



## Urteil vom 23. August 2023

---

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),  
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Vera Marantelli,  
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

---

Parteien

**Aldi GmbH & Co. KG,**  
Burgstrasse 37, DE-45476 Mülheim,  
vertreten durch  
Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG,  
Eigerstrasse 2, 3000 Bern 14,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Deichmann SE,**  
Deichmannweg 9, DE-45359 Essen,  
vertreten durch die Rechtsanwälte  
Dr. Thierry Calame und/oder Dr. Barbara Abegg,  
Lenz & Staehelin,  
Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,  
Beschwerdegegnerin,

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

---

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 15889, IR 847010 ADVENTUR-  
IDGE / IR 1365431 Adventure (fig.);  
Widerspruchsverfahren Nr. 15888, IR 847010 ADVENTUR-  
IDGE / IR 1365149 Adventure Highland Creek (fig.).

**Sachverhalt:****A.**

**A.a** Am 14. September 2017 wurden in der Gazette des marques internationales (nachfolgend: Gazette) Nr. 35/2017 die Schutzausdehnungen auf die Schweiz der folgenden Wort-/Bildmarken der Deichmann SE mitgeteilt:

**A.a.a** Zum einen handelt es sich um die internationale Registrierung Nr. 1365431 "ADVENTURE (fig.)", welche wie folgt dargestellt wird:



**A.a.b** Zum anderen handelt es sich um die internationale Registrierung Nr. 1365149 "ADVENTURE HIGHLAND CREEK (fig.)", welche wie folgt dargestellt wird:



**A.a.c** Beide internationale Registrierungen beanspruchen Markenschutz für folgende Waren:

Klasse 18: Produits se composant de cuir ou d'imitations de cuir, à savoir porte-documents pliants, porte-documents, sacs fourre-tout, sacs de travail, sacs-bananes et sacs de ceinture, sacs de campeurs, étuis porte-documents, bagages de voyage, vanity-cases, non garnis, nécessaires de voyage, bandoulières pour sacs à main, sacoches de selle, trousse à maquillage vendues vides, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs; sacs à main; sacs de plage; sacs à provisions; sacs de sport et de loisirs non destinés à un contenu spécifique; sacs à dos à armature; malles; valises; sacs de voyage; malles pour produits de beauté; sacs d'écoliers; sacoches-cartables; portemonnaies; portefeuilles; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en imitations de cuir; parapluies; parasols.

Klasse 25: Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie.

**A.b**

**A.b.a** Gegen die Schutzausdehnung dieser Marken erhob die ALDI GMBH & Co. KG (hiernach: Widersprechende) am 22. Dezember 2017 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (hiernach: Institut) vollständig Widerspruch. Ihre Widersprüche stützt sie jeweils auf ihre internationale Registrierung IR 847010 "ADVENTURIDGE". Deren Schutzausdehnung auf die Schweiz wurde am 2. Juni 2005 in der Gazette Nr. 17/2005 publiziert. Die Widerspruchsmarke beansprucht Markenschutz für diverse Waren der Klassen 6, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 25 und 28. Vorliegend interessieren die in den Klassen 18, 25 und 28 beanspruchten Waren. Es sind dies:

Klasse 18: cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (compris dans cette classe); sacs à dos, malles et mallettes.

Klasse 25: vêtements, chaussures, chapellerie.

Klasse 28: articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28).

**A.b.b** Das Widerspruchsverfahren betreffend die angefochtene internationale Registrierung IR 1365149 "ADVENTURE HIGHLAND CREEK (fig.)" wurde unter der Verfahrensnummer Nr. 15888 geführt.

**A.b.c** Das Widerspruchsverfahren betreffend die angefochtene internationale Registrierung IR 1365431 "ADVENTURE" wurde unter der Verfahrensnummer Nr. 15889 geführt.

**A.b.d** Zur Begründung beider Widersprüche führte die Widersprechende im Wesentlichen aus, dass in Anbetracht der gleichartigen bzw. identischen Waren und der Übernahme ihres Markenbestandteils "ADVENTUR" eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe.

**A.c**

**A.c.a** Mit Eingaben vom 25. Mai 2018 reichte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist jeweils ihre Widerspruchsantwort ein. Darin erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke und machte weiter geltend, die Widerspruchsmarke sei kennzeichnungsschwach.

**A.c.b** Von der Vorinstanz mit Verfügung vom 4. Juni 2018 dazu aufgefordert, präziserte die Widerspruchsgegnerin in beiden Verfahren jeweils mit Schreiben vom 7. Juni 2021, dass sich die Nichtgebrauchseinrede einzig auf die Waren "cuir ou d'imitations de cuir, produits en ces matières (compris dans cette classe); sacs à dos, malles et malettes" in Klasse 18 und "vêtements, chaussures, chapellerie" in Klasse 25 beziehe.

**A.d** Innert erstreckter Frist replizierte die Widersprechende mit Eingabe vom 14. Dezember 2018. Mit Verweis auf Belege, welche sie ihrer Eingabe nicht beilegte, bestritt sie den Nichtgebrauch ihrer Widerspruchsmarke.

**A.e** Mit Duplik vom 23. April 2019 hielt die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist an ihren Rechtsbegehren fest und bestritt, dass die Widersprechende mittels der vorgelegten Belege einen rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den strittigen Waren der Klassen 18 und 25 glaubhaft mache.

**A.f** Mit jeweiliger Verfügung vom 29. April 2019 schloss das Institut in beiden Verfahren die Instruktion, wobei die Widersprechende mit Schreiben vom 24. Juli 2019 auf entsprechende Aufforderung der Vorinstanz hin ihre Beilagen zur Replik vom 14. Dezember 2018 nachreichte.

**A.g** Jeweils mit Entscheid vom 3. November 2020 hiess das Institut beide Widersprüche teilweise gut.

**A.g.a** Zunächst kam das Institut zum Schluss, dass es der Widersprechende nicht gelungen sei, den Gebrauch ihres Zeichens im Zusammenhang mit den strittigen Waren der Klasse 18 und 25 glaubhaft zu machen. Weiter verneinte das Institut eine Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und den von der angefochtenen Marke in Klasse 18 beanspruchten Waren "Produits se composant de cuir ou d'imitations de cuir, à savoir porte-documents pliants, porte-documents, sacs fourre-tout, sacs de travail, sacs-bananes et sacs de ceinture, étuis porte-documents, vanity-cases, non garnis, nécessaires de voyage, bandoulières pour sacs à main, troussees à maquillage vendues vides, sacs à bandoulière, sacs à main; sacs à provisions; malles pour produits de beauté; sacs d'écoliers; sacoches-cartables; portemonnaies; portefeuilles; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en imitations de cuir; parapluies; parasols". In der Folge wies das Institut die Widersprüche bezüglich dieser Waren bereits mangels Gleichartigkeit, und damit ohne Zeichenvergleich, ab.

**A.g.b** Indes bejahte das Institut eine Gleichartigkeit zwischen den von den angefochtenen Marken beanspruchten Waren "Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie" in Klasse 25 und "sacs de campeurs, bagages de voyage, sacoches de selle, sacs de plage, sacs; sacs de sport et de loisirs non destinés à un contenu spécifique; sacs à dos à armature;

malles; valises; sacs de voyage" in Klasse 18 und den von der Widerspruchsmarke in Klasse 28 beanspruchten Waren "Articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28)". In Anbetracht der zwischen den Vergleichszeichen vorliegenden Übereinstimmung im Zeichenbestandteil "ADVENTUR" bejahte das Institut in beiden Fällen das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und hiess die Widersprüche bezüglich dieser Waren gut.

## **B.**

**B.a** Mit Eingaben vom 3. Dezember 2020 (Posteingang: 7. Dezember 2020) erhob die Widersprechende (hiernach: Beschwerdeführerin) gegen die Widerspruchsentscheide Nr. 15888 und 15889 des Instituts (hiernach: Vorinstanz) jeweils Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Die Beschwerdeverfahren wurden unter den Verfahrensnummern B-6169/2020 (Widerspruch Nr. 15889) und B-6175/2020 (Widerspruch Nr. 15888) eröffnet. Die zusammengeführten Rechtsbegehren lauten wie folgt:

1. Die Entscheide in den Widerspruchsverfahren Nr. 15888 und Nr. 15889 seien aufzuheben und die Eintragung des angefochtenen Schweizer Anteils der Marken "ADVENTURE (fig.)" bzw. "ADVENTURE HIGHLAND CREEK (fig.)" sei gemäss Art. 33 MSchG für alle beanspruchten Waren zu widerrufen, weil der angefochtene Schweizer Anteil der angefochtenen Marke mit dem Schweizer Anteil der älteren Marke Widerspruchsmarken ähnlich ist und für identische bzw. ähnliche Waren bestimmt ist, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr im Sinn des Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ergibt.
2. Falls dem Hauptantrag nicht entsprochen werden kann, wird eventualiter beantragt, die erfolgte Glaubhaftmachung des Gebrauchs des Schweizer Anteils der Widerspruchsmarke festzustellen und die Angelegenheit zur Beurteilung der relativen Ausschlussgründe gegen die Eintragungen angefochtenen Marken an die Vorinstanz zurückzuverweisen.
3. Falls dem Hauptantrag oder dem ersten Eventualantrag nicht ohne weiteres entsprochen werden kann, wird eventualiter Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt.
4. Die Entscheide in den Widerspruchsverfahren Nr. 15888 und Nr. 15889 zur Kostenverteilung seien aufzuheben. Die der Widersprechenden entstandenen Kosten seien gemäss Art. 34 MSchG der Widerspruchsgegnerin aufzuerlegen (Rechnung wird nachgereicht).

Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, dass sie mit den neu eingereichten Gebrauchsbelege den rechtserhaltenden Gebrauch für folgenden Waren glaubhaft mache: Rucksäcke, Leichtrucksäcke, Leichttaschen (Kl. 18), Gamaschen, Stiefel (Kl. 25). Weiter schliesst

die Beschwerdeführerin mit Hinweis auf die Rechtsprechung, wonach der Gebrauch auch für diejenigen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend wirke, für welche aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise der künftige Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung nahegelegt und erwartet werde, auch auf den rechtserhaltenden Gebrauch für Koffer und Aktentaschen, für Bekleidungsstück sowie für Schuhwaren.

**B.b** Innert erstreckter Frist reichte die Vorinstanz mit Eingaben vom 23. März 2023 sämtliche Vorakten sowie ihre Vernehmlassungen ein. Nach Prüfung der neu eingereichten Gebrauchsbelege kommt die Vorinstanz zum Schluss, dass der Beschwerdeführerin auch mit diesen Belegen nicht gelinge, einen rechtserhaltenden Gebrauch glaubhaft zu machen. Sie beantragt daher die kostenfällige Abweisung der Beschwerden.

**B.c** Innert mehrfach erstreckter Frist reichte die Beschwerdegegnerin mit Eingaben vom 31. Mai 2021 ihre Beschwerdeantworten ein, in welcher sie die kostenfällige Abweisung der Beschwerden beantragt. Weiter stellte sie die prozessualen Anträge auf Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung sowie auf Vereinigung der parallelen Verfahren B-6175/2020 und B-6169/2020.

**B.d** Mit Eingabe vom 12. August 2021 ersuchte die Beschwerdegegnerin um Sistierung der Verfahren B-6175/2020 und B-6169/2020 bis Ende Februar 2022, und begründete dies mit andauernden Vergleichsverhandlungen. Die Beschwerdeführerin bezeugte mit Unterschrift des Sistierungsantrages ihr Einverständnis zur Sistierung.

