



Urteil vom 7. Juli 2021

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Martin Kayser, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz.

Parteien

E*TRADE Financial Corporation,
1271 Avenue of the Americas,
14th Floor, US-NY 10020 New York,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Cornèr Banca SA,
Via Canova 16, 6900 Lugano,
vertreten durch Troller Hitz Troller Rechtsanwälte,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 16001,
CH 486'078 E*trade (fig.) / CH 710'441 e trader (fig.).

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Wort-Bildmarke CH 710'441 "e trader (fig.)" (angefochtene Marke), die am 31. Mai 2017 hinterlegt und am 5. Dezember 2017 auf Swissreg veröffentlicht wurde. Die Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

Klasse 36

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.

Klasse 38

Telekommunikation.

und sieht wie folgt aus:



B.

Gegen diese Marke erhob die Beschwerdeführerin am 6. März 2018 Widerspruch an die Vorinstanz. Diesen stützt sie auf ihre Schweizer Wort-Bildmarke CH 486'978 "E*Trade (fig.)" für folgende Dienstleistungen:

Klasse 36

Finanzwesen, Finanzberatung, Finanzauskünfte und Finanzverwaltung.

Klasse 42

Beratung im Bereich von Computer-Hardware und -Software, Entwicklung und Wartung von Computer-Software.

Das Zeichen sieht wie folgt aus:



C.

Mit Widerspruchsantwort vom 7. Mai 2018 beantragte die Beschwerdegegnerin, den Widerspruch abzuweisen. Sie machte geltend, die Widerspruchsmarke sei nicht rechtserhaltend gebraucht worden und bestritt das Bestehen einer Verwechslungsgefahr.

D.

Die Beschwerdeführerin reichte mit Replik vom 16. November 2018 Belege ein, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

E.

Nachdem die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 1. April 2019 dupliziert hatte, schloss die Vorinstanz die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 9. April 2019 ab.

F.

Mit Entscheid vom 20. Juli 2020 wies die Vorinstanz 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. Da sich somit der Widerspruch auf kein durchsetzbares Recht stütze, sei er ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen.

G.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 14. September 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:

1. Es seien Ziffern 1., 2. und 3. des Entscheiddispositivs der Verfügung des IGE vom 20. Juli 2020 vollständig aufzuheben.
2. Es sei der Widerspruch vom 6. März 2020 im Hinblick auf die Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke in der Schweiz gutzuheissen und es sei die Sache in Bezug auf die Beurteilung der relativen Ausschlussgründe an die Vorinstanz zur Entscheidung zurückzuweisen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin.

Die Beschwerdeführerin teilte im selben Schreiben mit, da die Instruktionen erst am Tag des Fristablaufs bei der unterzeichnenden Vertreterin eingegangen seien, werde die materielle Beschwerdebegründung in Kürze

nachgereicht. Mit Verfügung vom 15. September 2020 wurde die Beschwerdeführerin aufgefordert, die Beschwerde bis zum 18. September 2020 zu begründen.

H.

Am 18. September 2020 reichte die Beschwerdeführerin die Begründung nach. Sie führt aus, bei zutreffender Würdigung der ins Recht gelegten Gebrauchsbelege hätte die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke bejaht werden müssen. Insbesondere habe die Vorinstanz das Affidavit zu Unrecht unberücksichtigt gelassen. Eidesstaatliche Versicherungen seien zwar als blosse Parteibehauptungen zu würdigen, im Rahmen der freien Beweiswürdigung aber gleichwohl zu berücksichtigen. Zu den Kontoauszügen in der Sammelbeilage 2 führt die Beschwerdeführerin weiter aus, es werde durch den Wohnsitz der Kunden in der Schweiz ein hinreichender Bezug zur Schweiz hergestellt und die Aufrechterhaltung und Pflege der Beziehungen mit den Schweizer Kunden könne sehr wohl als Marktbearbeitung in der Schweiz eingestuft werden, auch wenn sich ihr Sitz in den USA befinde.

I.

Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 28. Oktober 2020 die Abweisung der Beschwerde, verzichtet jedoch auf eine Stellungnahme.

J.

