

Entscheid
in den Widerspruchsverfahren Nr. 9922 und 9923
in Sachen

DC Comics
1325 Avenue of the Americas
US-New York (NY 10019)

vertreten durch BOHEST AG,
Postfach 160, 4003 Basel

Schweizer Marke Nr. 310 038 "SUPERMAN S" (fig.) [= W9922]
notorisch bekannte Marke "S" (fig.) [= W9923]

Widersprechende



gegen

FAF AG
Butzenstrasse 39
CH-8038 Zürich

vertreten durch Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte,
Schweizerhofquai 2, 6002 Luzern

Widerspruchsgegnerin

Schweizer Marke Nr. 571 901 "f" (fig.)



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. 571 901 "f" (fig.) wurde am 5. Juni 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 107 veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 3: Seifen; Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;

Klasse 9: Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Compact-Disks (Ton, Bild), Tonaufzeichnungsfilme, Magnetbänder, Magnetdatenträger, optische Datenträger, Filme (belichtet), Videobänder; Brillen (Optik), Sonnenbrillen, Sportbrillen, Brillenetuis, Kontaktlinsetuis, Schutzhelme;

Klasse 14: Uhren und Zeitmessinstrumente, Juwelierwaren, Schmuckwaren; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren; Abzeichen aus Edelmetall; Schlüsselanhänger (Fantasie-, Schmuckwaren);

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Fotografien; Schreibwaren; Magazine (Zeitschriften), Bücher, Broschüren, Prospekte, Kalender; Postkarten; Bilder; Aufkleber, Stickers (Papeteriewaren), Abziehbilder, Papierservietten, Tischtücher aus Papier, Untersetzer aus Papier;

Klasse 18: Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme; Aktentaschen, Badetaschen, Brieftaschen, Campingtaschen, Dokumentenkoffer, Einkaufstaschen, Schlüsseletuis (Lederwaren), Geldbörsen, Handtaschen, Kartentaschen (Brieftaschen), Kindertragtaschen, Kleidersäcke für die Reise, Kosmetikkoffer, Reise-Necessaires (Lederwaren), Reisetaschen, Rucksäcke, Schulranzen, Schultaschen, Sporttaschen;

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tischdecken; Badewäsche (ausgenommen Bekleidungsstücke), Haushaltswäsche, Textilhandtücher, Reisedecken, Textiltaschentücher, Textilservietten;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Badeanzüge, Badehosen, Bademäntel, Gürtel (Bekleidung), Geldgürtel, Gymnastikbekleidung, Halstücher, Handschuhe (Bekleidung), Hemden, Hosen, Hosenträger, Hüte, Jacken, Kapuzen, Krautwatten, Lederbekleidung, Leibwäsche, Mäntel, Mützen, Overalls, Parkas, Pelerinen, Pullover, Pyjamas, Radfahrerbekleidung, Regenmäntel, Röcke, Sandalen, Schals, Schärpen, Socken, Sportschuhe, Stiefel, Stirnbänder (Bekleidung), Strümpfe, Sweater, Trikotbekleidung, T-Shirts, Unterbekleidungsstücke, Westen;

Klasse 28: Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Spiele, Spielzeug; Knieeschützer, Ellbogenschützer, Schienbeinschutz (alles Sportartikel), Schutzpolster (Sportausrüstungen), Spielbälle; Rollschuhe, Schneesurfbretter (Snowboards), Skateboards; Ski- und Snowboardtaschen, formangepasst; Kartenspiele, Brettspiele, Spielwürfel, Würfelbecher;

Klasse 41: Sportliche und kulturelle Aktivitäten; Unterhaltung; Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Betrieb von Sportanlagen; Organisation und Veranstaltung von Konzerten; Veranstaltung von Unterhaltungsshows (Künstleragenturen); Party-Planung (Unterhaltung); Auskünfte über Veranstaltungen (Unterhal-

tung); Veröffentlichung von Büchern; Aufzeichnung und Montage (Bearbeitung) von Videobändern; Erstellen von Bildreportagen; Digitaler Bilderdienst; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer); Fotografieren; Zusammenstellung von Fernsehprogrammen; Fernsehunterhaltung; Eintrittskarten-Vorverkauf (Unterhaltung); Platzreservierungen für Unterhaltungsveranstaltungen.

