. Um Letzteren handelt es sich, wenn die Konsumenten oder Abnehmer das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, das Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft sein könnte, das Zeichen aber die beanspruchten Waren- oder Dienstleistungen nicht zu individualisieren vermag (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.2 *Solvay/Solvexx*; MARBACH, a.a.O., N. 1316 f.).

4.4 Die Widersprechende muss den Gebrauch ihrer Marke in der Schweiz im relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern lediglich glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen 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 (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 *Streifenmarken*; B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 *EXIT [fig.]/EXIT ONE*; Entscheide der RKGE vom 17. September 2003 in sic! 2004 S. 106 E. 3 *Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]*; vom 26. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 53 E. 4 *Express/Express clothing*, mit Verweis auf BGE 88 I 14 E. 5a).

4.5 Für einen ernsthaften Gebrauch genügt in quantitativer Hinsicht eine minimale Marktbearbeitung in verhältnismässig geringem Umfang, soweit darin ein dauerhaftes und kein bloss vorübergehendes Angebot und zudem die Absicht zum Ausdruck kommt, jeder damit ausgelösten Nachfrage zu entsprechen (Entscheide der RKGE vom 4. März 2003 in sic! 2004 S. 39 E. 5 *Bosca/Luigi Bosca*, und vom 26. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 53 E. 3 *Express/Express clothing*).

5. Grundsätzlich muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein. Vom Territorialitätsprinzip sind zwei Ausnahmen zulässig (vgl. CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 11, N. 33 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre de marque en droit suisse in sic! 2005 [Sonder-

heft] S. 108), zum einen der Gebrauch für den Export, zum anderen 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), der den Markengebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleichstellt. Art. 5 Abs. 1 dieses Staatsvertrages lautet: „Die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der vertragsschliessenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung, ein Muster oder Modell, eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten Frist ausgeführt, nachgebildet oder angewendet wird, sollen auch dadurch ausgeschlossen werden, dass die Ausführung, Nachbildung oder Anwendung in dem Gebiete des anderen Teiles erfolgt.“ Die Rechte aus diesem Staatsvertrag können nach schweizerischer Rechtsauffassung nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige von Drittstaaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in einem der beiden Vertragsstaaten beanspruchen, wobei es für juristische Personen 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 mit Hinweisen; MEIER, a.a.O., S. 110).

5.1 Als mögliche Belege für den Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) oder Augenscheinobjekte (Ettikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Zeugen werden im Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz nicht vernommen. Im Beschwerdeverfahren ist dies jedoch grundsätzlich möglich (Art. 14 Abs. 1 Bst. c VWVG; WILLI, a.a.O., Art. 32 N. 7).

5.2 Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können. Undatierte Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken; B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 4.4 Solvay/Solvexx; B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 EXIT [fig.]/EXIT ONE mit Hinweis auf den Entscheid der RKGE vom 28. Juni 2005 in sic! 10/2005 S. 754 E. 4 Gabel/Kabel 1; Karin Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 192).

5.3 Es ist zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (Entscheid der RKGE vom 28. Juni 2005 in sic! /2005 S. 754 E. 5 Ga-

bel/Kabel 1). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise auch aufgrund von Prospekten, Preislisten oder Rechnungen möglich sein. Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG).

6.

Es ist im Folgenden zu prüfen, ob die Vorinstanz die im Widerspruchsverfahren eingereichten Beilagen zu Recht für untauglich halten durfte, um den rechtserhaltenden Gebrauch glaubhaft zu machen. Die neu im Beschwerdeverfahren eingereichten Belege werden in diese Prüfung mit einbezogen.

6.1 Im Widerspruchsverfahren reichte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz die nachfolgend dargestellten Unterlagen ein:

- Beilage 1: Produkteabbildungen
- Beilage 2: Lieferscheine Deutschland (GESCHÄFTSGEHEIMNIS)
- Beilage 3: Kassenbelege SIX Stores Deutschland
- Beilage 4: Printouts diverser Websites
- Beilage 5 und 6:
Lieferscheine Schweiz (GESCHÄFTSGEHEIMNISSE)
- Beilage 7: Kassenbelege SIX Stores Schweiz
- Beilage 8: Eidesstattliche Versicherung vom 4. April 2012
- Beilage 9: Presseartikel
- Beilage 10: Printscreen der Facebook-Seiten „SIX“