Mit Beschwerdeantwort vom 29. Oktober 2020 beantragt die Beschwerdegegnerin, die Rechtsschrift der Beschwerdeführerin vom 18. September 2020 aus dem Recht zu weisen und auf die Beschwerde mangels rechtskonformer Begründung nicht einzutreten. Eventualiter sei die Beschwerde abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden könne. Zur Begründung führt sie aus, es sei der Beschwerdeführerin zu Unrecht eine Nachfrist nach Art. 52 VwVG gewährt worden. Daher sei nur die Rechtsschrift vom 14. September 2020 zu beachten. Für den Fall, dass das Bundesverwaltungsgericht auf die Beschwerde eintreten sollte, führt die Beschwerdegegnerin aus, das Affidavit enthalte keine Aussage zum angeblichen Markengebrauch in der Schweiz. Die Beschwerdeführerin habe auch sonst keinen Anhaltspunkt für eine noch so geringe aktive Marktbearbeitung in der Schweiz geliefert und keine einzige Werbeanstrengung unternommen, welche auf das Gebiet der Schweiz gerichtet sei.

K.

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

L.

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Als Widersprechende und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 Bst. a-c VwVG).

1.2 Die Beschwerdeschrift hat neben anderen Erfordernissen eine Begründung zu enthalten; fehlt eine solche, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein, sofern sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig herausstellt (Art. 52 Abs. 1 und Abs. 2 VwVG). Diese Verbesserungsfrist bezweckt, aus Versehen oder Unkenntnis begangene Unterlassungen zu beheben, obwohl das Gesetz nicht zwischen freiwilligen und unfreiwilligen Unterlassungen unterscheidet. Die Regel soll einen überspitzten Formalismus vermeiden, indem sie den Betroffenen die Möglichkeit gewährt, ein Versäumnis zu beseitigen. Reicht aber jemand bewusst eine mangelhafte Beschwerde ein, um einzig eine Verlängerung der Beschwerdefrist herbeizuführen, benutzt er diese Regelung in zweckwidriger Weise. Bei einem offensichtlichen Rechtsmissbrauch besteht kein Anspruch, die mangelhafte Beschwerdeschrift innert Nachfrist zu verbessern (BGE 142 I 10 E. 2.4.7; 134 II 244 E. 2.4.2; 121 II 252 E. 4b; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozesieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, N. 2.236).

1.3 Eine fehlende Begründung macht eine Beschwerde darum nicht von vornherein offensichtlich unzulässig (FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, Art. 52

VwVG N. 105). Wird die Beschwerde ohne Begründung eingereicht, erweckt sie aber den Verdacht, sie sei bewusst mangelhaft erhoben, ist – wenn ihr die Nachfrist nicht sogleich verweigert wird (vgl. BGE 121 II 252 E. 4b) – anhand der nachgereichten Begründung zu prüfen, ob sie zuvor bewusst oder allenfalls "unverschuldeterweise" (Art. 24 Abs. 1 VwVG) unterlassen wurde. Die Gewährung der Nachfrist heilt den formellen Mangel also nicht, sondern es ist im Lichte der Beschwerdebegründung über die Erfüllung der Eintretensvoraussetzungen zu entscheiden (vgl. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Aufl. Zürich 2013 Rz. 1014; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, a.a.O., N. 2.235a).

1.4 Die Beschwerdegegnerin argumentiert, der Beschwerdeführerin hätte vorliegend keine Nachfrist gewährt werden dürfen, da sie im Wissen um die fehlende Begründung die Beschwerde eingereicht und den Mangel absichtlich eingebaut habe.

1.5 Gefolgt auf die Mitteilung der Vertreterin der Beschwerdeführerin vom 14. September 2020, sie werde die Beschwerdebegründung nachreichen, da sie erst am letzten Tag der Beschwerdefrist instruiert worden sei, wurde der Beschwerdeführerin gemäss Art. 52 Abs. 2 VwVG eine Nachfrist gewährt. In der Beschwerdebegründung vom 18. September 2020 legt sie jedoch nicht näher dar, weshalb sie die Beschwerde unbewusst mangelhaft eingereicht habe oder dass sie unverschuldeterweise abgehalten worden sei, binnen Frist zu handeln. Auch aufgrund der Akten sind keine Gründe ersichtlich, wieso die Rechtsvertreterin nicht rechtzeitig und vollständig hätte Beschwerde erheben können, zumal sie die Beschwerdeführerin bereits im vorinstanzlichen Verfahren vertreten hat. Die Beschwerde erweist sich damit als unzulässig, weshalb auf sie nicht einzutreten ist.