2. Am 5. September 2008 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der vorgenannten Waren und Dienstleistungen, Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 310 038 "SUPERMAN S" (fig.) (W9922; nachfolgend W1) und auf ihre angeblich notorisch bekannte Marke "S" (fig.) (W9923; nachfolgend W2). W1 ist für "Kino-Filme, Papierwaren, nämlich Wickelpapiere, Packpapiere, Papiertüten und Papiersäcke, Wellpapiere, Tischtücher, Tischsets, Servietten, Schürzen, Briefpapier, Papierwimpeln, Konfetti; Comic-Bücher und Comic-Hefte und ähnliche Publikationen, Spiele und Spielwaren" (Klassen 9, 16 und 28) eingetragen, die notorische Bekanntheit von W2 wird für die Waren und Dienstleistungen, für welche die angefochtene Marke in den Klassen 3, 14, 18, 24, 25 und 41 eingetragen ist, behauptet (vgl. Ziff. 2.2.3, Seite 3 der Widerspruchsschrift).
4. Mit Verfügung vom 17. September 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zu den Widersprüchen aufgefordert.
5. Am 18. März 2009 reichte die Widerspruchsgegnerin innert (erstreckter) Frist eine Stellungnahme zu den Widersprüchen ein, in welcher sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs von W1 erhob und feststellte, dass es sich bei W2 um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle.
6. Mit Verfügung vom 26. März 2009 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch von W1 oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen sowie zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche von W2 Stellung zu nehmen.
7. Die Widersprechende replizierte mit Schreiben vom 27. Juli 2009 innert (erstreckter) Frist.
8. Mit Verfügung vom 28. Juli 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
9. Die Widerspruchsgegnerin duplizierte mit Eingaben vom 27. Januar 2010 innert (erstreckter) Frist.
10. Mit Verfügung vom 5. Februar 2010 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. 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).
2. W1 wurde am 20. Dezember 1978 hinterlegt. Hinterlegungsdatum der angefochtenen

Marke ist der 11. März 2008. Die Widersprechende ist daher bezüglich W9922 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.

3. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b MSchG kann auch der Inhaber einer zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04) notorisch bekannten Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Aus Art. 6 VwVG folgt, dass die Widersprechende, die sich auf ein von ihr benutztes, angeblich notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, zur Einreichung des Widerspruchs befugt ist, sofern sie Trägerin dieses Rechtes ist. Ob das behauptete Recht besteht, ist eine materiell-rechtliche Frage (Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2000, 699 ff. – internet.com / InternetCom [fig.]; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-2323/2009 vom 15. Oktober 2009 E. 1.2 *Circus Conelli*, unter <http://www.bvger.ch>; Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 1. 2010, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.1, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).

Aus den mit der Widerspruchsschrift ins Recht gelegten Unterlagen ist ersichtlich, dass die Widersprechende Inhaberin mehrerer ausländischer Markenregistrierungen in der Form eines stilisierten Buchstabens "S" in etikettenhafter Umrandung, beispielsweise der US-Marke Nr. 73231823 "S" (fig.) und der Gemeinschaftsmarke Nr. 000038299 "S" (fig.), ist. Ihre Aktivlegitimation bezüglich des gestützt auf die angeblich notorisch bekannte Marke "S" (fig.) [W2] eingereichten Widerspruchs ist damit erstellt. Auch W9923 wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften anhängig gemacht und die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf diesen Widerspruch ist folglich ebenfalls 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 von W1

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 unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

5

2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3).
5. Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Hinweisen).
6. Bei der am 20. Dezember 1978 hinterlegten W1 ist die fünfjährige Karenzfrist seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist bei Schweizer Marken Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 18. März 2009. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marken für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin im vorliegenden Verfahren, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 18. März 2004 und dem 18. März 2009, glaubhaft zu machen (vgl. Urteil BVGer B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 2 [Hirsch, fig.] / [Hirsch, fig.], mit Hinweisen, unter <http://www.bvger.ch>).
7. 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. Um als ernsthaft zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz, wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen. Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke gefordert als bei Luxusgütern (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).
8. 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).
9. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5).
10. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1). 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 Marken-

recht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen).

11. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs von W1 legte die Widersprechende folgende Belege ins Recht:
 - Diverse Ausdrücke von Schweizer Online Shops (Beilage 1),
 - Pressespiegel für Artikel, in denen Superman in der Schweiz erschienen ist (Beilage 2),
 - Verkaufszahlen für Superman für Fernsehen in der Schweiz (Beilage 3),
 - Lizenzeinnahmen vom 2006 (Beilage 4),
 - Umsätze für Videoverkäufe in der Schweiz (Beilage 5),
 - Abbildungen von Merchandising Produkten (Beilage 6),
 - Werbung der Sonntagszeitung in der Gratiszeitung "20 Minuten" vom 21. April 2009 (Beilage 7),
 - Auszug aus NZZ Folio 01/08: Ausdruck von www.nzzfolio.ch (Beilage 8),
 - Ausdruck von www.weltbild.ch: Verpackung V. Smile Superman Lernspiel (Beilage 9),
 - Ausdruck von www.ricardo.ch: Verpackung Filmband "Superman III" (Beilage 10),
 - Ausdruck von www.soundmedia.ch: Verpackung von "Superman der Film" (Beilage 11),
 - Ausdruck aus www.mittelschulvorbereitung.ch (Beilage 12),
 - Filmplakat von "Superman returns" (Beilage 13).
12. Die als Beilage 1 ins Recht gelegten Ausdrücke aus Webseiten von Schweizer Online Shops stammen vom 24. Juli 2009 und damit aus einem Zeitpunkt ausserhalb des hier massgeblichen Zeitraums zwischen dem 18. März 2004 und dem 18. März 2009. Sie fallen daher für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ausser Betracht.
13. Bei Beilage 2 handelt es sich, soweit ersichtlich, um eine Auflistung von Zeitungsartikeln aus dem Jahre 2006, in welchen der Begriff "Superman" aufgeführt wurde. Mit diesem Pressespiegel mag zwar eine Verwendung des Begriffs "Superman" in schweizerischen Medienerzeugnissen im hier massgeblichen Zeitraum belegt werden, ein markenmässiger Gebrauch von W1 (d.h. des stilisierten Begriffs "SUPERMAN" in Kombination mit dem grafisch ausgestalteten Buchstaben "S") in Zusammenhang mit Waren der hier interessierenden Klassen 9, 16 und 28 ist hingegen nicht zu erkennen.
14. Bei Beilage 3 handelt es sich, soweit ersichtlich, um ein Verzeichnis der lizenzmässigen Verwendung audiovisueller Erzeugnisse mit der Comic-Figur "Superman" durch verschiedene (unter anderem auch schweizerische) Fernsehsender. Zwar ist W1 unter anderem für die in Zusammenhang mit dieser Beilage relevanten Ware "*Kino-Filme*" im Markenregister eingetragen. Aus den Belegen ist indessen weder ersichtlich, dass das Zeichen in der registrierten Form gebraucht wurde, noch ist ein Bezug zur Widersprechenden ("DC Comics") gegeben.