6.2 Im Beschwerdeverfahren legte die Beschwerdeführerin zudem folgende Beweise für den Markengebrauch ins Recht:

- Beilage 12: Impressum (http://www.click-six.com/#!/de_CH/info/imprint)

- Beilage 13: WHOIS-Eintragung betreffend click-six.com
- Beilage 14: Auszug aus dem Handelsregister des Kantons Zürich betreffend die „beeline Retail AG“ (vormals „SIX Shop AG“)
- Beilage 15: Eidesstattliche Versicherung vom 4. April 2012
- Beilage 16: Fotos C&A, Marktgasse 11, 3000 Bern
- Beilage 17: Fotos Chicorée, Bälliz 35, 3601 Thun
- Beilage 18: Fotos Chicorée, Marktgasse 11, 3000 Bern
- Beilage 19: Fotos Chicorée im Panorama Center, 3601 Thun
- Beilage 20: Fotos Chicorée, Kornhausplatz 7, 3011 Bern
- Beilage 21: Augenscheinobjekte aus den vorgenannten Shops sowie diesbezügliche Fotos und Kaufbelege
- Beilage 22: Eidesstattliche Versicherung zur Vorlage beim IGE vom 18. Oktober 2012 inkl. dazugehöriger Anlagen, unterzeichnet von Frau Brigita Krieger
- Beilage 22a: Eidesstattliche Versicherung zur Vorlage beim Deutschen Patent- und Markenamt vom 18. Oktober 2012, inkl. dazugehörige Anlagen unterzeichnet von Frau Brigita Krieger
- Beilage 22b: Eidesstattliche Versicherung zur Vorlage beim IGE vom 18. Oktober 2012, inkl. dazugehöriger Anlagen, unterzeichnet von Herrn Ulrich Beckmann
- Beilage 22c: Eidesstattliche Versicherung zur Vorlage beim Deutschen Patent- und Markenamt vom 18. Oktober 2012, inkl. dazugehöriger Anlagen unterzeichnet von Herrn Ulrich Beckmann
- Beilage 23: Auszug aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Köln betreffend die „beeline GmbH“ (vormals „bee-line Accessoires Vertriebs GmbH“)

7.

7.1 Nachfolgend werden diese Beweismittel ihrer Relevanz gemäss im Einzelnen beurteilt.

7.1.1 In Beilage 3 und 7 finden sich diverse Kassenbelege aus Verkäufen von Produkten der Beschwerdeführerin an Endkonsumenten. Soweit die Kassenbelege nicht in den relevanten Zeitraum fallen, sind sie unbeachtlich; so alle Belege aus den Jahren 2004 und 2005 sowie alle Belege aus dem Jahre 2006, ausser jene vom 22., 26. und 31. Dezember 2006. Selbstredend müssen auch die zahlreichen Kassenbelege, welche aufgrund der schlechten Qualität gar nicht erst lesbar sind, unberücksichtigt bleiben. Weiter können nur Belege relevant sein, auf denen die Marke der Beschwerdeführerin zumindest in vom Registereintrag nicht wesentlich abweichender Form abgebildet ist. Entsprechend unbeachtlich sind die Belege aus Nürnberg vom 24. Juli 2007, aus Köln vom 31. Oktober 2008, aus Regensburg vom 31. Juli 2009 (alle Beilage 3), welche entweder gar keine Marke oder nur das Wortelement „SIX“ der in Frage stehenden Wort-/Bildmarke enthalten (vgl. hierzu E. 7.3.2), zudem die Belege aus Aigle vom 7. Mai 2010, welche nicht die vorliegend relevante Marke sondern ein Zeichen mit den Wortelementen „SIX stylistica www.click-six.com“ tragen (Beilage 7).

7.1.2 Bezüglich der auf den Kassenbelegen angebrachten Marke moniert die Beschwerdegegnerin, dass diese gar nicht markenrechtlich gebraucht werde, sondern vielmehr unternehmensbezogen wahrgenommen würde, da die Marke direkt oberhalb der Firmenbezeichnung beeline Retail AG bzw. beeline Retail GmbH angebracht sei. Die Kassenbelege seien daher nicht geeignet, den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke nachzuweisen. In der Tat kann ein Zeichen, welches ausschliesslich als Firma oder Geschäftsbezeichnung verwendet wird, nicht als Marke fungieren. Ein solches Zeichen stellt lediglich einen abstrakten Hinweis auf das Unternehmen aber kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal dar (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 19). Der Zusammenhang zwischen Marke und Ware ist dann ausreichend, wenn die Bedeutung und Funktion der Marke als Kennzeichen zur Unterscheidung sofort erkennbar sind (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 11 N. 5).

Vorliegend findet sich auf den Kassenbelegen jeweils eine Auflistung der einzelnen gekauften Produkte inkl. der Artikelnummer, einer Produktbe-

schreibung und dem entsprechenden Preis. Dass die Marke nicht neben jeder einzelnen Produktbezeichnung sondern oben zentral in der Nähe der Firma angebracht ist, schliesst für sich genommen noch nicht aus, dass die Marke auch markenmässig gebraucht wird. Ob ein Zeichen auf einem Briefkopf oder einer Rechnung unternehmensbezogen oder markenmässig gebraucht wird, hängt nämlich nicht in erster Linie von dessen Nähe zur Firmen- oder Unternehmensbezeichnung ab. Vielmehr ist zu prüfen, ob das fragliche Zeichen trotz des Hinweises auf die Firma noch in einer genügenden Relation zum Produkt, das es individualisieren soll, steht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. Mai 2008 B-2683/2007 E. 6.1.3 *SOLVAY/Solvexx*). Die Gliederung der Kassenbelege und die detaillierten Informationen zu den Produkten lassen es durchaus zu, dass die Marke als Herkunftsangabe der in den Kassenbelegen aufgelisteten Produkte wahrgenommen wird (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. Mai 2008 B-2683/2007 E. 6.1.4 *SOLVAY/Solvexx* sowie Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 5.2.2 *Diva Cravatte [fig.]/ DD DIVO DIVA [fig.]*). Die weiteren von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege wie Fotos und Augenscheinobjekte, bei welchen jedes einzelne Produkt mit einem Etikett versehen ist, welches die vollständige Wort-/Bildmarke der Beschwerdeführerin abbildet, sowie die Tatsache, dass die auf den Kassenbelegen aufgeführte Firma der jeweiligen Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin sich vom Wortelement der Marke deutlich unterscheidet, verstärken zudem das Bild, wonach das fragliche Zeichen markenmässig und nicht firmenmässig gebraucht wird. Unter Bezugnahme dieser weiteren Belege kann daher ausgeschlossen werden, dass das Zeichen vorliegend primär unternehmensbezogen verwendet wird. Entsprechend vermag die diesbezügliche Rüge der Beschwerdegegnerin nicht zu überzeugen.

7.1.3 Dass die Kassenbelege keinen Hinweis auf die Markeninhaberin sondern auf einen Dritten tragen, wie die Vorinstanz feststellte, schadet dann nicht, wenn die Markeninhaberin gemäss Art. 11 Abs. 3 MSchG darlegen kann, dass der Gebrauch der Marke durch den Dritten mit ihrer Zustimmung erfolgte. Ein solcher stellvertretender Gebrauch erfolgt häufig im Konzernrahmen (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 101). Die Beschwerdeführerin hat mittels Auszügen aus den relevanten Handelsregistern und Kopien der auf ihrer Homepage erläuterten Vertriebsstruktur im vorliegenden Beschwerdeverfahren glaubhaft gemacht, dass die beeline Retail AG, Zürich, und die beeline Retail GmbH, Köln, ihre Tochtergesellschaften sind, deren Aufgabe der Vertrieb der Produkte der Beschwerdeführerin mittels

eigener „SIX Shops“ ist. Es kann daher ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass der Gebrauch der Marke durch die beeline Retail AG und die beeline Retail GmbH mit Zustimmung der Beschwerdeführerin erfolgte und somit als stellvertretender Gebrauch der Beschwerdeführerin zuzuschreiben ist. Inwiefern auch all jene Kassenbelege einen stellvertretenden Gebrauch darstellen, welche weder von der beeline Retail AG noch von der beeline Retail GmbH sondern von der „six mode-accessoires“ ausgestellt worden sind, hat die Beschwerdeführerin nicht dargelegt. Entsprechend sind diese Kassenbelege auch nicht der Markeninhaberin zuordenbar.