**B.e** In der Folge wurden die Beschwerdeverfahren B-6169/2020 und B-6175/2020 mit Verfügungen vom 16. August 2021 und vom 21. Februar 2022 bis zum 18. August 2022 sistiert, verbunden mit dem Hinweis, die Parteien hätten sich vor Ablauf dieser Frist zum weiteren Verlauf der jeweiligen Verfahren zu äussern.

**B.f** Mit Eingabe vom 30. August 2022 beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Sistierung und die Wiederaufnahme der Beschwerdeverfahren B-6175/2020 und B-6169/2020. Die Beschwerdegegnerin stimmte mit Schreiben vom 5. September 2022 der Aufhebung der Sistierung der Beschwerdeverfahren B-6175/2020 und B-6169/2020 zu und hielt an ihren prozessualen Anträgen (Verfahrensvereinigung und Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung) fest.

**B.g** In der Folge wurden antragsgemäss mit Verfügung vom 7. September 2022 in einem ersten Schritt die Sistierungen beider Verfahren aufgehoben und in einem zweiten Schritt die Beschwerdeverfahren B-6169/2020 und

B-6175/2020 vereinigt und unter der Verfahrensnummer B-6169/2020 weitergeführt.

**B.h** Nachdem der Schriftenwechsel im vereinigten Beschwerdeverfahren B-6169/2020 wieder aufgenommen wurde, teilte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 7. Oktober 2022 mit, sie verzichte auf die schriftliche Einreichung einer Replik und wolle diese stattdessen anlässlich einer öffentlichen Verhandlung mündlich vortragen.

**B.i** Am 24. März 2023 fand auf Antrag der Parteien eine öffentliche Parteiverhandlung statt. Während die Vorinstanz auf eine Teilnahme verzichtete, hielten die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin an ihren bisherigen Rechtsbegehren und rechtlichen Standpunkten fest. Die Beschwerdeführerin reichte ausserdem weitere Gebrauchsbelege und verwies in deren Zusammenhang auf das Übereinkommen vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz. Dieses sei im relevanten Zeitraum noch gültig gewesen, weshalb der Markengebrauch in Deutschland demjenigen in der Schweiz gleichzustellen sei. Die Beschwerdegegnerin bestritt, dass der Beschwerdeführerin gelungen sei, einen rechtserhaltenden Gebrauch in der Schweiz oder Deutschland glaubhaft zu machen.

**B.j** Nachdem der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör zum Entwurf des Protokolls der Verhandlung vom 24. März 2023 gewährt worden war, stellte das Gericht allen Verfahrensbeteiligten mit Verfügung vom 4. Mai 2023 das signierte Verhandlungsprotokoll zu. Ausserdem wurden der Vorinstanz in Kopie die von der Beschwerdeführerin anlässlich der Verhandlung eingereichten Gebrauchsbelegen zur freigestellten Stellungnahme zugestellt.

**B.k** Nachdem die Vorinstanz stillschweigend auf eine Stellungnahme verzichtet hatte, teilte das Gericht den Verfahrensbeteiligten mit Verfügung vom 13. Juni 2023 mit, dass kein weiterer Schriftenwechsel im Verfahren vorgesehen sei.

**C.**

Auf die eingereichten Akten und weitere Vorbringen wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

## **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

### **1.**

**1.1** Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerden B-6169/2020 und B-6175/2020, welche sich je gegen einen Entscheid des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum in Widerspruchssachen richten, zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32] sowie Art. 5 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerden wurden innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 VwVG am 3. Dezember 2020 frist- und formgerecht eingereicht (Art. 52 Abs. 1 VwVG) und die verlangten Kostenvorschüsse rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auch haben sich die Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG).

**1.2** In den vorliegenden Beschwerdeverfahren B-6169/2020 und B-6175/2020 wurde nicht nur von der gleichen Widerspruchsmarke IR 847010 ADVENTURIDGE Widerspruch erhoben, es stehen sich auch die gleichen Parteien gegenüber und die nahezu gleichlautenden angefochtenen Marken beanspruchen das gleiche Warenverzeichnis. Insofern liegen parallele Sachverhalte vor und es stellen sich in beiden Verfahren dieselben Rechtsfragen. Aus diesem Grund wurden die Verfahren B-6169/2020 und B-6175/2020 vereinigt und unter der Verfahrensnummer B-6169/2020 weitergeführt. In der Folge ergeht im vereinigten Verfahren ein einziges Urteil.

### **1.3**

**1.3.1** In beiden vorinstanzlichen Verfahren hat die Beschwerdegegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke bezüglich den von ihr in den Klassen 18 und 25 beanspruchten Waren geltend gemacht. Nachdem es der Beschwerdeführerin nicht gelang, den Gebrauch in der Schweiz ihrer Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Waren der Klassen 18 und 25 glaubhaft zu machen, prüfte die Vorinstanz die Widersprüche einzig ausgehend der von der Widerspruchsmarke in Klasse 28 beanspruchten Waren. In der Folge bejahte sie eine Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke in Klasse 28 beanspruchten Waren und allen von den angefochtenen Marken in Klasse 25 sowie einem Teil der von den angefochtenen Marken in Klasse 18 beanspruchten Waren (vgl. Sachverhaltsziffer A.g.b. hiavor). Bezüglich dieser gleichartigen Waren führte

die Vorinstanz einen Zeichenvergleich durch und bejahte das Bestehen einer Verwechslungsgefahr: Damit hiess die Vorinstanz die Widersprüche teilweise gut, nämlich im Umfang dieser Waren (vgl. die jeweilige Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügungen; siehe Sachverhaltsziffer A.g.b. hiervor). Indessen verneinte die Vorinstanz eine Gleichartigkeit zwischen Waren der Klasse 28 und einem Teil der in Klasse 18 von den angefochtenen Marken beanspruchten Waren, und wies die Widersprüche diesbezüglich ohne Zeichenvergleich bereits mangels Gleichartigkeit ab (vgl. die jeweilige Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügungen; siehe Sachverhaltsziffer A.g.a. hiervor). Damit hat die Beschwerdeführerin in den vorinstanzlichen Widerspruchsverfahren also mehrheitlich obsiegt.

**1.3.2** In ihren Beschwerden beantragt die Beschwerdeführerin im Hauptbegehren, dass die angefochtenen Widerspruchsentscheide aufgehoben und die Schutzausdehnung der angefochtenen Marken auf die Schweiz vollständig zu verweigern sei (vgl. Sachverhaltsziffer B.a. hiervor). Eventualiter soll die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke festgestellt und die Beschwerden an die Vorinstanz zur Prüfung der relativen Ausschlussgründe zurückgewiesen werden (vgl. Sachverhaltsziffer B.a. hiervor).

Als jeweilige Widersprechende ist die Beschwerdeführerin Adressatin der angefochtenen Verfügungen. Nachdem sie in den angefochtenen Widerspruchsentscheide mehrheitlich obsiegt hat (vgl. Sachverhaltsziffer A.g.b. hiervor), sind ihre Rechtsbegehren dahingehend zu verstehen, dass sie ihre Beschwerden beschränkt auf die Aufhebung der Dispositivziffern 2 der angefochtenen Widerspruchsentscheide erhebt. Soweit ihre Rechtsbegehren anders zu verstehen wären, würde es in Bezug auf die jeweiligen Dispositivziffern 1 der angefochtenen Widerspruchsentscheide an den Voraussetzungen gemäss Art. 48 Abs. 1 Bst. b und c VwVG fehlen, womit auf die Beschwerden insoweit nicht einzutreten wäre (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz. 2.69).

**1.3.3** Die vorliegenden Beschwerden richten sich einzig auf jene Waren, für welche die Vorinstanz einen rechtserhaltenden Gebrauch verneint hat. Insofern hat die Vorinstanz bezüglich der vorliegend strittigen Waren ihre Prüfung auf die Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke beschränkt, diesen verneint und den Widerspruch bezüglich dieser Waren ohne Prüfung der Frage der Verwechslungsgefahr abgewiesen (vgl. die jeweilige Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügungen;

siehe Sachverhaltsziffer A.g.a hiervor). Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hätte die Vorinstanz gegebenenfalls auf dem Weg der Rückweisung zu beantworten, wenn sich die Beschwerden als begründet erweisen sollten (Urteile des BVGer B-3250/2021 vom 15. September 2022 E. 1.2 "SET ONE/se:one – der deutsche Messestuhl", B-6505/2017 vom 21. Oktober 2019 E. 2.1 f. "Puma [fig.]/MG Puma", B-4641/2018 vom 1. April 2019 E. 1.2 "Quantex/Quantedge [fig.]").

**1.3.4** Da das Hauptbegehren der Beschwerdeführerin auf vollständige Gutheissung der Widersprüche gegen den Schweizer Anteil der internationalen Registrierungen lautet, geht dieses über die Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs hinaus. Damit dringt die Beschwerdeführerin nach dem soeben Gesagten insoweit von vornherein nicht durch. Demnach ist im Folgenden im Sinne des Eventualbegehrens der Beschwerdeführerin zu prüfen, ob wegen Bejahens des rechtserhaltenden Gebrauchs eine Rückweisung zwecks Prüfung der Verwechslungsgefahr zu erfolgen hat (Urteil des BVGer B-3250/2021 E. 1.3 "SET ONE/se:one – der deutsche Messestuhl").

## **2.**

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

**2.2** Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung einer Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme an die Vorinstanz den Nichtgebrauch der älteren Marke, hat der Widersprechende den Gebrauch der Widerspruchsmarke in jenem Zeitraum glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Glaubhaftmachung muss sich auf einen Zeitraum von fünf Jahren beziehen, der rückwirkend ab dem Zeitpunkt zu berechnen ist, an dem der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend macht (BVGE 2021 IV/2 E. 5.1.3 mit Hinweisen "Prosecur"; Urteile des BVGer B-6505/2017 E. 4.1 "Puma [fig.]/MG Puma", B-6637/2014 vom 10. Oktober 2016 E. 2.1.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL",

B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.1 "Wheels/Wheely", B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 3.3 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]").

**2.3** Nach Schweizer Recht muss der Widersprechende die Benutzung seiner Marke nicht nachweisen, sondern glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrenband"; Urteile des BVGer B-1139/2022 vom 22. Mai 2023 E. 2.7 "Hispano Suiza", B-2382/2020 vom 18. Januar 2022 E. 2.7.4 "PIERRE DE COUBERTIN", B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life-tec/Life Technologies"; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/ Thouvenin [Hrsg.], Stämpfli Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 32 N 22). Wenngleich es keine volle Überzeugung der Behörde braucht, muss sie doch zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (BVGE 2022 IV/3 E. 5.1.2 "SWISSVOICE", 2021 IV/2 E. 8.2 mit Hinweisen "Prosecur"; Urteile des BVGer B-1139/2022 E. 2.7 "Hispano Suiza", B-605/2021 vom 14. September 2022 E. 5.3.1.2 "Trillium", B-7210/2017 vom 9. Mai 2018 E. 3.3 "Schellen-Ursli/Schellenursli", B-5902/2013 E. 2.6 "Wheels/ Wheely", B-3294/2013 E. 3.7 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"). Indes kommt bei der Glaubhaftmachung des Gebrauchs den Mitwirkungspflichten der Parteien gemäss Art. 13 Abs. 1 VwVG eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des BVGer B-3250/2021 E. 2.1 "SET ONE/se:one – der deutsche Messestuhl", B-4552/2020 vom 7. Juli 2021 E. 2.3 "E\*trade [fig.]/e trader [fig.]", B-7210/2017 E. 3.1 "Schellen-Ursli/Schellenursli").