15. Bei den Beilagen 4 (Lizenzeeinnahmen vom 2006) und 5 (Umsätze für Videoverkäufe in der Schweiz) handelt es sich um rein betriebsinterne Dokumente, welche sich schon aus diesem Grund nicht zu einer rechtsgenügenden Glaubhaftmachung des Gebrauchs eignen. Aus der Beilage 4 ist zudem nicht ersichtlich, mit welcher Art von Produkten die aufgeführten Lizenzeeinnahmen generiert wurden. Schliesslich ist aus keiner der Beilagen ein markenmässiger Gebrauch von W1 in der registrierten Form ersichtlich: Beilage 4 enthält keinerlei Hinweis auf die Form des verwendeten Zeichens und in Beilage 5 wird lediglich der Begriff "Superman" aufgeführt.
16. Die Abbildungen von Merchandising Produkten (Beilage 6) sind grösstenteils undatiert und weisen keinerlei Bezug zur Schweiz auf. Bei den abgebildeten Produkten handelt es sich zudem um Waren der in Zusammenhang mit W1 nicht relevanten Klassen 14 (Halsketten und Ohrschmuck), 18 (Rucksäcke, Taschen, Schlüsseletuis) und 25 (Mützen, Handschuhe, Socken). Bei einem weiteren Teil der als Beilage 6 ins Recht gelegten Unterlagen handelt es sich um Kopien von Unterlagen für zusammen mit Marken für Kaugummi- respektive Batterieprodukte durchgeführte Werbekampagnen. Bei Letzteren scheint es sich um in Zusammenhang mit einer Kampagnen-Planung erstellte Präsentations-Folien zu handeln, wobei nicht ersichtlich ist, ob und in welchem Umfang die dargestellten Werbemittel überhaupt eingesetzt wurden. Bei den erwähnten Produkten handelt es sich zudem um in Zusammenhang mit W1 nicht relevante Waren, nämlich Kaugummi und Batterien.
17. Das Inserat zur Bewerbung der Sonntagszeitung (Beilage 7) stammt gemäss Angaben der Widersprechenden vom 21. April 2009 und fällt damit ebenfalls nicht in den hier relevanten Zeitraum. In diesem Inserat ist mit dem grafisch ausgestalteten Buchstaben "S" zwar ein Teil der Widerspruchsmarke W1 ersichtlich, hingegen ist keinerlei markenmässiger Gebrauch des Zeichens durch die Widersprechende für die für W1 beanspruchten Waren zu erkennen. Letzteres gilt auch hinsichtlich der Beilage 8.
18. Bei den Beilagen 9, 10 und 11 handelt es sich um Ausdrucke von Webseiten von Online-Anbietern diverser Waren (u.a. von elektronischen Spielen und Datenträgern), welche am 24. Juli 2009 besucht wurden und daher wiederum ausserhalb der hier massgeblichen Gebrauchsfrist liegen.
19. Beilage 12 (Ausdruck aus www.mittelschulvorbereitung.ch) enthält einen Beitrag über die Entstehungsgeschichte der Comic-Figur "Superman". Diese Beilage ist wiederum undatiert und enthält die Widerspruchsmarke lediglich auszugsweise (stilisierter Buchstabe "S"). Ein markenmässiger Gebrauch in Zusammenhang mit bestimmten Produkten ist nicht zu erkennen.
20. Die als Beilage 13 eingereichte Kopie eines Filmplakats (Filmplakat von "Superman returns") enthält zwar den Hinweis "AB 17. AUGUST IM KINO", hingegen ist auf dem Plakat keine Jahreszahl ersichtlich. Auf dem Anzug der im Plakat abgebildeten "Superman"-Filmfigur ist zudem mit dem stilisierten und eingerahmten Buchstaben "S" lediglich ein Teil der Widerspruchsmarke W1 ersichtlich und es geht aus der Beilage nicht hervor, ob und in welchem Umfang diese Grafik überhaupt zur Bewerbung von Kino-Filmen eingesetzt wurde.
21. Die Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch ihrer 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 tatsäch-

lich 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). Letzteres trifft vorliegend nicht zu. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege nicht als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke W1 durch die Widersprechende im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht wurde. Soweit sich die zur Glaubhaftmachung eingereichten Dokumente überhaupt der vorliegend massgeblichen Gebrauchsfrist zwischen dem 18. März 2004 und dem 18. März 2009 zuordnen lassen, lassen sie nicht auf einen markenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke W1 in ihrer registrierten Form und für die gemäss Warenverzeichnis beanspruchten Waren der Klassen 9, 16 und 28 schliessen.

22. Weil der Widersprechenden die Glaubhaftmachung des markenmässigen Gebrauchs von W1 im vorliegenden Verfahren nicht gelungen ist, wird der Widerspruch Nr. 9922 auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7).

C. Notorietät von W2

1. Die Bestimmung zum Schutz der notorisch bekannten Marke soll den Inhaber einer in der Schweiz notorisch bekannten ausländischen Marke vor missbräuchlichen Markenaneignungen im Inland schützen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke ist Ausfluss einer Interessenabwägung, wonach es sich unter besonderen Umständen rechtfertigen kann, vom Eintragungsprinzip abzuweichen und dem Inhaber einer im Inland bekannten Marke Rechtsschutz zu gewähren, obwohl die Marke im Inland nicht eingetragen ist. Art. 6^{bis} PVÜ sowie Art. 16 Abs. 2 TRIPS wurden im Bestreben geschaffen, eigentlicher Markenpiraterie entgegenzuwirken. