

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 12170 in Sachen

Peek & Cloppenburg KG
Berliner Allee 2
DE-40212 Düsseldorf

Widersprechende

vertreten durch Schmauder & Partner AG,
Patent- und Markenanwälte VSP,
Zwängiweg 7, 8038 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 715 179



gegen

Paper Denim and Cloth, LLC
530 7th Avenue
US-New York, NY10018

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Isler & Pedrazzini AG,
Postfach 1772, 8027 Zürich

CH-Marke Nr. 621 228 "PD&C"

Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Schweizer Marke Nr. 621 228 "PD&C" wurde am 7. Oktober 2011 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 25: Bekleidung.
2. Am 9. Januar 2012 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 715 179 "P&C" (fig.), die für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 25: Vêtements.
4. Mit Verfügung vom 12. Januar 2012 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 4. April 2012 reichte die Widerspruchsgegnerin innert (erstreckter) Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 10. April 2012 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
7. Mit Schreiben vom 28. September 2012 replizierte die Widersprechende innert (erstreckter) Frist. Dabei ersuchte sie gestützt auf Art. 36 Abs. 3 MSchV um Aussonderung der Replik-Beilagen Nr. 1, 6-16, 18-20, 24-29, 32-34 und 37-54.
8. Mit Verfügung vom 8. Oktober 2012 wurde die Widerspruchsgegnerin vom Institut zur Einreichung einer Duplik aufgefordert. Gleichzeitig wurde dem Aussonderungsbegehren der Widersprechenden stattgegeben und der Widerspruchsgegnerin lediglich die Replik vom 28. September 2012 sowie ein Teil der Replik-Beilagen, nämlich die Beilagen Nr. 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B, 17, 21, 22, 23, 30, 31, 35 und 36, zugestellt.
9. Am 9. November 2012 erhob die Widerspruchsgegnerin gegen diese Zwischenverfügung des Instituts Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte unter anderem, dass die Verfügung des Instituts vom 8. Oktober 2012 aufzuheben und die ausgesonderten Replik-Beilagen aus dem Recht zu weisen resp. (eventualiter) ihr diese ebenfalls zuzustellen seien.
10. Am 26. November 2012 teilte das Institut dem Bundesverwaltungsgericht mit, dass der Widerspruchsgegnerin (Beschwerdeführerin) gemäss Absprache mit der Widersprechenden (Beschwerdegegnerin) Akteneinsicht für ausgesonderte Beilagen aus der Replik der Widersprechenden in Form von teilweise geschwärzten Dokumenten gewährt werden könne. Die entsprechenden Dokumente würden dem Institut noch zugestellt.
11. Am 27. November 2012 verfügte das Bundesverwaltungsgericht, es sei der Widerspruchsgegnerin (Beschwerdeführerin), mit Kopie an das Bundesverwaltungsgericht, die erweiterte Akteneinsicht gemäss Schreiben des Instituts vom 26. November 2012 zu gewähren.
12. Mit Schreiben vom 4. Dezember 2012 reichte die Widersprechende dem Institut die zuvor ausgesonderten Beilagen Nr. 1, 6-16, 18-20, 24-29, 32-34 und 37-54 in Form von teilweise geschwärzten Dokumenten nach.
13. Gestützt auf die Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. November 2012 stellte das Institut der Widerspruchsgegnerin mit Verfügung vom 6. Dezember 2012 die nachgereichten Beilage-Dokumente zu und erstreckte ihr gleichzeitig die Frist zur Einreichung einer Duplik.
14. Die am 9. November 2012 anhängig gemachte Beschwerde der Widerspruchsgegnerin gegen die Zwischenverfügung wurde vom Bundesverwaltungsgericht mit Verfügung vom 18. Dezember 2012 zufolge Rückzugs als gegenstandslos abgeschrieben.
15. Nachdem sich die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist nicht hatte vernehmen lassen, wurde die

Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 4. Juli 2013 abgeschlossen.

16. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 11. Mai 1999 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 3. Oktober 2011 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenützlichem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen, 1.7.2012, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rлма/rlma_d.pdf) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3).
5. Die am 11. Mai 1999 international registrierte und der Schweiz am 22. Juli 1999 notifizierte Widerspruchsmarke war nicht Gegenstand einer Schutzverweigerung. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 4. April 2012, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der

Karenzfrist bei internationalen Registrierungen: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 4. April 2012. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 4. April 2007 und dem 4. April 2012, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2)

6. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).
7. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).
8. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Jedes Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements führt dabei grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild, weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.6).
9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz. Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag 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. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1).
10. Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen).
11. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende folgende Belege ins Recht:
 - eine "eidesstattliche Erklärung" vom 6. September 2012 des Leiters der Rechtsabteilung der Widersprechenden (Beilage 1)