**2.4** Zulässige Beweismittel, um die Benutzung einer Marke glaubhaft zu machen, können aus Belegen (Rechnungen, Lieferscheine etc.) und Dokumenten (Etiketten, Muster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte etc.) bestehen (BVGE 2021 IV/2 E. 8.3 mit Hinweisen "Prosecur"). Die Benutzungsnachweise haben sich auf den massgebenden Zeitraum zu beziehen und müssen einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können (Urteil des BVGer B-1139/2022 E. 5.4 "Hispano Suiza"). Nicht datierte Beweise sind jedoch zulässig, wenn sie mit anderen datierten Beweisen in Verbindung gebracht werden können (BVGE 2021 IV/2 E. 8.3 mit Hinweisen "Prosecur"; Urteil des BVGer B-1139/2022 E. 5.4 mit Hinweisen "Hispano Suiza"; BERNARD VOLKEN, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 11 MSchG Rz. 8).

**2.5** Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung (KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 9). Diese setzt kumulativ voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export und ernsthaft nach den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (Urteile des BVGer B-1139/2022 E. 2.8 "Hispano Suiza", B-3250/2021 E. 2.3 "SET ONE/se:one – der deutsche Messestuhl", B-6557/2017 vom 2. Dezember 2019 E. 2.4 "Salvador Dali/Salvador Dali [fig.]", B-4641/2018 E. 2.3 "Quantex/Quantedge [fig.]", VOLKEN, a.a.O., Art. 11, Rz. 6; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 9, 12 ff., 35, 37 ff., 46 ff. und 61; PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre de marque en droit suisse, sic! 2005 [Sonderheft], 101 ff., 109).

**2.6** Die Benutzung einer Marke muss ernsthaft sein, d.h. ihr Inhaber muss die Absicht haben, sie für einen tatsächlichen Geschäftszweck zu benutzen, unabhängig davon, ob diese Tätigkeit gewinnbringend ist oder nicht (BVGE 2021 IV/2 E. 8.7.1 mit Hinweisen "Prosegur"; Urteil des BVGer B-1139/2022 E. 2.8 mit Hinweisen "Hispano Suiza"). Um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll und nicht bloss zum Schein erfolgen: Die Marke muss im Geschäftsverkehr verwendet werden (Urteile des BGer 4A\_464/2022 vom 3. Januar 2023 E. 3.2 "Trillium", 4A\_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]", 4A\_444/2013 vom 5. Februar 2014 E. 6.1 "G5/G5"; BVGE 2021 IV/2 E. 8.7.1 mit Hinweisen "Prosegur"; Urteil des BVGer B-1139/2022 E. 2.8 f. "Hispano Suiza"). Um die Ernsthaftigkeit der Benutzung objektiv zu bestimmen, muss auf sämtliche Umstände des Einzelfalls abgestellt werden, d.h. auf die betroffenen Waren oder Dienstleistungen, die Art des beteiligten Unternehmens, den üblichen Umsatz sowie die geografische Ausdehnung, die Art und die Dauer der Benutzung (Urteil des BGer 4A\_257/2014 vom 29. September 2014 E. 3.4; Urteile des BVGer B-1139/2022 E. 2.8 "Hispano Suiza", B-6528/2017 vom 2. Dezember 2019 E. 4.1 "Fundació Gala-Salvador Dalí [fig.]/Salvador Dalí [fig.]", B-5530/2013 vom 6. August 2014 E. 2.3 "MILLE-SIMA/MILLEZIMUS", B-3294/2013 E. 3.4 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]", ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005 [hiernach: MEIER, Diss.], S. 50 ff.; DERSELBE, in: Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013 [hiernach: MEIER, CR], Art. 11 MSchG Rz. 14 f.). Die ver-

schiedenen objektiven Elemente müssen in ihrer Gesamtheit beurteilt werden. So wird anerkannt, dass die kurze Dauer der Benutzung durch einen besonders hohen Umsatz ausgeglichen werden kann. Während eine gelegentliche Benutzung ausreicht, wenn es sich um seltene und wertvolle Waren handelt, muss bei Waren des täglichen Bedarfs eine regelmässige Benutzung verlangt werden (Urteil des BGer 4A\_257/2014 vom 29. September 2014 E. 3.4; Urteile des BVGer B-6528/2017 E. 4.1 "Fundació Gala-Salvador Dalí [fig.]/Salvador Dalí [fig.]", B-6637/2014 E. 5.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-5342/2007 vom 29. Februar 2008 E. 7.11 "WHALE/wally [fig.]; GILLIÉRON, a.a.O., S. 107 mit Hinweisen; MEIER, Diss., S. 50).

**2.7** Grundsätzlich muss die Marke in der im Register eingetragenen Form benutzt werden (BGE 139 III 424 E. 2.4; Urteil des BGer 4A\_515/2017 vom 4. Juli 2018 E. 2.3.1; BVGE 2021 IV/2 E. 8.6 mit Hinweisen "Prosegur"; Urteil des BVGer B-1139/2022 E. 2.8 mit Hinweisen "Hispano Suiza"). Als rechtserhaltend gilt aber auch der Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG; Urteile des BVGer B-3250/2021 E. 2.3 "SET ONE/se:one – der deutsche Messestuhl", B-6557/2017 E. 2.4 "Salvador Dali/Salvador Dali [fig.]", B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 2.5 "Merci/Merci [fig.]; GILLIÉRON, a.a.O., S. 101 ff., 109). Hinzufügungen, die über grafisches Beiwerk hinausgehen, hindern den rechtserhaltenden Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.6 "Lifetec/Life Technologies", B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 5.1 und E. 5.5 "Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.]"). Rein beschreibende Zusätze verändern den Gesamteindruck in der Regel nicht (Urteile des BVGer B-4465/2012 E. 2.6 "Lifetec/Life Technologies", B-2678/2012 vom 7. März 2013 E. 6.2.2.2 "Omix/Onyx pharmaceuticals"). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (BGE 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp"; Urteil des BVGer B-7562/2016 E. 2.5 "Merci/Merci [fig.]", B-5902/2013 E. 2.4 "Wheels/Wheely").

**2.8** Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (vgl. 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

(Urteile des BVGer B-4552/2020 E. 2.6 "E\*trade [fig.]/e trader [fig.]", B-7562/2016 E. 2.6 "Merci/Merci [fig.>"; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 11 Rz. 102 ff., Art. 11 Rz. 106 f.).

**2.9** Nach dem Territorialitätsprinzip muss der rechtserhaltende Gebrauch einer Marke in der Schweiz erfolgt sein (BGE 107 II 356 E. 1c "La San Marco"; Urteil des BGer 4A\_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 "Gallup"; BVGE 2021 IV/2 E. 6.1 "Prosegur"; Urteil des BVGer B-1139/2022 E. 2.11 "Hispano Suiza"). Voraussetzung ist, dass der Gebrauch in direktem Zusammenhang mit tatsächlich in der Schweiz gelieferten oder gekauften Waren oder mit tatsächlich in der Schweiz erbrachten oder in Anspruch genommenen Dienstleistungen steht oder dass die Werbung speziell für die Schweiz konzipiert wurde und dort mehr oder weniger regelmässig und gezielt verbreitet wurde (BVGE 2021 IV/2 E. 6.1 mit Hinweisen "Prosegur"; WANG, a.a.O., Art. 11 MSchG Rz. 51; MEIER, CR, Art. 11 MSchG Rz. 54). Vom Territorialitätsprinzip gibt es indes zwei Ausnahmen: die Verwendung für den Export (z.B. Urteil des BGer 4A\_515/2017 vom 4. Juli 2018 "Bentley") sowie 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; nachfolgend: Übereinkommen CH/D; vgl. hierzu E. 5 hiernach). Letzteres stellt den Markengebrauch in Deutschland demjenigen in der Schweiz gleich (Urteil des BGer 4A\_253/2008 E. 2.1 "Gallup"; BVGE 2021 IV/2 E. 6.1 "Prosegur"; Urteile des BVGer B-1139/2022 E. 2.11 "Hispano Suiza", B-3250/2021 E. 2.5 "SET ONE/se:one – der deutsche Messestuhl", B-605/2021 E. 4.2.5.2 "Trillium", B-4552/2020 E. 2.8 "E\*trade [fig.]/e trader [fig.>"; VOLKEN, a.a.O., Art. 11 Rz. 65, 76).

### 3.

**3.1** In den Widerspruchsverfahren Nr. 15888 und 15889 machte die Beschwerdegegnerin in ihren am 25. Mai 2018 bei der Vorinstanz eingereichten Widerspruchsantworten, d.h. rechtzeitig (Art. 22 Abs. 3 MSchV), die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke geltend.

**3.2** Vorliegend handelt es sich bei der Widerspruchsmarke in beiden Verfahren um die internationale Registrierung IR 847010 "ADVENTURIDGE". Deren Schutzausdehnung auf die Schweiz wurde am 2. Juni 2005 in der Gazette Nr. 17/2005 publiziert. Da die Schweiz gemäss dem am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.3) benannt wurde, begann die in

Art. 12 Abs. 1 MSchG vorgesehene fünfjährige Karenzfrist ein Jahr nach diesem Datum, d.h. am 2. Juni 2006, zu laufen und endete am 2. Juni 2011.

**3.3** Damit war die Karenzfrist der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Erhebung der Nichtgebrauchseinrede bereits abgelaufen. Da seitens der Beschwerdeführerin keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch vorgebracht wurden, obliegt es ihr also, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für den Zeitraum zwischen dem 25. Mai 2013 und dem 25. Mai 2018 glaubhaft zu machen.

### 3.4

**3.4.1** Die Beschwerdeführerin legte in den vorinstanzlichen Widerspruchsverfahren für die strittigen Waren folgende Gebrauchsbelege betreffend die Schweiz ins Recht:

| Gebrauchsnachweis                                                        | Beilage |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Werbefroschüre ALDI Suisse AG Kalenderwoche (hiernach: KW) 18/2014; S. 4 | 1       |
| Werbefroschüre ALDI Suisse AG KW 12/2013; S. 16                          | 2       |
| Werbefroschüre ALDI Suisse AG KW 50/2013; S. 11                          | 3       |
| Werbefroschüre von ALDI Suisse AG KW 51/2017; S. 19                      | 4       |

Die Belege 1, 3 und 4 wurden im Beschwerdeverfahren als A1, A3 und A2 erneut eingereicht. Weil Beilage 2 nicht in den relevanten Zeitraum fällt, blieb sie im vorinstanzlichen Verfahren unbeachtet (vgl. angefochtene Verfügungen vom 3. November 2020, III/B, Ziff. 14) und wurde im Beschwerdeverfahren auch nicht mehr vorgelegt.