Nach dem Gesagten ergibt sich, dass die folgenden Kassenbelege einer näheren Prüfung unterzogen werden können: Köln vom 22. Dezember 2006; 26. Dezember 2006, 31. Dezember 2006, 29. November 2007, 30. November 2007, 31. Oktober 2008, 31. Januar 2009 und vom 31. Juli 2009; Berlin vom 31. Januar 2008, 30. Juni 2008, 30. August 2008 und vom 30. Oktober 2008, Hameln vom 30. August 2008, Sylt vom 31. Mai 2009, Hamburg vom 22. Juni 2009, Regensburg vom 31. Juli 2009, Bremen vom 30. Dezember 2009, Lausanne alle vom 1. April 2011, Basel alle vom 2. und 3. Januar 2009 sowie jene Belege der Verkaufsstelle in Zürich vom 19. April 2008.

7.1.4 Der rechtserhaltende Gebrauch einer Marke setzt als weiteres Element voraus, dass die Marke für diejenigen Waren gebraucht wird, für welche die Marke auch hinterlegt ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7487/2010 vom 28. Juni 2011 E. 5.3 *sparco [fig.]/SPARQ*; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 22 ff.). Die Beschwerdeführerin hat sich im Nachweis des Gebrauchs ihrer Marke auf die folgenden Waren beschränkt:

9 Lunettes, y compris lunettes de soleil et lunettes de mode, montures de lunettes; miroir optiques utilisé à des fins cosmétiques.

14 Bijouterie et bijoux de mode; montres et leurs accessoires; porte-clés de fantaisie; bracelets.

25 Foulards, châles, étoles, boas.

Den Kassenbelegen ist zu entnehmen, dass folgende Produkte gekauft wurden:

Romandie: Foulards (1x), Portemonnaie (1x), Ptes barrettes (1x), Boucles d'oreille (7x), Mini-sac (1x), Bonnet (1x), Chaussettes pour por[...] (Wort nicht entzifferbar) (1x), Collier (2x).

Deutschland und Deutschschweiz: Mützen (1x), Mod. Ohrschmuck (46x), Minibag (1x), Tücher Schals Boas (6x), Haarreifen (3x), Taschen (4x), Portemonnaies (3x), Ketten (13x), Sonnenbrillen (4x), Männersonnenbrille (1x), gr. Haarspange (1x), Silberschmuck (1x), Silberring (1x), Mod. Ringe (5x), Krebs (1x), Schlüsselanhänger (2x), Uhren (2x), Männer-schmuck (1x), Armschmuck (6x), Charm Anhänger (4x), Charm Basis (1x), Brillenetuis (2x), Haarband (2x), Fusskette (1x) und Piercing (1x).

7.1.5 Mit den Kassenbelegen über den Verkauf von Schlüsselanhängern und Armschmuck bzw. Charms weist die Beschwerdeführerin den Gebrauch für die Waren *porte-clés de fantaisie* sowie *bracelets* der Klasse 14 nach. Mit den Kassenbelegen bezüglich des Verkaufs von Uhren wird der Gebrauch für die Waren *montres*, jedoch nicht für [...] *leurs accessoires* nachgewiesen. Für den Gebrauch von Accessoires zu Uhren bietet die Beschwerdeführerin keinen Nachweis an. Die Beschwerdeführerin hat ihre Marke des weitern für die Waren *foulards, châles, étoles und boas* der Klasse 25 hinterlegt. Die ins Recht gelegten Kassenbelege weisen den Verkauf von Foulards, Schals, Tücher und Boas nach, welche unter die vorgenannten Waren der Klasse 25 subsumiert werden können.

7.1.6 Weiter finden sich in den Kassenbelegen Verkäufe von Ohrschmuck, Silberschmuck, Silberringe, Ringe, Armschmuck, Charms, Ketten und Fussketten. Diese Waren können unter den eingetragenen Oberbegriff *bijouterie et bijoux de mode* subsumiert werden, wobei mit Ketten aufgrund der französischen Kassenbelege, welche den Verkauf von Colliers nachweisen, wohl die der Klasse 14 zugehörigen Halsketten im Sinne von Schmuckketten gemeint sind. Der Gebrauch von einigen, unter einen bestimmten Oberbegriff fallenden Produkten, gilt allerdings nicht ohne weiteres als rechtserhaltend für den ganzen Oberbegriff bzw. für eine ganze Warenkategorie (LOCATELLI, a.a.O., S. 193). Die Lehrmeinungen bezüglich der Anforderungen an einen solchen Teilgebrauch, welcher für den ganzen Oberbegriff rechtserhaltend wirkt, gehen auseinander (eine Übersicht findet sich bei WANG, a.a.O., Art. 11 N. 33-40). Die Rechtsprechung folgt grundsätzlich der Auffassung, wonach der rechtserhaltende Gebrauch für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt wird, wenn die verkauften Produkte typische Waren dieses Oberbegriffs sind und ins gängige Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehören

(ausführlich: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. März 2013 E. 2.3 *GADOVIST/GADOGITA*; zudem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 3. Januar 2012 E. 4.3 *ebm [fig.]/EBM [fig.]*; Entscheid der RKGE vom 17. Oktober 2006 in sic! 2007, S. 452 E. 6 *ReBalance/Balance [fig.]*; vgl. auch BGE 91 II 4 E. 2 *Colux/Pollux* nach altMSchG). Vorliegend hat die Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht, dass sie vorwiegend in der Mode- und Schmuckbranche tätig ist und daher als branchentypisch gilt. Das Sortiment der Beschwerdeführerin erstreckt sich den ins Recht gelegten Beweismitteln folgend über Ketten/Colliers, Fussketten, Piercings, Silberschmuck, Silberringe, modische Ringe, Armschmuck, Charm Basis und Charm Anhänger, Ohrschmuck/boucles d'oreille und Männerschmuck. Zumindest mit Ringen, Ketten und Armschmuck führt die Beschwerdeführerin typische Produkte aus der Warenkategorie *bijouterie et bijoux de mode*, für welche die Marke hinterlegt ist. Es ist daher überwiegend wahrscheinlich, dass die Beschwerdeführerin die Marke für alle möglichen Produkte der Warenkategorie *bijouterie et bijoux de mode* gebrauchen wird bzw. diese Produkte dem logischen Sortiment der Beschwerdeführerin zugerechnet werden können. Entsprechend gilt vorliegend der Gebrauch eines Teilbereichs der beanspruchten Warenkategorie als rechtserhaltend für die gesamte Warenkategorie *bijouterie et bijoux de mode*.

7.1.7 Die ins Recht gelegten Kassenbelege weisen weiter einen markenrechtlichen Gebrauch für Sonnenbrillen nach, was mit der beanspruchten Warenkategorie *lunettes de soleil* der Klasse 9 übereinstimmt. Für den Gebrauch ihrer Marke für die Waren *lunettes*, *lunettes de mode* oder für *montures de lunettes* erbringt die Beschwerdeführerin keinen eigenständigen Nachweis.

Dass der Gebrauchsnachweis für *lunettes de soleil* als Teil des Oberbegriffs *lunettes* auch als Nachweis für den Gebrauch bezüglich eben dieses Oberbegriffs dient, kann den Ausführungen unter E. 7.1.6 folgend verneint werden. Denn das Anbieten von Brillen, was insbesondere auch das Anbieten von Brillen mit optometrischer Korrektur umfasst, gehört nicht zum typischen Sortiment eines Anbieters von Schmuckwaren und modischen Accessoires. Als nicht branchentypischer Hersteller vermag die Beschwerdeführerin daher durch den Nachweis des Gebrauchs der Marke für den Teilbereich *lunettes de soleil* nicht auch den Nachweis für die gesamte Warenkategorie *lunettes* zu erbringen.

7.1.8 Weiter könnte ein möglicher impliziter Gebrauch des Produktbestandteils *monture de lunette* als Teil des Gebrauchsnachweises für *lunettes de soleil* angesehen werden, wenn die Marke so verwendet wird, dass sie vom Verkehr denn auch dem Produktbestandteil und nicht etwa dem ganzen Produkt zugerechnet wird (WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 45; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 45). Eine solche Wahrnehmung des selbständigen Gebrauchs der Marke für die Produktbestandteile *montures de lunettes* vermochte die Beschwerdeführerin jedoch nicht glaubhaft zu machen.

Für die weitere in der Klasse 9 beanspruchte Warenkategorie *miroir optiques utilisé à des fins cosmétiques* wird kein Gebrauchsnachweis erbracht.

7.1.9 Die Kassenbelege weisen zusätzlich den Verkauf weiterer Produkte nach; so von Haarreifen, Haarspangen und Haarbändern, welche in die Klasse 26 fallen, Mützen bzw. bonnets sowie chaussettes der Klasse 25 und portemonnaies, Taschen und mini-sacs der Klasse 18. Für Waren dieser Klassen wurde die Marke allerdings entweder gar nicht erst hinterlegt oder aber sie fallen nicht in die Kategorien, für welche die Beschwerdeführerin den Gebrauch glaubhaft machen will. Entsprechend sind die Gebrauchsbelege für diese Waren unbeachtlich.