2.

Selbst wenn auf die Beschwerde einzutreten wäre, würde sie aus folgenden Erwägungen abgewiesen:

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 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 "Adwista/Ad-vista [fig.]").

2.3 Die Einrede des Nichtgebrauchs muss im Widerspruchsverfahren mit der ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend gemacht werden, da die Einrede sonst verwirkt. Sie muss weder begründet noch glaubhaft gemacht werden (Art. 22 Abs. 3 Markenschutzverordnung [MSchV, SR 232.111]; Urteile des BVGer B-4471/2012 vom 29. Oktober 2013 E. 3 "Alaia/Lalla Alia [fig.]", B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 5.3 "Seven/Room Seven", Urteil B-5325/2007 E. 4, Urteil des BVGer B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 3.3 "Activia/Activia [fig.]; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 12 N. 45).

Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, in 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.]; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 9; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 85, 2008, S. 116).

Die Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV. Demnach endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Das Fristende wird mit dem Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, dem 7. Mai 2018, fixiert.

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 B-4465/2012 E. 2.8, B-3416/2011 E. 3.1, B-246/2008 E. 2).

2.4 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein. Für den rechtserhaltenden Gebrauch ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint. 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). Massstab für den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls wie Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteil B-4465/2012 E. 2.5, Urteil des BVGer 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, Genf/Zürich/Basel 2005, S. 50 ff.). Kein ernsthafter Markengebrauch ist etwa die bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markenbenutzung für Produkte des Massenkonsums (Urteil B-4465/2012 E. 2.5, Urteil des BVGer B-892/2009 vom 19. Juli 2009 E. 6.9 "Heidiland/Heidi-Alpen"; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 70, 75; s.a. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht Bd. III/1, 2. Aufl. 2009 [zit. SIWR III/1], N. 1343 ff.).

2.5 Der rechtserhaltende Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen ist, oder in nur einer hiervon unwesentlich abweichenden Form, markenmässig, ernsthaft und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfolgen (Urteil B-3416/2011 E. 4.4, Urteil des BVGer B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 4 "Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]"). Eine wesentliche Abweichung vom Registereintrag ist die Veränderung von Gesamtbild und kennzeichnendem Charakter, so dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke seiner Identität beraubt wird; eine unwesentliche Abweichung, wenn ein Bildbestandteil gedreht, anders positioniert oder der Schrifttyp leicht modernisiert wird (Urteile des BVGer B-576/2009 vom 25. Juni 2009 E. 8.2.3 "Verschränkte Bänder [fig.]", B-5732/2009 vom 31. März 2010 E. 7.3 "Longines-Adler [fig.]/Aviator [fig.]", B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 7.2.1 "No Name [fig.]/No Name [fig.]"). Der Gebrauch ist rechtserhaltend, wenn das abweichend benutzte Zeichen im Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt wird (Urteil des BVGer B-7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 8 "Ice/Ice-cream [fig.]").

2.6 Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer statt (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 104; Urteil des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 4.2 "six [fig.]/sixx"; BGE 107 II 356 E. 1c "La San Marco").

2.7 Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist. Nur bezüglich derjenigen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, für die sie tatsächlich gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für den Nichtgebrauch bestehen), gilt die Marke als geschützt (Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 "Maxx [fig.]/max Maximum + value [fig.]"). Einer Zweckmässigkeitsabwägung bedarf es, wenn der Gebrauch manche Waren und Dienstleistungen auslöst, die unter den eingetragenen Begriff fallen ("Teilgebrauch"). Gebrauchshandlungen für einen Teilbegriff gelten umso mehr auch für den registrierten Oberbegriff, je prototypischer sie für diesen Oberbegriff stehen, je mehr Gebrauchshandlungen für unterschiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammenhängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und präziser der Oberbegriff als solcher ist. Ein dieserart erwartbares und homogenes Angebot steht im Gegensatz zu isolierten Gebrauchshandlungen, die untypisch und unspezifisch für den Oberbegriff sind und sich stärker von anderen im Oberbegriff enthaltenen Waren oder Dienstleistungen unterscheiden (Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita").