**3.4.2** Folgende Gebrauchsbelege reichte die Beschwerdeführerin als Beschwerdebeilagen ein, um im Beschwerdeverfahren den Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz zu belegen:

| Gebrauchsnachweis                                                                                    | Beilage |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| signierte Bestätigung der Beschwerdeführerin vom 3./4. Dezember 2020 betreffend Markennutzungsrechte | 2       |
| Werbefroschüre ALDI Suisse AG KW 18/2014                                                             | A1      |
| Werbeplakat (undatiert)                                                                              | B1      |
| Verkaufszahlen Trekking-Rucksäcke vom 20.04. bis 28.05.2014                                          | C1      |
| Werbefroschüre von ALDI Suisse AG für KW 51/2017; S. 19                                              | A2      |
| Verpackung Gamaschen S/M; mit 11/2017 datiert                                                        | D1      |

|                                                                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Verpackung Gamaschen L/XL; mit 11/2017 datiert                                                                                                                             | D2 |
| Verpackung Gamaschen Kids; mit 11/2017 datiert                                                                                                                             | D3 |
| Verkaufszahlen Gamaschen vom 10.11. bis 16.12.2017                                                                                                                         | C2 |
| Werbebrochure ALDI Suisse AG KW 50/2013; S. 11                                                                                                                             | A3 |
| Etikettenvorlage Modell 1 DH Schneestiefel (42/43);<br>Datiert 08.07.2013, Produktnummer 24689519                                                                          | E1 |
| Etikettenvorlage Modell 1 DH Schneestiefel (44/45),<br>Datiert 08.07.2013, Produktnummer 24689519                                                                          | E2 |
| Etikettenvorlage Modell 2 DH Schneestiefel (38/39),<br>Datiert 08.07.2013, Produktnummer 24689519                                                                          | E3 |
| Etikettenvorlage Modell 2 DH Schneestiefel (40/41),<br>Datiert 08.07.2013, Produktnummer 24689519                                                                          | E4 |
| Etikettenvorlage Modell 2 DH Schneestiefel (42/43),<br>Datiert 08.07.2013, Produktnummer 24689519                                                                          | E5 |
| Etikettenvorlage Modell 2 DH Schneestiefel (44/45),<br>Datiert 08.07.2013, Produktnummer 24689519                                                                          | E6 |
| Etikettenvorlage Modell 3 DH Schneestiefel (36/37),<br>Datiert 08.07.2013, Produktnummer 24689519                                                                          | E7 |
| Etikettenvorlage Modell 3 DH Schneestiefel (38/39),<br>Datiert 08.07.2013, Produktnummer 24689519                                                                          | E8 |
| Etikettenvorlage Modell 3 DH Schneestiefel (40/41),<br>Datiert 08.07.2013, Produktnummer 24689519                                                                          | E9 |
| E-Mail der Beschwerdeführerin vom 3. Dezember 2020 bezüglich den Verkaufszahlen von Schneestiefeln vom 09. bis 31.12.2013 sowie Bezugnahme auf Lieferantenrechnungen F1-F7 | C3 |
| Lieferantenrechnung AR1305278G vom 29.11.2013 für Schneestiefel, Lieferung für Zweigniederlassung Perlen                                                                   | F1 |
| Lieferantenrechnung AR1305279G vom 29.11.2013 für Schneestiefel, Lieferung für Zweigniederlassung Perlen                                                                   | F2 |
| Lieferantenrechnung AR1305280G vom 29.11.2013 für Schneestiefel, Lieferung für Zweigniederlassung Schwarzenbach                                                            | F3 |
| Lieferantenrechnung AR1305281G vom 29.11.2013 für Schneestiefel, Lieferung für Zweigniederlassung Schwarzenbach                                                            | F4 |
| Lieferantenrechnung AR1305282G vom 29.11.2013 für Schneestiefel, Lieferung für Zweigniederlassung Domdidier                                                                | F5 |
| Lieferantenrechnung AR1305283G vom 29.11.2013 für Schneestiefel, Lieferung für Zweigniederlassung Domdidier                                                                | F6 |
| Lieferantenrechnung AR1305284G vom 29.11.2013 für Schneestiefel, Lieferung für Zweigniederlassung Domdidier                                                                | F7 |

**3.4.3** Anlässlich der öffentlichen Parteiverhandlung reichte die Beschwerdeführerin ergänzend folgende Belege ein, wobei die Beilagen AA 1 bis AA 3 den Gebrauch in Deutschland betreffen:

| Gebrauchsnachweis                                                                            | Beilage |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| E-Mail der ALDI Suisse AG vom 10. März 2023 betreffend Verkaufszahlen Schweiz                | A1.1    |
| Auswahl von Werbebroschüren ALDI SÜD (Deutschland) für die Jahre 2012-2017, teils undatiert  | AA 1    |
| Eidesstattliche Erklärung Aldi GmbH vom 1.03.2019 (Deutschland)                              | AA 2    |
| Undatierte Fotografien der Warenauslage in ALDI-Filiale in Mülheim an der Ruhr (Deutschland) | AA 3    |

**3.5** Bevor die Prüfung der Gebrauchsbelege in Bezug auf die strittigen Waren vorgenommen wird (vgl. E. 4 und E. 5.5 hiernach), ist zunächst auf zwei, durch die Beschwerdegegnerin beanstandete Punkte einzugehen (Plädoyer der Beschwerdegegnerin, S. 7; Protokoll der öffentl. Verhandlung, S. 4). Zum einen ist festzustellen, dass ein Teil der Belege den Gebrauch des Zeichens in eventuell abweichender Form aufzuzeigen (vgl. E. 3.5.1 hiernach). Zum anderen ist auf die Tatsache, wonach der Markengebrauch womöglich durch Dritte erfolgt ist, einzugehen (vgl. E. 3.5.2 hiernach).

**3.5.1** Auch wenn die Marke grundsätzlich in der im Register eingetragenen Form benutzt werden muss, kann als rechtserhaltend auch der Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gelten (vgl. E. 2.7 hiervor). Vorliegend stützt die Beschwerdeführerin ihren Widerspruch auf eine Wortmarke (sowohl bezüglich Widerspruchsmarke wie auch die Doppeleintragung). Indes zeigen teilweise sowohl die schweizerischen (Beilagen A1-A3) bzw. deutschen Verkaufsprospekte (Beilagen AA 1 und AA 3) als auch die Warenetikettenvorlagen (Beilagen D und E) den Gebrauch der Wortmarke mit zusätzlichen grafischen Elementen. Es sind dies die folgenden drei Abbildungen:



Seitens der Beschwerdegegnerin wird bezüglich dieser Belege denn auch vorgebracht, sie würden keinen Gebrauch des hinterlegten Zeichens zeigen (Plädoyer der Beschwerdegegnerin, S. 8; Protokoll der öffentl. Verhandlung, S. 4). Im Einklang mit der Vorinstanz ist indes festzustellen, dass die Hinzufügung einer Bergsilhouette (Abbildung A) bzw. die etikettenhafte Anordnung des Wortes "ADVENTURIDGE" mit zusätzlichen figurativen Elementen (Abbildungen B und C) nicht bewirken, dass die Wortmarke "ADVENTURIDGE" nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird (Vernehmlassung, Ziff. 4). Damit zeigen die ins Recht gelegten Beilagen A1-A3, AA 1-AA 3, D und E einen der Widerspruchsmarke zurechenbaren Gebrauch.

### 3.5.2

**3.5.2.1** Im Zusammenhang mit der Tatsache, dass ein Markeninhaber sich den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen kann (vgl. E. 2.8 hiavor), reicht die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren als Beilage 2 eine auf den 3. bzw. 4. Dezember 2020 datierte und unterschriebene Bestätigung betreffend Markennutzungsrechte der ALDI Suisse AG an der Widerspruchsmarke ein (Beschwerdebeilage 2; Beschwerde, S. 6). Unterschrieben wurde die Erklärung von zwei als "Director International Buying" bezeichnete Personen. Beide Unterzeichnenden waren gemäss dem Chronologischen Abdruck des Handelsregistrauszuges der Beschwerdeführerin am Tage ihrer Unterschrift zeichnungsberechtigt (Abruf vom 2. Mai 2023 im Unternehmensregister: <https://www.unternehmensregister.de/ureg/registerPortal.html;jsessionid=85790E6DC6180B4953605895F981ADB6.web02-1>). Wenngleich die Erklärung ausserhalb des massgebenden Zeitraumes unterschrieben worden ist und mangels entsprechender Angabe keine zeitlichen Rückschlüsse erlaubt, kann dem an sich keine verstärkte Beweiskraft enthaltenden Beleg (Urteil des BVGer B-6287/2020 vom 14. Juni 2022 E. 4.3 "Juvederm/Juvederm") dennoch als Indiz entnommen werden, dass die Verwendung der Widerspruchsmarke in der Schweiz durch die ALDI Suisse AG mit Zustimmung der Beschwerdeführerin erfolgte (Beschwerdebeilage 2; Beschwerde, S. 6). Nicht nur gehören beide Unternehmen unbestritten der Unternehmensgruppe ALDI SÜD an (vgl. hierzu den im Unternehmensregister aufrufbaren Auszug des Jahresabschlusses der Beschwerdeführerin zum 31. Dezember 2020, direkt aufrufbar unter: <https://www.unternehmensregister.de/ureg/result.pdf;jsessionid=85790E6DC6180B4953605895F981ADB6.web02-1?submitaction=showPdfDoc>). Es ist die Beschwerdeführerin selber, welche all jene Belege

der ALDI Suisse AG einreicht, sodass darin einen Hinweis auf eine zumindest konkludente Benutzung erkannt werden kann (Urteil des BVGer B-6287/2020 E. 4.4 "Juvederm/Juvederm"; WANG, a.a.O., Art. 11 Rz. 106).

**3.5.2.2** Gleiches gilt bezüglich der von der Beschwerdeführerin eingereichten deutschen Belege AA 1 bis AA 3. Diese zeigen Gebrauchshandlungen durch das Unternehmen ALDI SÜD bzw. die ALDI GmbH. Auch wenn dem Gericht lediglich eine entsprechende Bestätigung in der eidesstattlichen Versicherung der Beschwerdeführerin vom 1. März 2023 (Beilage AA 2; vgl. E. 5.5.5 hiernach zu deren Beweiskraft) vorliegt, liefert jedenfalls die Tatsache, dass all diese Unternehmen zur ALDI Unternehmensgruppe gehören (vgl. E. 3.5.2.1 hiervor), und die entsprechenden Belege von der Beschwerdeführerin selber ins Recht gelegt werden, einen Hinweis, dass dieser Benutzung seitens der Beschwerdeführerin zumindest stillschweigend zugestimmt wurde (Urteil des BVGer B-6287/2020 E. 4.4 "Juvederm/Juvederm"; WANG, a.a.O., Art. 11 Rz. 107).

**3.5.2.3** Im Übrigen ist auch bezüglich der Beilagen D, E und F davon auszugehen, dass die Kennzeichnung dieser Waren mit der Widerspruchsmarke und den Vertrieb der derart gekennzeichneten Waren im Einverständnis mit der Beschwerdeführerin erfolgt ist. Darauf ist zum einen zu schliessen, da der Vertrieb dieser Waren gemäss Etikettenvorlagen und Lieferantenrechnungen an die Beschwerdeführerin bzw. an ein der ALDI SÜD-Unternehmensgruppe zugehörenden Verkaufsgeschäft erfolgt ist (vgl. Beilagen D, E und F). Zum anderen werden diese Belege von der Beschwerdeführerin selber eingebracht, sodass auch hier zumindest von einem konkludenten Markengebrauch durch die Grohmann Schuhimport GmbH und die Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH auszugehen ist (Urteil des BVGer B-6287/2020 E. 4.4 "Juvederm/Juvederm"; WANG, a.a.O., Art. 11 Rz. 107).

**3.5.2.4** Insofern kann sich die Beschwerdeführerin eine allfällige Benutzung der Widerspruchsmarke "ADVENTURIDGE" (Wortmarke) durch die ALDI Suisse AG, die ALDI SÜD, die ALDI GmbH sowie die Vertriebsgesellschaften Grohmann Schuhimport GmbH und Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG anrechnen lassen.

#### **4.**

Unter Würdigung des bisher Gesagten ist nun zu prüfen, ob die internationale Registrierung IR 847010 "ADVENTURIDGE" in der Schweiz für die

eingetragenen Waren der Klasse 18 und 25 rechtserhaltend gebraucht worden ist.

**4.1** Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, sie belege einen rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Widerspruchsmarke in der Schweiz im Referenzzeitraum für Trekking-Rucksäcke (vgl. E. 4.5 hiernach), Gamaschen (vgl. E. 4.4 hiernach) und Schneestiefel (vgl. E. 4.3 hiernach) sowie für Leicht-rucksäcke und Leichttaschen (vgl. E. 4.2 hiernach).