- Auflistung der Modehäuser der Widersprechenden in Deutschland (Beilage 2A)
- Auflistung der Modehäuser der Widersprechenden ausserhalb Deutschlands, inklusive dem Verkaufshaus in Zürich (Beilage 2B)
- Print einer Foto einer Etikette für Bekleidungsstücke, in welcher die Widerspruchsmarke enthalten ist (Beilage 3)
- Foto (Papierausdruck) eines Damenrocks mit einer Etikette, auf welcher unter anderem die Widerspruchsmarke ersichtlich ist, aufgenommen (gemäss hinzugefügtem Beschrieb) am 23. August 2010 im Verkaufshaus der Widersprechenden in Düsseldorf (Beilage 3A)
- eine Foto (Ausdruck) eines gestreiften, roten Sweat-Shirts, aufgenommen am 15. April 2009 (Beilage 3B)
- Prints von Fotos mit Gürteln, in welche die Widerspruchsmarke eingestanzte wurde, aufgenommen (gemäss hinzugefügtem Beschrieb) am 9. November 2011 im Verkaufshaus der Widersprechenden in Düsseldorf (Beilagen 3C und 3D)
- Fotoprints mit Jacken, in welchen jeweils die Widerspruchsmarke in der Etikette ersichtlich ist, aufgenommen (gemäss hinzugefügtem Beschrieb) im Januar 2011 im Verkaufshaus der Widersprechenden in Düsseldorf (Beilagen 3E und 3F)
- Fotoprints mit Jacken, in denen die Widerspruchsmarke in der Etikette ersichtlich ist, aufgenommen (gemäss hinzugefügtem Beschrieb) am 15. Februar 2011 im Verkaufshaus der Widersprechenden in Düsseldorf (Beilagen 3G und 3H)
- Fotoprints mit Bekleidungsstücken, in denen die Widerspruchsmarke in der Etikette ersichtlich ist, undatiert (Beilage 3I) resp. aufgenommen (gemäss hinzugefügtem Beschrieb) am 23. August 2010 im Verkaufshaus der Widersprechenden in Düsseldorf (Beilagen 3J)
- Undatierte Foto (Print) einer Waren-Etikette (Beilage 4)
- Fotos (Papierausdrucke) von Herrensakos, in welchen die Widerspruchsmarke (in leicht abgeänderter Form) in der Etikette ersichtlich ist, aufgenommen (gemäss hinzugefügtem Beschrieb) am 23. August 2010 im Verkaufshaus der Widersprechenden in Düsseldorf (Beilagen 4A und 4B)
- undatiertes Muster (Zeichnung) einer Kleider- resp. Anhängeetikette (Beilage 5)
- Foto (Ausdruck) eines rot-schwarz-weiss gemusterten Pullovers, aufgenommen am 15. April 2009 (Beilage 5A)
- Fotoprint mit einer Damenbluse, in welcher die Widerspruchsmarke in der Etikette ersichtlich ist, aufgenommen (gemäss hinzugefügtem Beschrieb) am 23. August 2010 im Verkaufshaus der Widersprechenden in Düsseldorf (Beilage 5B)
- Kopien von datierten Rechnungen aus den Jahren 2007 bis 2009 des Etikettenherstellers A an zwei Kleiderfabriken betreffend Lieferung von Etiketten (Beilagen 6 bis 10)
- Kopien von Rechnungen, datiert vom Mai 2007, des Etikettenherstellers B an einen Abnehmer in Deutschland betreffend Lieferung von Etiketten (Beilagen 11 und 12)
- Kopien von datierten Rechnungen aus den Jahren 2008 bis 2010 des Etikettenherstellers A an vier verschiedene Abnehmer betreffend Lieferung von Etiketten (Beilagen 13 bis 16)
- Fotoprint mit einer Damenbluse, in welcher die Widerspruchsmarke in der Etikette ersichtlich ist und zudem eine Papieretikette mit der Bezeichnung "P&C" angehängt ist, aufgenommen (gemäss hinzugefügtem Beschrieb) am 23. August 2010 im Verkaufshaus der Widersprechenden in Düsseldorf (Beilage 17)
- Ausdrucke aus dem internen Warenwirtschaftssystem der Widersprechenden (Beilagen 18 und 19)
- Rechnung des Lieferanten C vom 26. September 2009 über die Lieferung von Bekleidungsstücken an die Widersprechende (Beilage 20)
- Prints von Fotos mit Gürteln, in welche die Widerspruchsmarke eingestanzte wurde und zudem eine Papieretikette mit der Bezeichnung "P&C" angehängt ist, aufgenommen (gemäss hinzugefügtem Beschrieb) am 9. November 2011 im Verkaufshaus der Widersprechenden in Düsseldorf (Beilagen 21 bis 23)
- Ausdrucke aus dem internen Warenwirtschaftssystem der Widersprechenden (Beilagen 24 bis 26)
- Rechnungen der Lieferanten D und E vom 10. Oktober 2011, 29. September 2011 und 27. Oktober 2011 über die Lieferung von Gürteln ("BELT") an die Widersprechende (Beilagen 27 bis 29)
- Fotos (Ausdrucke) von Herrenjacken mit eingenähter Etikette und sowie beigefügter Papieretikette, aufgenommen (gemäss hinzugefügtem Beschrieb) im Januar 2011 resp. am 15. Februar 2011 im Verkaufshaus der Widersprechenden in Düsseldorf (Beilagen 30 und 31)
- Ausdrucke aus dem internen Warenwirtschaftssystem der Widersprechenden (Beilagen 32 und 33)
- Rechnung des Lieferanten F vom 11. Oktober 2010 über die Lieferung von Bekleidungsstücken an die