2.8 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein, wobei eine minimale Bearbeitung des schweizerischen Marktes verlangt wird (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 51). Als Ausnahme von diesem Grundsatz gilt der Gebrauch der Marke für den Export ebenfalls als rechtserhaltend (Art. 11 Abs. 2 MSchG). 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) stellt überdies den Markengebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleich.

Relevanter inländischer Markengebrauch setzt nicht nur voraus, dass die Marke in der Schweiz benutzt wird, sondern auch,

1. dass die Benutzung entweder direkt im Zusammenhang mit tatsächlich in der Schweiz ausgelieferten oder bezogenen Waren
2. und tatsächlich in der Schweiz erbrachten oder genutzten Dienstleistungen stehen,
3. oder die Werbung hierfür speziell für die Schweiz konzipiert und hier gezielt und einigermassen regelmässig gestreut worden sein muss (vgl. RKGE in sic! 2004, 868 – "Globex/Globix").

Dies ist vergleichbar mit der Exportmarke, bei welcher mit Erbringung der Dienstleistung eine Wertschöpfung im Inland verbunden ist, ansonsten von einer reinen Auslandnutzung ausgegangen werden muss (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 60).

Das Anbieten bzw. Bewerben von Produkten im Internet stellen jedoch noch keinen inländischen Gebrauch dar, insbesondere dann nicht, wenn die relevanten Seiten unter einer generic Top Level Domain (z.B. ".com") abrufbar sind. Ein direkter Zusammenhang mit der Schweiz und die Eignung des Internetauftritts, in der Schweiz eine ernsthafte Nachfrage auszulösen, müssen auch hier zusätzlich bestehen. Es genügt beispielsweise nicht, wenn nur die Webseite in einer Landessprache abgefasst ist. Vielmehr müssten die übers Internet angebotenen Produkte entweder einigermassen regelmässig und gezielt unter der beanspruchten Marke in der Schweiz beworben oder von der Schweiz aus regelmässig bestellt werden (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 52).

2.9 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 333 E. 3.2 "Swatch-Uhrenband"; 120 II 393 E. 4.c; 88 I 14 E. 5.a; Urteil B-4465/2012 E. 2.8; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 32 N. 22; 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 (Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/Egatrol", Urteil B-4465/2012 E. 2.8, Urteil des BVGer B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 "Exit [fig.]/Exit One"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 12 N. 16).

2.10 Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Als weitere mögliche Beweismittel erwähnt Art. 12 VwVG auch Auskünfte der Parteien, Auskünfte oder Zeugnisse von Drittpersonen und Gutachten von Sachverständigen. Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierung voraussetzt. Undatierbare Belege können unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren berücksichtigt werden (Urteile B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5, B-4465/2012 E. 2.9, B-3416/2011 E. 4.2, B-4540/2007 E. 4, BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192). Ohne Beweiskraft sind Ausdrücke von Internetseiten, die nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs erstellt wurden und keine Angaben enthalten, welche Rückschlüsse auf einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zulassen (Urteil B-892/2009 E. 6.5). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann gegebenenfalls auch mit Prospekten, Preislisten oder Rechnungen glaubhaft gemacht werden (Urteile B-40/2013 E. 2.5, B-4465/2012 E. 2.10, B-3416/2011 E. 4.3).

2.11 Dabei kann jeder Sachumstand grundsätzlich mit jedem denkbaren Beweismittel bewiesen werden (vgl. Urteil des BGer vom 17. August 1987, veröffentlicht in VPB 52.9 E. 1a). So besteht in der Praxis für Sachverhalte, welche sich nur durch die Schilderung einer Person glaubhaft machen lassen, das Bedürfnis, dass Parteien von sich aus private Bestätigungsschreiben oder andere schriftliche Erklärungen einreichen können. (MARKUS KAISER/DAVID RÜETSCHI in Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Beweisrecht N. 72). Eine Beweismittelbeschränkung auf qualifizierte Beweisformen für bestimmte Rechtsfragen wäre unzulässig (BGE 130 III 333 E. 3.3).