**4.2** Um einen Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz im Zusammenhang mit Leicht-rucksäcke und Leichttaschen zu belegen, reicht die Beschwerdeführerin eine Werbebroschüre der ALDI Suisse AG für die Kalenderwoche 18 des Jahres 2014 (Beilage A1) ein. Sie ergänzt diesen Beleg mit einer schriftlichen Bestätigung der ALDI SUISSE AG vom 10. März 2023 wonach in der Schweiz vom 25. Mai 2013 bis 25. Mai 2018 "unter dem Warenzeichen Adventuridge" rund 4000 Leicht-rucksäcke/-taschen (2 Modelle) bei ALDI SUISSE verkauft worden seien (Beilage A1.1). In Anbetracht dessen, dass aus der Werbebroschüre einzig auf eine Einzelaktion geschlossen werden kann und es sich bei der Bestätigung der ALDI SUISSE AG vom 10. März 2023 um eine nicht weiter unterlegte Parteibehauptung handelt, ist im Einklang mit der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz festzustellen (Plädoyer der Beschwerdegegnerin, S. 12; Vernehmlassung, Ziff. 6 und 9), dass die Beschwerdeführerin damit keinen ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz im Zusammenhang Leicht-rucksäcke und Leichttaschen zeigt. Die vorgelegten Gebrauchsbelege lassen nicht auf die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs schliessen (vgl. E. 2.6 hiervor).

### **4.3**

**4.3.1** Um einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz im Zusammenhang mit Schneestiefeln zu belegen, reicht die Beschwerdeführerin eine Werbebroschüre für die Kalenderwoche 50/2013, mehrere Etikettenvorlagen vom 8. Juli 2013 (Beilagen E1-E9), auf den 27. November 2013 datierte Lieferantenrechnungen (Beilagen F1-F7) sowie eine schriftliche Bestätigung zu Verkaufszahlen (Beilage C3) ein.

**4.3.2** In der als Beilage C3 verkündeten E-Mail des 3. Dezember 2020 bestätigt eine Mitarbeiterin der Beschwerdeführerin gegenüber dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin, dass vom 9. bis 31. Dezember 2013 eine bestimmte Anzahl von Schneestiefeln verkauft wurde. Unabhängig der Anzahl verkauften Waren, bestätigt die Beschwerdeführerin damit

in erster Linie, dass es sich um einen einmaligen Verkauf im Dezember 2013 gehandelt hat. Auch wenn in dieser Nachricht nicht explizit aufgeführt wird, wo diese Verkäufe stattgefunden haben, ist zumindest im Zusammenhang mit dem Verweis auf die Lieferantenrechnungen (Beilagen F) anzunehmen, dass es sich also um eine Verkaufsaktion in der Schweiz gehandelt hat. Die Einmaligkeit dieses Verkaufs wird auch durch die ins Recht gelegten Lieferantenrechnungen betreffend eine Lieferung von Schneestiefeln (Beilagen F1-F7) bestätigt. Alle Rechnungen wurden für einen Auftrag vom 27. November 2013 ausgestellt und geben als Liefertermin jeweils den Zeitraum 29. November bis 3. Dezember 2013 an. Auch wenn die Auftragsnummern sich unterscheiden, handelt es sich gleichwohl nur um Aufträge, die an einem einzelnen Tag aufgegeben wurden.

**4.3.3** Weiter ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass die Widerspruchsmarke auf keiner Rechnung aufgeführt ist (Vernehmlassung, Ziff. 6). Auch stimmt die in allen Rechnungen aufgeführte Artikelnummer 2671213 nicht mit der Artikelnummer 24689519 überein, welche auf den Etikettenvorlagen für Schneestiefel (Beilagen E1-E9) geschrieben steht. Die Artikelnummer lässt sich auch nicht mit den Produkten in den Verkaufsprospekten abgleichen, da diese dort fehlen. Bei der in diesem Zusammenhang ins Recht gelegte Erklärung eines Mitarbeiters (vgl. Beilage A1.1), wonach es sich bei diesen um Lieferungen um mit "ADVENTURIDGE" gekennzeichnete Schneestiefel gehandelt habe, handelt es sich indes – wie die Vorinstanz zu Recht ausführt – um eine reine Parteibehauptung (Vernehmlassung, Ziff. 6). Insofern ist kein Zusammenhang zwischen diesen Schneeschuhlieferungen und der Widerspruchsmarke herstellbar. Der Zweifel wird vorliegend auch deshalb genährt, weil aus den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Werbebroschüren ersichtlich ist, dass die Beschwerdeführerin auch Schneestiefel oder Schneeschuhe unter anderen Marken angeboten hat (vgl. Beilage A2). Schliesslich ist im Einklang mit der Vorinstanz festzuhalten, dass die Lieferungen einzig Lieferungen an ALDI-Filialen zeigen, was einen innerbetrieblichen Gebrauch darstellt (MEIER, CR, Art. 11 MSchG Rz. 7; WANG, a.a.O., Art. 11 MSchG Rz. 48; Vernehmlassung, Ziff. 6). Solange die Beschwerdeführerin nicht mittels weiterer Belege die Annahme stützen kann, dass die intern in Rechnung gestellten Waren tatsächlich vertrieben oder am Markt angeboten wurden, kommt diesen internen Belegen keine Relevanz zu. Gleiches gilt im Übrigen für die Etikettenvorlagen (Beilagen E). Diese gelten als reine Vorbereitungshandlungen, welche für sich alleine noch keinen Gebrauch im Wirt-

schaftsverkehr darstellen (VOLKEN, a.a.O., Art. 11 MSchG Rz. 63 mit Hinweis; WANG, a.a.O., Art. 11 MSchG Rz. 50; Plädoyer Beschwerdegegnerin, S. 15).

**4.3.4** Es gelingt der Beschwerdeführerin daher nicht, einen rechtserhaltenden und damit ernsthaften Gebrauch ihrer Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Schneestiefeln in der Schweiz im relevanten Zeitraum glaubhaft zu machen (vgl. E. 2.6 hiavor).

#### **4.4**

**4.4.1** Um einen Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Gamaschen in der Schweiz zu belegen, reicht die Beschwerdeführerin eine Werbebroschüre von ALDI Suisse AG für die Kalenderwoche 51/2017 (Beilage A2), Verpackungsausdrücke (datiert mit 11/2017; Beilagen D1 bis D3) sowie angeblichen Verkaufszahlen in der Schweiz für den Zeitraum des 10. November 2017 bis 16. Dezember 2017 (Beilage C2).

**4.4.2** Die Beschwerdeführerin reicht auch bezüglich dieser Ware einzig Belege ein, welche eine einmalige Verkaufsaktion rund um die Kalenderwoche 51 des Jahres 2017 belegen. Sowohl die Werbebroschüre (Beilage A2) wie auch die Verpackungsausdrücke beziehen sich auf den Zeitraum November/Dezember 2017 (Beilagen D1-D3) und zeigen eine Kennzeichnung der Waren mit der strittigen Widerspruchsmarke. Grundsätzlich umfasst auch der als Beilage C2 diesen Verkaufsmonat im Jahr 2017. Indes ist zum Beleg C2 festzustellen, dass es sich hierbei um ein Blatt handelt, auf welchem – ohne weitere Angaben – eine Zeile aus irgendeiner Aufstellung bezüglich angebliche Verkäufe im Zeitraum des 10. November bis 16. Dezember 2017 abgebildet ist. Inwiefern es sich hierbei überhaupt um einen Beleg betreffend die strittigen Waren handelt, kann nicht überprüft werden. Weder ist ersichtlich von wem dieser Auszug stammt, noch welches Gebiet er abdeckt. Auch wird der angeblich erzielte Gewinn in EURO ausgewiesen, was eher darauf hindeutet, dass die Verkäufe nicht in der Schweiz erzielt wurden. Mangels entsprechender Angaben ist ausserdem nicht überprüfbar, ob es sich um Verkäufe in Deutschland handelt. Immerhin stimmt die in Beilage C2 angegebene Artikelnummer 65357 mit der auf der ebenfalls ins Recht gelegten Produktetikette für Gamaschen vom 11/2017 aufgeführten Artikelnummer überein (vgl. Beilagen D1-D3). Dennoch kann die Beschwerdeführerin aus den erwähnten Gründen nichts zu ihren Gunsten aus der Beilage C2 ableiten.

**4.4.3** Damit gelingt es der Beschwerdeführerin einzig aufzuzeigen, dass sie in der Kalenderwoche 51 des Jahres 2017 mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Gamaschen in der Schweiz zum Verkauf angeboten hat. Es handelt sich um eine einzelne Aktion, die als vorübergehendes Angebot zu qualifizieren ist, weshalb das Erfordernis des Gebrauchs über eine längere Zeitspanne nicht erfüllt ist (WANG, a.a.O., Art. 11 Rz. 75). Von einem ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz im Zusammenhang mit Gamaschen kann daher nicht die Rede sein (vgl. E. 2.6 hier vor; Vernehmlassung, Ziff. 6 ff.; Plädoyer der Beschwerdegegnerin, S. 14).

## **4.5**

**4.5.1** Im Zusammenhang mit Trekkingrucksäcken reicht die Beschwerdeführerin die Werbebroschüre der ALDI Suisse AG für die Kalenderwoche 18 des Jahres 2014 (Beilage A1), ein undatiertes Werbeplakat (Beilage B1) sowie angebliche Verkaufszahlen (Beilagen C1 und A1.1) ein.

**4.5.2** Zu den Verkaufszahlen ist was folgt festzustellen: Als Beilage C1 reicht die Beschwerdeführerin ein Blatt ein, auf welchem ohne weitere Angaben die angeblichen Verkaufszahlen für Trekkingrucksäcke in der Schweiz im Zeitraum des 20. April 2014 bis zum 28. Mai 2014 aufgeführt sind. Bei diesem Dokument handelt es sich ein wie Beilage C2 gestaltetes Dokument (vgl. E. 4.4.2 hier vor), also einen Ausschnitt aus irgendeiner Aufstellung, welche keinen Nachweis zur Schweiz oder zur Marke enthält. Der angeblich erzielte Gewinn wird in EURO ausgewiesen, was nicht dafür spricht, dass die Verkäufe in der Schweiz erzielt wurden. Mangels entsprechender Angaben ist aber auch nicht überprüfbar, ob es sich um Verkäufe in Deutschland handelt. Insofern ist der Beweiswert des Belegs C1 sehr gering. Weiter verweist die Beschwerdeführerin auf die schriftliche Bestätigung der ALDI SUISSE AG vom 10. März 2023 wonach in der Schweiz vom 25. Mai 2013 bis 25. Mai 2018 "unter dem Warenzeichen Adventuridge" insgesamt rund 3611 Trekking-Rucksäcke bei ALDI SUISSE verkauft worden seien (Beilage A1.1). Wie bereits unter E. 4.2 hier vor festgehalten, handelt es sich bei dieser schriftlichen Bestätigung der ALDI SUISSE AG um eine reine Parteibehauptung, welche durch keine weiteren Belege untermauert wird.

**4.5.3** In Anbetracht dessen, dass die Beschwerdeführerin bezüglich Trekkingrucksäcken einzig die Bewerbung einer einzelnen Wochenaktion im Jahr 2014 (Beilage A1) ausweist (vgl. hierzu E. 4.2) und sich auch aus dem undatierten Werbeplakat nichts anderes herleiten lässt, kann im Einklang

mit der Vorinstanz (Vernehmlassung, Ziff. 8) im Zusammenhang mit Trekkingrucksäcken mangels glaubhafter Verkaufsangaben nicht auf einen ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz selber geschlossen werden (vgl. E. 2.6 hiervor; siehe E. 5.5 hiernach bezüglich des Gebrauchs in Deutschland im Zusammenhang mit diesen Waren).