7.1.10 Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass die Beschwerdeführerin den Gebrauch ihrer Marke für folgende Waren glaubhaft machen kann (s. allerdings zur Frage der Ernsthaftigkeit dieses Gebrauchs auch noch unten unter E. 7.9):

9 *lunettes de soleil.*

14 *Bijouterie et bijoux de mode; montres; porte-clés de fantaisie; bracelets.*

25 *Foulards, châles, étoles, boas.*

Bei der Beurteilung der weiteren Beweismittel kann sich das Gericht daher auf die Untersuchung bezüglich jener Warenkategorien beschränken, für welche der Gebrauch noch nicht glaubhaft gemacht wurde. Diese umfassen: *lunettes, lunettes de mode, monture de lunettes, miroir optiques utilisé à des fins cosmétiques* und *accessoires de montres*.

7.2 Die Beschwerdeführerin legt als Beilage 1 diverse Screenshots der firmeninternen Datenbank ins Recht, welche die Bezeichnungen von ver-

schiedenen Artikeln enthalten. Neben den Screenshots enthält Beilage 1 Fotografien von Artikeln, welche die in der Datenbank beschriebenen Produkte abbilden. Es handelt sich dabei vorwiegend um Produkte der Warenkategorie *bijouterie*. Produkte der Warenkategorien, für welche gemäss E. 7.1.10 noch ein Gebrauchsnachweis fehlt, sind keine enthalten. Es kann daher auch offen bleiben, ob die Screenshots und Fotografien überhaupt geeignet sind, einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke zu belegen.

7.3 Die Beschwerdeführerin legt mit den Beilagen 2, 5 und 6 Lieferscheine ins Recht.

7.3.1 Die Lieferscheine vom 7. April 2005, vom 29. Dezember 2005, vom 16. Februar 2006 und vom 25. Oktober 2006 der Beilage 2, sowie die drei Lieferscheine vom 7. September 2006 fallen nicht in den relevanten Zeitraum und sind daher unbeachtlich. Einige Lieferscheine der Beilage 6 sind derart schlecht kopiert, dass den Dokumenten kein Datum entnommen werden kann, wodurch sie ebenfalls keinen markenrechtlichen Gebrauch belegen können.

7.3.2 Die Lieferscheine vom 17. April 2008, vom 27. Oktober 2008, vom 2. November 2011 und vom 11. Februar 2009 der Beilage 2, sämtliche Lieferscheine von Beilage 5 und der Lieferschein vom 19. Februar 2008 aus Beilage 6 fallen wohl in den relevanten Zeitraum, sie enthalten jedoch nicht die vollständige Wort-/Bildmarke der Beschwerdeführerin sondern lediglich das Wortelement „SIX“. Eine getrennte Nutzung der einzelnen Elemente einer Wort-/Bildmarke vermag keinen rechtserhaltenden Gebrauch zu begründen. Nur ein Gebrauch in unwesentlich abgeänderter Form vermag unter Umständen rechtserhaltend zu wirken (vgl. BGE 130 III 267 E. 2.4 a.E. *Tripp Trapp III*; Entscheid der RKGE vom 17. September 2003 in sic! 2004, S. 107 *Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]*; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 91). Entsprechend sind auch die eingangs dieser Erwägung 7.3.2 genannten Lieferscheine unbeachtlich.

7.3.3 Somit kommen nur noch die Lieferscheine vom 29. März 2007 und vom 13. September 2007 aus Beilage 2 sowie die Lieferscheine vom 1. Juni 2007 und vom 4. Juni 2007 der Beilage 6 als möglicher Gebrauchsnachweis der fraglichen Marke in Betracht. Diese enthalten jedoch keine Produkte der Warenkategorien, welche gemäss E. 7.1.10 noch eines Nachweises bedürfen. Entsprechend erübrigt sich eine weite-

re Untersuchung, ob die Lieferscheine einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke tatsächlich nachzuweisen vermöchten.

7.3.4 Die Lieferscheine in Beilage 2, 5 und 6 wurden als Geschäftsgeheimnisse ausgesondert und der Beschwerdegegnerin nicht offen gelegt. Da sie wie dargelegt für den Entscheid nicht ausschlaggebend sind, wurden die Dokumente in Übereinstimmung mit dem Antrag der Beschwerdegegnerin dieser auch nicht in geschwärtzter Form zur Stellungnahme zugesandt.

7.4 Die Beschwerdeführerin legt als weiteren Gebrauchsnachweis in Beilage 4 Ausdrücke ihrer Website ins Recht.

7.4.1 Die Ausdrücke datieren vom 17. August 2010 bzw. vom 3. August 2011 und fallen somit in den relevanten Zeitraum. Die Ausdrücke zeigen allerdings in erster Linie Produkte der bereits unter E. 7.1.6 nachgewiesenen Warenkategorie *bijouterie*. Produkte der Warenkategorien *lunettes*, *lunettes de mode*, *monture de lunettes*, *miroir optiques utilisé à des fins cosmétiques* und *accessoires de montres*, für welche der Gebrauchsnachweis noch zu erbringen wäre, finden sich in den Ausdrücken der Website nicht, weshalb auch eine Erörterung der Eignung der Ausdrücke als Nachweis des Gebrauchs entfallen kann.

7.4.2 In Bezug auf die Ausdrücke der Websites rügt die Beschwerdeführerin zudem die Vorinstanz, dass diese den angebotenen Augenschein der Website nicht vorgenommen habe. Der Beschwerdeführerin obliegt es allerdings, den Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs der Marke für den Zeitraum von fünf Jahren zurückgerechnet ab dem Tag, an welchem der Einwand des Nichtgebrauchs erstmals erhoben wurde (vgl. E. 4.1), zu erbringen. Ein Augenschein zum Zeitpunkt des zweiten Schriftenwechsels im erstinstanzlichen Verfahren und somit nach dem Erheben des Einwands des Nichtgebrauchs, fällt logischerweise ausserhalb dieses Zeitraums und ist daher zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke unbehelflich. Das Vorgehen der Vorinstanz, die Website nicht in Augenschein zu nehmen, kann daher nicht beanstandet werden.

7.5 Die Beschwerdeführerin legt als weiterer Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs ihrer Marke mehrere eidesstattliche Versicherungen als Beilage 8, 15, 22 und 22a-c ins Recht. In diesen eidesstattlichen Versicherungen werden allerdings keine Produkte der Warenkategorien *lunettes*, *lunettes de mode*, *monture de lunettes*, *miroir optiques utilisé à*

des fins cosmétiques und *accessoires de montres*, für welche gemäss E. 7.1.10 der Gebrauchsnachweis noch zu erbringen ist, erwähnt. Es erübrigt sich daher darauf einzugehen, ob und in welchem Masse diese eidesstattlichen Versicherungen überhaupt den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke der Beschwerdeführerin glaubhaft machen können.

7.6 Weiter legt die Beschwerdeführerin in Beilage 9 und 10 Presseartikel und Ausdrücke einer Facebook-Website, unter welcher die Marke der Beschwerdeführerin beworben wird, ins Recht. Wie die Beschwerdeführerin selber schreibt, enthalten die Presseberichte die Marke in ihrer registrierten Form als kombinierte Wort-/Bildmarke gar nicht bzw. enthalten die Ausdrücke der Facebook-Website keinen Bezug zur Hinterlegerin der Marke und sind für sich genommen daher nicht geeignet, den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke glaubhaft zu machen. Diesbezüglich kann der Ansicht der Beschwerdeführerin ohne weiteres gefolgt werden. Insofern die Beschwerdeführerin mit diesen Belegen die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs ihrer Marke glaubhaft machen möchte, kann auf die Ausführungen unter E. 7.9 verwiesen werden.

7.7 Die Beilagen 16-20 der Beschwerde enthalten Fotos von Geschäftsstellen, welche Produkte der Beschwerdeführerin mit der fraglichen Marke verkaufen. Zudem legte die Beschwerdeführerin als Beilage 21 Augenscheinobjekte, welche bei den vorgenannten Geschäftsstellen kurz vor Einreichung der vorliegenden Beschwerde erworben wurden, einschliesslich der dazugehörigen Kassenbelege, ins Recht. Auch diese Belege können nicht von Relevanz sein, da sie den Zustand nach dem Erheben des Einwandes des Nichtgebrauchs der Marke und somit ausserhalb der relevanten Zeitspanne dokumentieren.

7.8 Als zweites Zwischenergebnis steht fest, dass keine der Beilagen den Gebrauch der fraglichen Marke für die Warenkategorien *lunettes*, *lunettes de mode*, *monture de lunettes*, *miroir optiques utilisé à des fins cosmétiques* und *accessoires de montres* glaubhaft machen kann.