2.12 Eine besondere Form solcher privaten Zeugnisserklärungen stellen "eidesstattliche Erklärungen", "eidesstattliche Versicherungen" oder "Affidavits" ausländischen Rechts dar. 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, N. 21 mit Hinweisen; vgl. für das deutsche Recht etwa DIETER KALLERHOFF, in: Stelkens/Bonk/Sachs [Hrsg.], Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVfG]. Kommentar, 9. Aufl. 2018, § 27 N. 1). Im ausländischen Verfahrensrecht – so z.B. im deutschen Widerspruchsverfahren – reicht der Widerspruchsführer vor dem DPMA

üblicherweise eine eigene eidesstattliche Versicherung zur Glaubhaftmachung der rechterhaltenden Benutzung ein. Falls diese sorgfältig begründet ist, reicht sie ohne weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung aus, wenn aus ihr auch die tatsächliche Benutzungsform zu erkennen ist (BPatG, Beschluss vom 7.4.2004, 28 W (Pat) 183/03). Zurückhaltung ist dann geboten, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass sie leichtfertig abgegeben wurde (BGH VersR 1986, 59).

Das schweizerische Recht kennt ein entsprechendes Rechtsinstitut nicht (vgl. Urteil B-4465/2012 E. 5.4.6). Den eidesstattlichen Erklärungen kommt gemäss der Rechtsprechung im Verwaltungsverfahren keine erhöhte Beweiskraft zu (Urteil B-3294/2013 E. 5.2; s.a. THOMAS RITSCHER, Affidavits und andere Erklärungen [zu Artikel 117 (1) g und Regel 72 (3) EPÜ], sic! 2001, S. 693). 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 B-3294/2013 E. 5.2, B-4465/2012 E. 5.4.6, Urteil des BVGer 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 B-3294/2013 E. 5.2).

Allerdings ist zu beachten, dass sich die Beweiskraft nur auf die in der Urkunde angegebene Identität des Zeugen, den in der Urkunde festgehaltenen Zeitpunkt der Erklärung, die Tatsache, dass die in der Urkunde enthaltene Aussage vom Zeugen gemacht wurde, und darauf beschränkt, dass die in der Urkunde festgehaltenen Sachumstände, die sich auf den beurkundungsrechtlichen Verfahrensablauf beziehen, der Wirklichkeit entsprechen (Urteil des BGer 5P.352/2001 vom 17. Januar 2002, E. 4b; SCHWEIZER/EICHENBERGER, a.a.O., N. 3, 24). Die Erklärung erscheint überdies glaubwürdiger, wenn das persönliche Erscheinen des Zeugen vor Gericht angeboten wird (THOMAS RITSCHER, a.a.O., S. 694). Irgendwelche rechtsgeschäftlichen Erklärungen erhalten hingegen keine verstärkte Beweiskraft für ihre inhaltliche Richtigkeit, nur weil sie öffentlich beurkundet worden sind (Urteil des BGer 5A_507/2010, 5A_508/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.2).

3.

3.1 Die Publikation der angefochtenen Marke auf Swissreg erfolgte am 5. Dezember 2017. Der Widerspruch ist am 6. März 2018 rechtzeitig innert

der Widerspruchsfrist bis am 22. März 2018 – d.h. innerhalb von drei Monaten nach der ersten Veröffentlichung der angefochtenen Marke auf Swissreg – eingereicht worden.

3.2 Die Beschwerdegegnerin reichte am 7. Mai 2018 eine Widerspruchsanantwort ein, mit der sie die Nichtgebrauchseinrede erhob. Damit wurde die Nichtgebrauchseinrede mit der ersten Rechtschrift und folglich rechtzeitig erhoben.

3.3 Die Beschwerdeführerin hat somit den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke bzw. wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch für den Zeitraum zwischen dem 7. Mai 2013 und dem 7. Mai 2018 glaubhaft zu machen. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch wurden von der Beschwerdeführerin nicht vorgebracht.

4.

Im vorinstanzlichen Verfahren legte die Beschwerdeführerin insgesamt vier Beilagen (vgl. Beilagen 1-4 zur Widerspruchsreplik vom 16. November 2018) ins Recht, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum glaubhaft zu machen. Auf diese Beilagen bezieht sie sich ebenfalls in ihrer Beschwerde vom 18. September 2020.