## **5.**

### **5.1**

**5.1.1** Vorliegend beruft sich die Beschwerdeführerin auf Art. 5 des Übereinkommens CH/D und macht geltend, die Widerspruchsmarke sei im massgebenden Zeitraum auch in Deutschland gebraucht worden (Plädoyer der Beschwerdeführerin, S. 4; vgl. E. 2.9 hiervor). In Berücksichtigung der entsprechenden Gebrauchsbelege aus Deutschland gelinge ihr die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den strittigen Waren auch in Deutschland.

**5.1.2** Die Beschwerdegegnerin bestreitet die Anwendbarkeit des Übereinkommens CH/D (Protokoll der öffentl. Verhandlung, S. 4). Dabei rügt sie in erster Linie, dass eine rückwirkende Anwendbarkeit des Übereinkommens CH/D zufolge der Kündigung des Staatsvertrages durch die Bundesrepublik Deutschland nicht möglich sei (Protokoll der öffentl. Verhandlung, S. 4). Weiter bezweifelt sie, dass selbst für den Fall, dass sich die Beschwerdeführerin auf das Übereinkommen CH/D stützen könnte, die Voraussetzungen für dessen Anwendbarkeit vorliegen würden (Protokoll der öffentl. Verhandlung, S. 4 f.).

**5.2** In Anbetracht dessen, dass eine rückwirkende Anwendbarkeit des Übereinkommens CH/D strittig ist, muss zunächst auf die Folgen der Kündigung des Übereinkommens eingegangen werden.

**5.2.1** Mit Note vom 30. April 2021 hat die Bundesrepublik Deutschland das Übereinkommen CH/D gekündigt. Die Mitteilung über diese Kündigung wurde in der Schweiz am 9. März 2022 in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts veröffentlicht (AS 2022 156; vgl. hierzu auch die Mitteilung der Vorinstanz, abrufbar unter: <https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/newsroom/news/news-ansicht/kuendigung-des-vertrags-zwischen-der-schweiz-und-deutschland-betreffend-den-gegenseitigen-patent-muster-und-markenschutz>). Der Wortlaut der in der Amtlichen Sammlung publizierten Kündigungsmitteilung (AS 2022 156) lautet:

"Mit Note vom 30. April 2021 hat die Regierung Deutschlands den folgenden Vertrag gekündigt: Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, abgeschlossen am 13. April 18921. Gemäss Artikel 56 des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge wird die Kündigung am 31. Mai 2022 wirksam."

**5.2.2** Insofern besteht kein Zweifel, dass die Kündigung des Übereinkommens CH/D durch die Bundesrepublik Deutschland auf den 31. Mai 2022 hin erfolgt ist (vgl. Urteil des BVGer B-1139/2022 E. 4.2 mit Hinweisen "Hispano Suiza").

**5.2.3** Stellt sich nunmehr die Frage, ob die Kündigung durch die Bundesrepublik Deutschland ihre Wirkungen mit oder ohne rückwirkende Aufhebung des Übereinkommens entfaltet.

**5.2.3.1** Sowohl die Schweiz als auch die Bundesrepublik Deutschland haben das Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (SR 0.111; hiernach: Wiener Übereinkommen) unterzeichnet und ratifiziert. Entsprechend ist in Berücksichtigung dessen, dass es sich beim Übereinkommen CH/D um einen Vertrag zwischen zwei Vertragsstaaten handelt, das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge gemäss dessen Art. 1 auf das Übereinkommen CH/D anwendbar. Aus diesem Grund aus der Mitteilung der Bundeskanzlei in der Amtlichen Sammlung denn auch hervor, dass die Kündigung in Anwendung von Art. 56 des Wiener Übereinkommens erfolgt ist (vgl. E. 5.2.1 hiervor).

**5.2.3.2** Wird ein Vertrag nach den Bestimmungen des Wiener Übereinkommens beendet, lauten die Folgen gemäss Art. 70 des Wiener Übereinkommens wie folgt:

"Art. 70 Folgen der Beendigung eines Vertrags

(1) Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, hat die nach den Bestimmungen des Vertrags oder nach diesem Übereinkommen eingetretene Beendigung des Vertrags folgende Wirkungen:

- a) sie befreit die Vertragsparteien von der Verpflichtung, den Vertrag weiterhin zu erfüllen;
- b) sie berührt nicht die vor Beendigung des Vertrags durch dessen Durchführung begründeten Rechte und Pflichten der Vertragsparteien und ihre dadurch geschaffene Rechtslage.

(2) Kündigt ein Staat einen mehrseitigen Vertrag oder tritt er von ihm zurück, so gilt Absatz 1 in den Beziehungen zwischen diesem Staat und jeder anderen

Vertragspartei vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung oder des Rücktritts an."

**5.2.3.3** Vorliegend erfolgte die Kündigung in Anwendung von Art. 56 des Wiener Übereinkommens, d.h. das Übereinkommen CH/D enthielt selber keine Bestimmung über Beendigung, Kündigung oder Rücktritt. Demnach handelt es sich vorliegend um eine nach dem Wiener Übereinkommen eingetretene Beendigung des Übereinkommens CH/D. Nicht nur bewirkt diese Beendigung, dass die Vertragsparteien von der Vertragserfüllung befreit werden (Art. 70 Abs. 1 lit. a), sondern auch, dass die vor Beendigung des Übereinkommens CH/D begründeten Rechte und Pflichten der Vertragsparteien und ihre dadurch geschaffene Rechtslage von der Beendigung des Übereinkommens CH/D nicht berührt sind (Art. 70 Abs. 1 lit. b). Damit sieht das Wiener Übereinkommen vor, dass – sofern die Vertragsparteien wie vorliegend nichts anderes vereinbart haben – eine Beendigung des unter das Wiener Übereinkommen fallenden Vertrages seine Wirkungen *ohne rückwirkende Aufhebung des Vertrages* entfaltet.

**5.2.4** Im Einklang mit der vorinstanzlichen Einschätzung (vgl. E. 5.1.1 hier-vor) ist festzustellen, dass die Kündigung des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136; AS 2022 156) mit Wirkung *zum* 31. Mai 2022 *ohne rückwirkende Aufhebung des Staatsvertrages* erfolgte (siehe auch MARTIN VIEFHUES, Benutzungsübereinkommen zwischen Deutschland und der Schweiz endet, GRUR-Prax 9/2022, S. 252). Damit wurde das Übereinkommen CH/D per 1. Juni 2022 vollständig aufgehoben. Im Umkehrschluss ist auf dessen Gültigkeit bis zum 31. Mai 2022 zu schliessen (Urteile des BVGer B-1139/2022 E. 4.2 "Hispano Suiza", B-605/2021 E. 4.2.5.2 "Trillium"). Damit ist das Übereinkommen CH/D solange auf Sachverhalte anwendbar, als die fünfjährige Referenzperiode für den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke vor dem Datum *der Wirksamkeit der Kündigung* des Übereinkommens CH/D liegt; Einzig Beweismittel, die sich auf nach dem 31. Mai 2022 erfolgte Gebrauchshandlungen in Deutschland beziehen, werden somit nicht mehr berücksichtigt (Urteile des BVGer B-1139/2022 E. 4.2 mit Hinweisen "Hispano Suiza", B-605/2021 E. 4.2.5.2 "Trillium").

**5.2.5** In Anbetracht, dass die Beschwerdeführerin den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für den Zeitraum zwischen dem 25. Mai 2013 und dem 25. Mai 2018 glaubhaft zu machen hat (vgl. E. 3.3 hiervor),

und das Übereinkommen CH/D zum damaligen Zeitraum noch in Kraft war, kann sich die Beschwerdeführerin grundsätzlich auf das Übereinkommen CH/D stützen (vgl. E. 5.3 hiernach).

**5.3** Als Nächstes gilt es nun zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin die zwei Voraussetzungen zur Anwendbarkeit des Übereinkommens CH/D erfüllt.

**5.3.1** Auf die Rechte aus dem Übereinkommen CH/D können sich nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Drittstaatsangehörige, die in Deutschland oder der Schweiz wohnen oder niedergelassen sind, berufen. Dabei reicht es aus, dass juristische Personen eine tatsächliche und nicht nur scheinbare gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben (BGE 124 III 277 E. 2c "Nike"; BVGE 2021 IV/2 E. 6.3.1 mit Hinweisen "Prosegur"; Urteile des BVGer B-1139/2022 E. 2.11 mit Hinweisen "Hispano Suiza", B-3250/2021 E. 2.5 mit Hinweisen "SET ONE/se:one – der deutsche Messestuhl").

Es trifft zu, dass die Beschwerdeführerin weder im vorinstanzlichen, noch im Beschwerdeverfahren einen Handelsregistereintrag eingereicht hat. Indes lässt sich aus dem internationalen Markenregister schliessen, dass ihr Sitz in Mülheim an der Ruhr in Deutschland liegt. Dies lässt sich auch mit einem Blick ins Unternehmensregister überprüfen (vgl. auch ihr Handelsregistereintrag HRA 8578, abrufbar unter: <https://www.unternehmensregister.de>). Damit belegt die Beschwerdeführerin, dass sie über einen gemäss den Anforderungen des Übereinkommens CH/D erforderlichen Sitz in Deutschland verfügt (BVGE 2021 IV/2 E. 6.3.1 "Prosegur").

**5.3.2** Als Zweites wird für die Anwendbarkeit des Übereinkommens CH/D vorausgesetzt, dass die Marke in beiden Staaten registriert ist; die Marke muss nicht identisch eingetragen sein, es reicht, wenn die Marken in den wesentlichen Bestandteilen übereinstimmen (BGE 96 II 243 E. 5 "Blauer Bock"; BVGE 2021 IV/2 E. 6.4.3 f. "Prosegur"; Urteile des BVGer B-1139/2022 E. 2.11 "Hispano Suiza", B-3250/2021 E. 2.5 "SET ONE/se:one – der deutsche Messestuhl", B-605/2021 E. 4.2.5.2 "Trillium"; VOLKEN, a.a.O., Art. 11, Rz. 77; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 53; MEIER, Diss., S. 112).

Um das Erfordernis der Doppeleintragung zu belegen, stützt sich die Beschwerdeführerin auf ihre Europäische Marke EM 002561017 "ADVENTURIDGE" (vgl. Eintrag im Europäischen Markenregister, abrufbar unter:

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>). Die am 2. September 2003 eingetragene Wortmarke beansprucht Markenschutz in Deutschland für diverse Waren der Klassen 11, 18, 20, 21, 22, 24, 25 und 28. Vorliegend interessieren die Klassen 18 und 25. In diesen Klassen lautet das Warenverzeichnis wie folgt:

Klasse 18: Rucksäcke.

Klasse 25: Bekleidungsstücke, nämlich Gamaschen, Schuhwaren.

In BVGE 2021 IV/2 hat das Bundesverwaltungsgericht festgehalten, dass eine EU-Marke einen unter dem Gesichtspunkt der vom CH/D-Übereinkommen geforderten Doppeleintragung relevanten Markenschutz in Deutschland darstellt (BVGE 2021 IV/2 E. 7.8 "Prosegur"). Demnach muss, wer seine Marke nicht in der Schweiz benutzt und sich gegen die Eintragung einer Schweizer Marke wehren will, neben einer Schweizer Marke auch über eine deutsche Marke oder eine internationale Registrierung mit Schutzausdehnung auf die Bundesrepublik Deutschland oder eine EU-Marke verfügen (BVGE 2021 IV/2 E. 7.8 "Prosegur"; Urteil des BVGer B-1139/2022 E. 2.11 "Hispano Suiza").