7.9 Es bleibt daher zu überprüfen, ob der glaubhaft gemachte Gebrauch der Warenkategorien *lunettes de soleil*; *bijouterie et bijoux de mode*; *montres*; *porte-clés de fantaisie*; *bracelets*; *foulards*, *châles*, *étoles*, *boas* (vgl. E. 7.1.10) ernsthaft ist, sodass er für die Marke der Beschwerdeführerin rechtserhaltend wirkt. Hierfür genügt eine minimale Marktbearbeitung in verhältnismässig geringem Umfang, soweit darin ein dauerhaftes und kein bloss vorübergehendes Angebot und zudem die Absicht zum

Ausdruck kommt, jeder damit ausgelösten Nachfrage zu entsprechen (Entscheide der RKGE vom 4. März 2003 in sic! 2004 S. 39 E. 5 *Bosca/Luigi Bosca* und vom 26. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 53 E. 3 *Express/Express clothing*). Die Beschwerdeführerin weist nach, dass sie mehrere eigene Geschäftsstellen und konzessionierte Verkaufsflächen in Deutschland und der Schweiz unterhält, in welchen Produkte der fraglichen Marke und Warenkategorien verkauft werden. Damit ist glaubhaft gemacht, dass die Marke ernsthaft gebraucht wurde.

8.

8.1 Die Beschwerde ist damit teilweise gutzuheissen. Die zwei angefochtenen Verfügungen sind im Sinne der Erwägungen teilweise aufzuheben, der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zeitraum vom 14. Dezember 2006 bis zum 14. Dezember 2011 für die Waren *lunettes de soleil; bijouterie et bijoux de mode; montres; porte-clés de fantaisie; bracelets; foulards, châles, étoles, boas* zu bejahen und die Angelegenheit zur weiteren Beurteilung der Verwechslungsgefahr bezüglich dieser Waren und zur Neuverlegung der Kosten und Entschädigung an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. dazu oben unter E. 2).

8.2 Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Beschwerdegegnerin teilweise kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdeführerin mit der Glaubhaftmachung des Gebrauchs ihrer Marke zur Hälfte der geltend gemachten Warenkategorien durchdringt, rechtfertigt es sich, die Kosten grundsätzlich hälftig zu verteilen.

8.3 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen 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]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei in Anlehnung an die höchstrichterliche Praxis auch im vorliegenden Fall ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen wird (vgl. BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss* mit Hinweisen). Es rechtfertigt sich daher, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'500.– festzulegen.

8.4 Der Beschwerdeführerin werden in Ergänzung zu dem in E. 8.2 Gesagten und aufgrund des von ihr verursachten Mehraufwandes ein Anteil von Fr. 2'500.– überbunden, denn sie hätte die im Beschwerdeverfahren zusätzlich eingebrachten Belege bereits vor der Vorinstanz einreichen können und hat überdies eine Vielzahl irrelevanter Belege ins Recht gelegt. Die Beschwerdegegnerin hat einen Anteil von Fr. 2'000.– zu tragen (vgl. zum Ganzen: Entscheide der RKGE vom 3. Mai 2005 in sic! 2006 S. 39 E. 7 *Syscor/Sicor* und vom 4. März 2003 in sic! 2004 S. 41 E. 9 *Bosca/Luigi Bosca*).

8.5 Bei diesem Verfahrensausgang sind die Parteikosten wettzuschlagen.

8.6 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.

9.

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 somit rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Ziffern 1 und 2 der angefochtenen Entscheide werden bezüglich der Warenkategorien *lunettes de soleil; bijouterie et bijoux de mode; montres; porte-clés de fantaisie; bracelets; foulards, châles, étoles, boas* aufgehoben. Die Streitsache wird zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 2'500.– und der Beschwerdegegnerin im Umfang von Fr. 2'000.– auferlegt. Der Anteil der Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin wird mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 2'000.– wird ihr zurückerstattet. Die Beschwerdegegnerin hat ihren Anteil der Verfahrenskosten von Fr. 2'000.–

innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung des Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

4.

Ziffer 4 der angefochtenen Entscheide wird aufgehoben. Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang der Neu Beurteilung und unter Berücksichtigung des vorliegenden Entscheides neu zu befinden.

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref.: Widerspruch Nr. 11976; Einschreiben; Beilagen: Verfahrensbeilagen zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd

Lukas Abegg

Versand: 20. Juni 2013