4.1 Die Beschwerdeführerin bemängelt, die Vorinstanz habe das ins Recht gelegte Affidavit (vgl. Beilage 1 zur Widerspruchsreplik vom 16. November 2018) abschliessend als Parteibehauptung bewertet und habe sich zum Inhalt der Erklärung gar nicht geäussert (Beschwerde vom 18. September 2020, N. 5.5). Der Beschwerdeführerin ist insoweit zuzustimmen, dass das Bundesgericht die Würdigung von eidesstattlichen Erklärungen, die im Hinblick auf einen Prozess erstellt wurden, nicht grundsätzlich ausschliesst; wie in E. 2.12 aufgezeigt wurde, könnten eidesstaatliche Erklärungen in Verbindung mit anderen Beweismitteln für Tatsachenbehauptungen durchaus Beweis erbringen.

Die Vorinstanz hat den Inhalt des Affidavits zwar korrekterweise als reine Parteibehauptung eingestuft (vgl. Verfügung der Vorinstanz vom 20. Juli 2020, N. 17). Sie führt aber nicht weiter aus, ob oder inwiefern das Affidavit – wenn auch nur reine Parteibehauptung – zur Rechtsfindung beiträgt.

4.2 Das Affidavit wurde von der Leiterin der Rechtsabteilung der Beschwerdeführerin unterzeichnet. In Ziffer 2 bestätigt diese, sie sei auf die strafrechtlichen Folgen gemäss Art. 251 StGB betreffend die Falschbeurkun-

derung aufmerksam gemacht worden und sei sowohl qualifiziert als auch ermächtigt, das Affidavit im Namen der Beschwerdeführerin abzugeben. In Ziffer 3 erklärt sie, die Beschwerdeführerin biete unter der Widerspruchsmarke Kunden in der Schweiz Finanzdienstleistungen an. Es bestünden Geschäftsbeziehungen mit Kunden in der Schweiz, die ein offenes Konto bei der Beschwerdeführerin haben. Weiter führt sie die Anzahl der offenen Bank- und Investment-Konten von Kunden in der Schweiz für die Jahre 2013-2019 auf. Schliesslich erklärt sie, all ihre Ausführungen seien auf ihr persönliches Wissen oder auf Dokumentationen der Beschwerdeführerin zurückzuführen. Damit besagt sie lediglich, die Beschwerdeführerin biete Dienstleistungen an in der Schweiz ansässige Personen an, sagt jedoch nichts darüber aus, ob diese Dienstleistungen auch in der Schweiz erbracht werden und die Widerspruchsmarke in diesem Zusammenhang gebraucht wird. Die Erklärung belegt aus sich heraus keinen Markengebrauch.

4.3 Die Beschwerdeführerin stellt sich weiter auf den Standpunkt, das Affidavit könne zusammen mit zusätzlich ins Recht gelegten Dokumenten, als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden (vgl. Widerspruchsreplik vom 16. November 2018, N. 4). Hierzu reichte sie bereits im vorinstanzlichen Verfahren die Sammelbeilage 2, Beilagen 3 und 4 ein.

4.3.1 In der Sammelbeilage 2 befinden sich Kontoauszüge (hauptsächlich Investment-Konten), welche die Widerspruchsmarke zeigen, aber nicht im Namen der Beschwerdeführerin E*TRADE Financial Corporation, sondern im Namen der Tochtergesellschaft E*TRADE Securities LLC mit Sitz in Jersey City, New York, ausgestellt wurden. Der Beschwerdeführerin ist insoweit zuzustimmen, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Tochtergesellschaft – vorliegend mit mutmasslicher Zustimmung des Markeninhabers – als rechtserhaltend gilt. Auf den einzelnen Dokumenten ist ersichtlich, dass diese an Personen mit einer Schweizer Adresse gerichtet sind. Sämtliche Konti werden in US-Dollar geführt. Ergänzend zu den erwähnten Kontoauszügen reichte die Beschwerdeführerin weitere Belege ein (vgl. Beilagen 1-3 zur Beschwerde vom 18. September 2020). Bei diesen Belegen handelt es sich um Ausdrücke von Webseiten Schweizer Banken, die Fremdwährungskonti (u.a. US-Dollar) eröffnen. Damit möchte die Beschwerdeführerin aufzeigen, dass die Währung keinen Hinweis für den Ort der Dienstleistungserbringung darstellt. Die Beschwerdeführerin macht lediglich glaubhaft, dass die Marke durch die Tochtergesellschaft gebraucht wird, ihr gelingt es aber nicht glaubhaft zu machen, inwiefern dieser

Markengebrauch im Zusammenhang mit tatsächlich in der Schweiz erbrachten oder genutzten Dienstleistungen stehen, noch lassen sich Hinweise darauf den eingereichten Belegen entnehmen.