Vorliegend stützt sich die Widersprechende zum einen auf ihre Widerspruchsmarke, welche in der Schweiz Markenschutz genießt, und zum anderen auf ihre Europäische Marke EM 002561017, welche in Deutschland Markenschutz genießt. Beide Marken stimmen bezüglich Inhaberschaft und Zeichen überein. Weiter beanspruchen beide Marken in Klasse 18 zumindest für "Rucksäcke" sowie in Klasse 25 für "Bekleidungsstücke, nämlich Gamaschen, Schuhwaren" Markenschutz, weshalb das Erfordernis einer Doppeleintragung in Bezug auf die Waren "Rucksäcke"/"Sac à dos" in Klasse 18 und "Bekleidungsstücke, nämlich Gamaschen, Schuhwaren" in Klasse 25 erfüllt ist (BVGE 2021 IV/2 E. 6.4.2.2 und E.7.8 "Prosegur"; Urteil des BVGer B-1139/2022 E. 2.11 "Hispano Suiza").

## 5.4

**5.4.1** Aus dem Gesagten geht hervor, dass sich die Beschwerdeführerin für das vorliegende Verfahren gestützt auf ihre Europäische Marke EM 002561017 bezüglich den in Klasse 18 beanspruchten "Rucksäcke" und den in Klasse 25 beanspruchten "Bekleidungsstücke, nämlich Gamaschen, Schuhwaren" gemäss Art. 5 des Übereinkommens CH/D einen allfälligen Markengebrauch in Deutschland zu ihren Gunsten anrechnen lassen kann (BVGE 2021 IV/2 E. 6.3 und 6.4 "Prosegur"; Urteil des BVGer B-1139/2022 E. 2.11 "Hispano Suiza").

**5.4.2** Indessen kann die Beschwerdeführerin aus einem Gebrauch des Zeichens in Deutschland im Zusammenhang mit weiteren Waren der Klasse 18 und 25 sowie darüber hinaus mangels Anwendbarkeit der Übereinkommen CH/D nichts zu ihren Gunsten ableiten. Dies gilt insbesondere auch für den anlässlich der öffentlichen Verhandlung behaupteten rechtserhaltenden Gebrauch der Marke in Deutschland im Zusammenhang mit Sonnensegeln (Plädoyer der Beschwerdeführerin, S. 6 mit Hinweis auf Beilage AA 1). Die Ware "Sonnensegel" ist nämlich – wie Sonnen- und Regenschirme auch – der Klasse 18 zugeteilt. Weil sich die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Anwendung des Übereinkommens CH/D auf die Europäische Marke EM 002561017 "ADVENTURIDGE", welche in Klasse 18 nur Schutz für Rucksäcke genießt, stützt, fehlt es ihr bezüglich der Ware "Sonnensegel" an einer für die Anwendbarkeit des Übereinkommens CH/D erforderlichen Doppeleintragung. Ganz abgesehen davon, dass die Beschwerdeführerin gar keine weiteren Belege bezüglich dieser Ware einreicht, gelingt es ihr bereits deswegen nicht, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in Deutschland im Zusammenhang mit Sonnensegeln glaubhaft zu machen.

## **5.5**

**5.5.1** Damit ist nachfolgend unter Würdigung der Tatsache, dass das Übereinkommen CH/D im vorliegenden Fall bezüglich den in Klasse 18 beanspruchten "Rucksäcke" und den in Klasse 25 beanspruchten "Bekleidungsstücke, nämlich Gamaschen, Schuhwaren" anwendbar ist, zu prüfen, ob die internationale Registrierung IR 847010 "ADVENTURIDGE" für diese Waren – wie von der Beschwerdeführerin behauptet – in Deutschland im Referenzzeitraum rechtserhaltend gebraucht worden ist.

**5.5.2** Es gilt dabei insbesondere zu beachten, dass der Begriff der Benutzung jener des Schweizer Rechts ist, unabhängig davon, ob die Marke in der Schweiz oder in Deutschland benutzt wurde (BVGE 2021 IV/2 E. 8.1 "Prosegur"; Urteil des BVGer B-1139/2022 E. 2.11 "Hispano Suiza"). Die Tatsache, dass ein deutsches Gericht allenfalls einen Gebrauch nach deutschem Recht bejaht hat, ist beispielsweise nicht entscheidend (BGE 100 II 230 E. 1c "Mirocor"; Urteil des BGer 4A\_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1; BVGE 2021 IV/2 E. 6.1 "Prosegur").

Demnach muss die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren oder Dienstleistungen (Art. 11 Abs. 1 MSchG) in der Form, in der sie eingetragen wurde, oder in einer Form, die nicht wesentlich davon abweicht, benutzt werden (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Die Benutzung

der Marke, der der Inhaber zustimmt, wird der Benutzung durch den Inhaber gleichgestellt (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Darüber hinaus muss die Benutzung ernsthaft sein und sich grundsätzlich auf das Gebiet der Schweiz oder im Falle der Anwendbarkeit des Übereinkommens CH/D auf die Bundesrepublik Deutschland beziehen (siehe E. 2.6 und 2.9 hiavor).

**5.5.3** Um einen Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Rucksäcken in Deutschland zu belegen, reicht die Beschwerdeführerin eine eidesstattliche Erklärung der Beschwerdeführerin (AA 2), eine Auswahl von Verkaufsprospekten aus den Jahren 2012 bis 2017 in Deutschland (AA 1) sowie Fotografien der Warenauslage einer ALDI-Filiale in Mülheim an der Ruhr (AA 3) ein.

**5.5.4** Um den Werbeaufwand in Deutschland im Zusammenhang mit den Waren Rucksack zu belegen, reicht die Beschwerdeführerin als Beilage AA 1 eine Auswahl von Verkaufsprospekten der ALDI SÜD der Jahren 2012 bis 2017 ein. Bezüglich dieser Belege bemängelt die Beschwerdegegnerin, dass auf jenen Kopien in denen die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den strittigen Waren abgebildet sind, keine Jahresangaben bzw. Daten per se aufgeführt sind. Generell würden jene Kopien, auf denen Angaben wie Kalenderwochen und Jahreszahlen aufgeführt sind, selber keinen Markengebrauch enthalten (Protokoll der öffentl. Verhandlung, S. 4 f.). Hierzu ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin als Beilage AA 1 Kopien von Kopien einreicht und die Qualität dieser Belege durch das mehrfache Kopieren gelitten hat. So wurden Seitenzahlen teils abgeschnitten und Daten sind teils unleserlich geworden. Auch wurden diese Verkaufsprospekte – anders als jene bezüglich des Gebrauchs in der Schweiz – nur auszugsweise eingereicht. Indes können die nachfolgenden Fundstellen zumindest kalendarisch überprüft werden, so dass sie nicht per se aus dem Recht zu weisen sind. Demnach sind in der Referenzperiode (vgl. E. 3.3 hiavor) in folgenden Verkaufsprospekten Aktionen zu Rucksäcken (insbesondere Trekking-Rucksäcke) abgebildet:

| Gebrauchsnachweis                          | Beilage |
|--------------------------------------------|---------|
| Verkaufsprospekt ALDI SÜD KW 25/2013, S. 6 | AA 1    |
| Verkaufsprospekt ALDI SÜD KW 18/2014       |         |
| Verkaufsprospekt ALDI SÜD KW 25/2014, S. 4 |         |
| Verkaufsprospekt ALDI SÜD KW 26/2014       |         |
| Verkaufsprospekt ALDI SÜD KW 18/2015, S. 6 |         |
| Verkaufsprospekt ALDI SÜD KW 25/2015, S. 5 |         |

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Verkaufsprospekt ALDI SÜD KW 17/2016, S. 37 |  |
| Verkaufsprospekt ALDI SÜD KW 24/2016, S. 5  |  |
| Verkaufsprospekt ALDI SÜD KW 17/2017, S. 38 |  |
| Verkaufsprospekt ALDI SÜD KW 24/2017, S. 5  |  |

Diese Fundstellen ergeben das folgende Bild: Die Rucksäcke (mehrheitlich Trekking- bzw. Tourenrucksäcke) wurden immer mit der Widerspruchsmarke angeboten. Nur vereinzelt erscheint zusätzlich noch eine der Wort-/Bildmarken, wobei es sich hierbei mehrheitlich um Abbildung A (vgl. E. 3.5.1 hiervor) handelt. Bezüglich der Gebrauchsdauer zeigen diese Belege, dass die Rucksäcke in den Jahren 2013 bis 2017 alljährlich während jeweils zwei Kalenderwochen angeboten wurden. Zumeist fanden die Verkaufsaktionen in den Kalenderwochen 17 bzw. 18 und 25 bzw. 24 und/oder 26 statt. Wenngleich es sich also – wie in den Verkaufsprospekten entsprechend gekennzeichnet – um sogenannte Verkaufsaktionen handelte, fanden diese jährlich wiederkehrend in den mehrheitlich gleichen Kalenderwochen statt. Damit zeigt die Beschwerdeführerin, dass ihr Angebot von Rucksäcken in Deutschland insofern auf Dauer ausgelegt war (Urteil des BVGer B-6287/2020 E. 5.1.6 "Juvederm/Juvederm").

**5.5.5** Mit einer "eidesstattlichen Versicherung" (Beilage AA 2) will die Beschwerdeführerin angebliche Verkaufszahlen belegen. Das als "eidesstattliche Versicherung" bezeichnete Dokument (Beilage AA 2) kann im ausländischen Verfahrensrecht unter bestimmten Voraussetzungen ohne weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechterhaltenden Benutzung ausreichen (Urteil des BVGer B-4552/2020 E. 2.12 "E\*trade [fig.]/e trader [fig.]", mit Hinweisen zum deutschen Recht). Im schweizerischen Recht ist eine solche Versicherung entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin indessen als bloße Parteibehauptung zu qualifizieren (Urteil des BGer 6B\_685/2018 vom 10. Januar 2019 E. 2.4; Urteile des BVGer B-3250/2021 E. 5 "SET ONE/se:one – der deutsche Messestuhl", B-4552/2020 E. 2.12 "E\*trade [fig.]/e trader [fig.]", B-3294/2013 E. 5.2 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"). Gleichwohl ist sie im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu berücksichtigen und kann in Verbindung mit anderen Belegen zur Rechtsfindung beitragen (Urteile des BVGer B-4552/2020 E. 2.12 "E\*trade [fig.]/e trader [fig.]", B-3294/2013 E. 5.2 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]").