Widersprechende (Beilage 34)

- Fotos (Ausdrucke) von Bekleidungsstücken (Herrensakkos) mit eingenähter Etikette, undatiert, gemäss Angaben der Widersprechenden aufgenommen in ihrem Verkaufshaus (Beilagen 35 und 36)
 - Ausdruck aus dem internen Warenwirtschaftssystem der Widersprechenden (Beilage 37)
 - Rechnungen des Lieferanten G vom 6. Juni 2011 über die Lieferung von Anzügen an die Widersprechende (Beilagen 38 bis 40)
 - Ausdrucke aus dem internen Warenwirtschaftssystem der Widersprechenden betreffend Lieferungen von Herrenanzügen (Beilagen 41 und 42)
 - Rechnungen des Lieferanten H vom 28. Januar 2010 über Lieferungen von Waren (Anzüge) an die Widersprechende (Beilagen 43 bis 54).
12. Der Widersprechende stellt in ihrer Replik fest, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz und auch insbesondere in Deutschland rechtserhaltend benutzt werde. Mit den ins Recht gelegten Belegen beschränkt sie sich indessen (mit Ausnahme der als Beilage 2B ins Recht gelegten "Auflistung der Modehäuser der Widersprechenden ausserhalb Deutschlands, inklusive dem Verkaufshaus in Zürich") auf eine Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Deutschland.
13. Mit den eingereichten Belegen versucht die Widersprechende, den Gebrauch der Widerspruchsmarke in Deutschland für diverse Bekleidungsartikel, insbesondere Pullover, Sweatshirts, Blusen, Röcke, Jacken und Sakkos, welche unter den für die Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff "*Vêtements*" subsumiert werden können, glaubhaft zu machen.
14. Sie verfügt über eine deutsche Basismarke und kann sich auf das Übereinkommen Schweiz- Deutschland berufen.
15. Die Glaubhaftmachung wird unter anderem auf eine "eidesstattliche Erklärung" vom 6. September 2012 des Leiters der Rechtsabteilung der Widersprechenden gestützt, in welcher dieser erklärt, dass die Marke durch die Widersprechende und andere Unternehmen ihrer Gruppe im Zeitraum von April 2007 bis April 2012, in den in der Erklärung aufgezeigten Ausgestaltungen und den darin genannten Stückzahlen, verwendet worden sei (Beilage 1).

Gemäss Praxis des Instituts kann eidesstattlichen Erklärungen im Widerspruchsverfahren, isoliert betrachtet, keine erhöhte Beweiskraft zukommen, weil das schweizerische Verfahrensrecht dieses Beweismittel nicht kennt. Weil es sich dabei jedoch um eines der wichtigsten Mittel handelt, um die Tragweite des Gebrauchs hinsichtlich Umfang und Zeitraum der Marke in Deutschland darzulegen und bei Falschaussagen mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist, kann die eidesstattliche Erklärung nicht als einfache Parteibehauptung ohne jegliche Beweiskraft qualifiziert werden (vgl. auch Paul STRÖBELE / Franz HACKER, Markengesetz, Kommentar, 9. Auflage, Köln 2009, N 55 zu § 43). Sie stellt daher auch im schweizerischen Widerspruchsverfahren ein Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke dar und kann nach Auffassung des Instituts in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit zusätzlich ins Recht gelegten, rechtsgenügenden Dokumenten, in Betracht gezogen werden. Das Bundesverwaltungsgericht ist diesbezüglich in seiner bisherigen Rechtsprechung strenger und qualifiziert eidesstattliche Erklärungen als reine Parteibehauptungen (vgl. z.B. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.3 YO / YOG [fig.], mit Hinweisen, unter <http://www.bvger.ch>; BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5.4.6 LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MY LIFE, PLATINUM LIFE, mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 5A_507/2010, 5A_508/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.2).