4.3.2 Mit den Beilagen 3 und 4 der Widerspruchsreplik vom 16. November 2018 (Jahresberichte zum Konzernverhältnis) kann von vornherein kein Nachweis erbracht werden, inwiefern Finanzdienstleistungen in der Schweiz angeboten und in diesem Zusammenhang Marken verwendet werden. Somit kann das Affidavit auch in Verbindung mit den weiteren Belegen (Sammelbeilage 2, Beilage 3 und 4) nicht zur Rechtsfindung beitragen.

4.4 Nebst dem "Erbringen" und "Nutzen" der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistung in der Schweiz ist zu prüfen, ob unter bestimmten Umständen auch deren "Bewerbung" einen hinreichenden Inlandbezug begründen kann, insbesondere bei reinen Internetdienstleistungen (vgl. E. 2.8). Hierzu reichte die Beschwerdeführerin die Beilagen 4-9 im Beschwerdeverfahren ein.

4.4.1 In der Beschwerdebeilage 4 handelt es sich um einen Ausdruck von der Webseite www.wallstreet-online.de zum Profil der Beschwerdeführerin. Gemäss der Beschwerdeführerin sei ihr Angebot aufgrund der obenerwähnten Webseite in der Schweiz wahrnehmbar und werde entsprechend auch genutzt (vgl. Beschwerde vom 18. September 2020, N. 10). Einerseits ist dieser Ausdruck am 16. September 2020 erstellt worden – d.h. nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs – andererseits enthält er entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keinerlei Angaben, welche Rückschlüsse auf eine aktive Marktbearbeitung bzw. Werbeanstrengung in der Schweiz im relevanten Zeitraum zuliessen (vgl. E. 2.10).

4.4.2 Irrelevant sind auch die Beilagen 5-9, welche die Beschwerdeführerin ebenfalls erst im Beschwerdeverfahren eingereicht hat. Die Beschwerdegegnerin macht in der Widerspruchsduplik vom 1. April 2019 darauf aufmerksam, die Webseite der Beschwerdeführerin (<https://us.etrade.com/a/home-v2>) biete die Möglichkeit, einen Account zu eröffnen. Als Adresse des Neukunden können aber einzig Adressen in den USA angegeben werden. Weiter führt sie aus, die Webseite figuriere unter ".com" und es sei keinerlei Bezug zur Schweiz auf dieser Webseite erkennbar. Schliesslich sei die Webseite nicht in einer Landessprache, sondern nur auf Englisch abrufbar (vgl. Widerspruchsduplik vom 1. April 2019, N. 16-20). All dies sind Hin-

weise, die den Gebrauch im Internet nicht als inländischen Gebrauch qualifizieren (vgl. E. 2.8). Für die Glaubhaftmachung des inländischen Gebrauchs hätte die Beschwerdeführerin somit Belege einreichen müssen, die gerade das Gegenteil aufzeigen. Ein solcher Nachweis lässt sich aus den Beilagen 5-9 nicht entnehmen. Stattdessen macht die Beschwerdeführerin lediglich geltend, man könne aufgrund der erwähnten Umstände nicht ableiten, die Dienstleistungen würden sich nur an in den USA wohnende Abnehmer richten.

4.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin nach gesamtheitlicher Betrachtung sämtlicher Belege nicht gelingt, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Die Beschwerde wäre somit selbst dann abzuweisen, wenn auf sie eingetreten werden könnte.

5.

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).

5.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis 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 im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Dieser Betrag ist mit dem in selber Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

5.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen

werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Kostennote einen Aufwand von Fr. 5'819.30 (exkl. MWST) geltend. Dieser Betrag erscheint aufgrund des aktenkundigen Aufwands für den einfachen Schriftenwechsel zu hoch und ist angemessen auf Fr. 4'200.– (inkl. MWST, Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) zu kürzen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

6.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten und die Verfügung der Vorinstanz im Sinne der Erwägungen bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 4'200.– (inkl. MWST) zu entrichten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 16001; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Gizem Yildiz

Versand: 12. Juli 2021