Vorliegend enthält die eidesstattliche Versicherung vom 1. März 2019 (Beilage AA 2) eine Aufstellung der "Mindest-Verkaufs- und Umsatzzahlen" in den Jahren 2013 bis 2017 bezüglich Trekkingrucksäcke und Tourenrucksäcke.

säcke, die angeblich mit der Europäischen Marke EM 002561017 "AD-VENTURIDGE" (vgl. E. 5.3.2 hiervor) gekennzeichnet waren (Beilage AA 2). Aufgeführt werden also lediglich die "Mindestverkaufszahlen" und die "Mindestumsatzzahlen" pro Artikel (vgl. Beilage AA 2, S. 2). Dass es sich nicht um die tatsächlich erzielten Verkaufs- und Umsatzzahlen handelt, zeigen auch die in der Aufstellung verwendeten Formulierungen "Mindestmenge in T [WA Zahlen]" und "Mindestumsatz in T € [aus WA]" (vgl. Beilage AA 2, S. 2). Demnach beliefen sich die Mindestverkaufs- und -umsatzzahlen bezüglich Rucksäcke (Trekking- und Tourenrucksäcke zusammen) in Deutschland in den Jahren 2013 bis 2017 auf:

| Jahr | Mindestmenge in T (WA Zahlen) | Mindestumsatz in T € (aus WA) |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2013 | rund 46.0 Rucksäcke           | rund 943.0                    |
| 2014 | rund 43.0 Rucksäcke           | rund 897.0                    |
| 2015 | rund 43.0 Rucksäcke           | rund 943.0                    |
| 2016 | rund 37.0 Rucksäcke           | rund 862.0                    |
| 2017 | rund 37.0 Rucksäcke           | rund 780.0                    |

Was die Beschwerdeführerin unter Mindestumsatzzahlen und Mindestverkaufszahlen genau versteht, führt sie nicht aus. Betriebswirtschaftlich wird als "Mindestumsatz" jener Umsatz bezeichnet, welcher erzielt werden muss, um kostendeckend zu wirtschaften: Er wird auch Gewinnschwelle genannt (JEAN-PAUL THOMMEN, Betriebswirtschaft und Management, 11. Auflage, 2022 Zürich, S. 439 und 552; GABLER WIRTSCHAFTSLEXIKON, 19. Aufl., S. 591). Wird mehr als dieser Umsatz erzielt, erwirtschaftet sich das Unternehmen einen Gewinn, wird er unterschritten, erleidet das Unternehmen einen Verlust (THOMMEN, a.a.O., S. 439; GABLER WIRTSCHAFTSLEXIKON, a.a.O., S. 591). Entsprechend ist unter "Mindestmenge" die Anzahl der zu verkaufenden Artikel zu verstehen, derer es bedarf um den Mindestumsatz zu erreichen. Inwiefern dieser vorliegend überhaupt erzielt wurde, geht weder aus der eidesstattlichen Erklärung noch aus anderen Belegen hervor. Selbst wenn die Beschwerdeführerin unter "Mindestmenge" und "Mindestumsatz" aber jene Menge versteht, welche sie sicher belegen kann, fehlt diesfalls eine entsprechende Präzisierung. Weitere, unter anderem aus dem Franchising stammenden Definitionen des Begriffs "Mindestumsatz" (vgl. GABLER WIRTSCHAFTSLEXIKON, a.a.O., S. 2333), machen angesichts dessen, dass vorliegend weder ein Franchising noch ein Abonnement zur Diskussion stehen, keinen Sinn. Insofern herrscht bezüglich dieser Aufstellung weder Klarheit noch Sicherheit. Dieser Umstand wird im

Übrigen auch dadurch verstärkt, dass die Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren keinen einzigen Beleg bezüglich Verkaufszahlen einreicht, dem ein Beweiswert zugesprochen werden kann (vgl. Beilagen C1 bis C3 und die entsprechenden Ausführungen unter E. 4.3.2, 4.4.2 und 4.5.2 hiervor). Damit kann die Beschwerdeführerin aus der eidesstattlichen Versicherung und insbesondere bezüglich den angeblichen Mindestverkaufszahlen nichts zu ihren Gunsten ableiten.

**5.5.6** Schliesslich legt die Beschwerdeführerin Fotografien der Warenauslage einer ALDI-Filiale in Mülheim an der Ruhr (AA 3) ein. Gemäss der eidesstattlichen Versicherung soll mittels dieser Fotografien beispielhaft die gängige Gestaltung der Aktionstische von mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren in Deutschland für den Zeitraum des 14. September 2012 bis 14. September 2017 aufgezeigt werden (Beilage AA 2, S. 2). Aus den Fotografien selber ist indes weder ein Datum, noch – abgesehen von der Betitelung der Dokumente – ein geografischer Bezug überprüfbar. Indem dieser Beleg nicht einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden kann, ist dessen Beweiswert bereits aus diesem Grunde sehr gering (Urteil des BVGer B-1139/2022 E. 5.4 "Hispano Suiza").

**5.5.7** Zusammenfassend ist damit in Bezug auf den behaupteten rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in Deutschland festzustellen, dass die eingereichten Unterlagen es dem Gericht nicht erlauben, auf die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit der Ware "Rucksäcke" zu schliessen (vgl. E. 2.6 hiervor). Um die Ernsthaftigkeit der Benutzung objektiv zu bestimmen, muss nämlich auf sämtliche Umstände des Einzelfalls abgestellt werden, d.h. auf die betroffenen Waren oder Dienstleistungen, die Art des beteiligten Unternehmens, den üblichen Umsatz sowie die geografische Ausdehnung, die Art und die Dauer der Benutzung (BVGE 2021 IV/2 E. 8.7.2 mit Hinweisen "Prosegur"; MEIER, Diss., S. 50-52; MEIER, CR, Art. 11 MSchG Rz. 14 f.). Wohl zeigt die Beschwerdeführerin glaubhaft, dass mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Rucksäcke im relevanten Zeitraum jährlich während zwei Aktionswochen angeboten wurden. Immerhin zeigt dies, dass die Widerspruchsmarke in Deutschland im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren (Art. 11 Abs. 1 MSchG) in der Form, in der sie eingetragen wurde (Art. 11 Abs. 2 MSchG), *angeboten* wurde. In Anbetracht dessen, dass diesbezüglich die Ausnahme des Territorialitätsprinzips gemäss Art. 5 Übereinkommen CH/D greift, sind diese Gebrauchshandlungen in Deutschland zu beachten. Doch legt die Beschwerdeführerin keine Belege vor, aus welchen mindestens mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auf einen

entsprechend ernsthaften Gebrauch gemäss dem schweizerischen Recht (vgl. E. 2.6 hiervor) geschlossen werden kann. Vorliegend handelt es sich bei Rucksäcken gerade nicht um seltene und wertvolle Waren, bei denen eine gelegentliche Benutzung allenfalls ausreicht um einen ernsthaften Gebrauch zu belegen, sondern um Waren des täglichen Bedarfs bei denen eine regelmässige Benutzung verlangt wird (BVGE 2021 IV/2 E. 8.7.2 mit Hinweisen "Prosegur"). Auch sind bei der Beurteilung der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs nebst effektiven Verkaufszahlen oder Lieferungen auch die Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens zu berücksichtigen, wobei an ein internationales Unternehmen höhere Anforderungen zu stellen sind, als wenn es sich um ein lokales Unternehmen handelt (BVGE 2021 IV/2 E. 8.7.2 mit Hinweisen "Prosegur"; VOLKEN, a.a.O., Art. 11 MSchG Rz. 88; WANG, a.a.O., Art. 11 MSchG N. 69; Vernehmlassung, Ziff. 7). Vorliegend handelt es sich – was die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin zu Recht betonen (Vernehmlassung, Ziff. 8 mit Hinweisen; Plädoyer der Beschwerdegegnerin, S. 4) – sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland um eines der grössten Detailhandelsunternehmen. Mangels entsprechender Angaben zu effektiven Verkaufszahlen und unter Berücksichtigung ihrer Unternehmensgrösse gelingt es der Beschwerdeführerin demnach nicht, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in Deutschland glaubhaft zu machen.

## 6.

Aus dem Gesagten folgt, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, mittels der eingereichten Belege den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz und Deutschland im relevanten Zeitraum glaubhaft zu machen. Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

## 7.

**7.1** Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

**7.2** Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteressen bemisst sich die Gebühr nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Der Streit-

wert eines Widerspruchsbeschwerdeverfahrens richtet sich nach dem Interesse an der Löschung beziehungsweise am Bestand der angefochtenen Marke, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 m.w.H. "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist grundsätzlich auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. In Berücksichtigung dessen, dass die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht in den parallelen Widerspruchsverfahren Nr. 15888 und Nr. 15889 zeitgleich gegen beide Entscheide Beschwerde erhoben hat, sind aufgrund dieses Synergieeffekts die Gerichtsgebühren in beiden Verfahren jeweils von Fr. 4'500.– auf Fr. 3'500.– zu senken. Hinzukommt indes, dass vorliegend auf Antrag der Beschwerdeführerin eine öffentliche Parteiverhandlung durchgeführt wurde. Demnach sind die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 8'000.– festzusetzen, der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und dem von der Beschwerdeführerin gesamthaft in der Höhe Fr. 9'000.– einbezahlten Kostenvorschüsse zu entnehmen. Der Restbetrag von Fr. 1'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eingang des Rückerstattungsbelegs aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

### 7.3

**7.3.1** 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, bei Fehlen einer solchen, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). An den Detaillierungsgrad einer Kostennote vor dem Bundesverwaltungsgericht sind gewisse Anforderungen zu stellen, damit überprüft werden kann, ob der geltend gemachte Aufwand vollumfänglich notwendig und damit entschädigungsberechtigt ist. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, a.a.O., Rz. 4.85; MICHAEL BEUSCH, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, Art. 64 VwVG N. 18 S. 825; Urteile des BVGer B-362/2016 vom 13. September 2017 "DOÑA ESPERANZA / ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA" E. 9.3.2, B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 14.2.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]", A-2121/2017 vom 21. April 2017 S. 3, B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 8.3 "CARPE DIEM/carpe noctem").

**7.3.2** Die Rechtsvertreterin der Beschwerdegegnerin reichte anlässlich der öffentlichen Parteiverhandlung am 24. März 2023 ihre Kostennote ein. Sie fordert darin eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 5'415.– (inkl. Reisespesen von Fr. 55.–), wobei sie keine Mehrwertsteuer geltend macht. Wenngleich aus der Kostennote bezüglich der geltend gemachten Arbeiten weder die jeweils aufgewendeten Arbeitsstunden, noch wer diese ausgeführt hat, hervorgehen, kann immerhin anhand des angegebenen Stundenansatzes von Fr. 400.– nachvollzogen werden, dass die Beschwerdegegnerin für die Sichtung der Beschwerde und die Vorbereitung der öffentlichen Parteiverhandlung einen Aufwand von 5 Stunden und 20 Minuten sowie für die Teilnahme an der öffentlichen Parteiverhandlung einen Aufwand von 8 Stunden (inkl. Hin- und Rückreise) veranschlagt. Insgesamt macht sie einen Zeitaufwand von 13,2 Stunden geltend.

**7.3.3** Hierzu ist zunächst festzustellen, der geltend gemachte Stundenansatz gemäss Art. 10 Abs. 2 VGKE dem Maximalansatz von Fr. 400.– entspricht, welcher höchstens bei besonders komplexen Markenfällen in Betracht kommt (vgl. Urteile des BVGer B-4829/2012 vom 9. März 2014 E. 9.3 "LAND ROVER/LAND GLIDER", B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 8.4 mit weiteren Hinweisen "VIEW/SWISSVIEW [fig.]"), wogegen der auch hier zur Anwendung gelangende Regelsatz für Markensachen Fr. 300.– beträgt. Weiter erscheint der in Bezug auf die Teilnahme an der öffentlichen Parteiverhandlung geltend gemachte Zeitaufwand angesichts dessen, dass diese lediglich 1,5 Stunden dauerte, als deutlich zu hoch, weshalb dieser Aufwand in Berücksichtigung der Wegzeit zwischen St. Gallen und Zürich auf insgesamt 6 Stunden herabzusetzen ist.

**7.3.4** Folglich ist die Kostennote bezüglich der Stundenanzahl und dem verwendeten Stundenansatz angemessen herabzusetzen und zwar auf 11,2 Stunden sowie dem üblichen Ansatz von Fr. 300.–. Zusammen mit den Reisespesen von Fr. 55.– ist der Beschwerdegegnerin damit insgesamt eine Parteientschädigung von Fr. 3'360.– (ohne Mehrwertsteuer, welche vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) zu Lasten der Beschwerdeführerin zuzusprechen.

## **8.**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerden werden abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 8'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden dem in der Höhe von Fr. 9'000.– geleisteten Kostenvorschuss entnommen. Der Restbetrag von Fr. 1'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eingang des Rückerstattungsbelegs aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

**3.**

Der Beschwerdegegnerin wird zu Lasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 3'360.– ausgerichtet.

**4.**

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

Versand: 1. September 2023

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Einschreiben;  
Beilagen: Rückerstattungsbeleg sowie Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreterin; Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W15888+W15889; Einschreiben;  
Beilagen: Vorakten zurück)