16. Aufgrund der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist jedenfalls davon auszugehen, dass eidesstattliche Erklärungen im Widerspruchsverfahren (weiterhin) nur mit Zurückhaltung und bei Vorliegen weiterer genügender Belege zu berücksichtigen sind. Letzteres trifft vorliegend nicht zu: In den diversen, als Papiaerausdrucken eingereichten Fotos (Beilagen 3, 3A, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3J, 4A, 4B, 5B, 17, 21-23, 30-31 und 35-36) ist zwar auf den Etiketten der abgebildeten Kleidungsstücke jeweils die Widerspruchsmarke in der eingetragenen oder in abweichender Form ersichtlich, der (behauptete) Bezug zu Deutschland sowie die Datierung ergibt sich indessen lediglich aus einem jeweils hinzugefügten Beschrieb. Es könnte sich mithin durchaus um in Österreich oder ausserhalb des hier massgeblichen Zeitraums verkaufte Produkte handeln. Diese Belege sind damit ebenfalls als blosser Parteibehauptung zu qualifizieren. Gleiches gilt hinsichtlich der diversen Ausdrucke aus dem Warenwirtschaftssystem der Widersprechenden

(Beilagen 18-19, 24-26, 32-33, 37 und 41-42), auf welche auch in der eidesstattlichen Erklärung verwiesen wird. Es handelt sich hierbei um rein betriebsinterne Dokumente aus dem Einflussbereich der Widersprechenden, denen keine Beweiswirkung zukommen kann. Weitere Ausführungen, inwiefern diese Dokumente einen Bezug zu den beanspruchten Waren aufweisen, erübrigen sich daher. Die von Drittfirmen ausgestellten Rechnungen über Lieferungen von Kleideretiketten (Beilagen 6-10, 11-12, 13-16) und Bekleidungsstücken (Beilagen 20, 27-29, 34, 38-40 und 43-54) an die Widersprechende im massgeblichen Zeitraum vermögen (soweit in diesen Dokumenten überhaupt die Widerspruchsmarke [in abweichender Form] ersichtlich ist) höchstens Vorbereitungshandlungen zu einem markenmässigen Gebrauch zu dokumentieren und sind somit zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ebenfalls ungeeignet (vgl. hierzu auch Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 1327). Die als Beilagen 3I, 4, und 5 eingereichten Dokumente sind undatiert und schon aus diesem Grund zur Glaubhaftmachung untauglich. Die Beilage-Dokumente 3B und 5A sind zwar datiert, enthalten indessen keine geografischen Angaben und damit auch keine Bezüge zu Deutschland oder der Schweiz. Bei den verbleibenden Beilagen 2A und 2B (Auflistung der Modehäuser der Widersprechenden in Deutschland resp. ausserhalb Deutschlands) handelt es sich wiederum um rein betriebsinterne Dokumente der Widersprechenden, die zudem keinerlei Bezug zu den für die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren aufweisen.

17. Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2). Vorliegend bleibt festzustellen, dass die Widersprechende kein einziges Dokument ins Recht legt, mit welchem ein tatsächliches Inverkehrbringen von mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren respektive eine konkrete Marktbearbeitung rechtsgenüglich dokumentiert wird. Hierzu geeignet wären beispielsweise Kopien von gegenüber End- oder Zwischenabnehmern ausgestellten Kassenbelegen, Rechnungen oder Lieferscheinen oder die (auszugsweise) Vorlage eines Vertriebsvertrages, welcher vor dem oder im Zeitraum der Gebrauchsperiode mit Wirkung für diesen abgeschlossen wurde. Blosser Behauptungen der Widersprechenden sind hierzu ungenügend. Weil zudem eine eidesstattliche Erklärung im schweizerischen Widerspruchsverfahren lediglich als zusätzliches Indiz bei der Gesamtwürdigung in Betracht gezogen werden könnte, und vorliegend keine weiteren Dokumente, welche den rechtserhaltenden Gebrauch rechtsgenüglich zu dokumentieren vermöchten, ins Recht gelegt wurden, ist der rechtserhaltende Gebrauch mangels rechtsgenügender Beweismittel zu verneinen.
18. Weil der Widersprechenden die Glaubhaftmachung des markenmässigen Gebrauchs der Widerspruchsmarke im vorliegenden Verfahren nicht gelungen ist, wird der Widerspruch Nr. 12170 auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7).

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Erfolgt, wie vorliegend, ein doppelter Schriftenwechsel, ergibt sich damit grundsätzlich eine Parteikostenentschädigung von CHF 2'000.00.

3. Die Widerspruchsgegnerin obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Vorliegend ordnete das Institut einen doppelten Schriftenwechsel an, die Widerspruchsgegnerin reichte indessen keine Duplik ein. Ihr sind somit nur die Kosten für die Einreichung der Stellungnahme zu entschädigen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12170 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 4. Oktober 2013
Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.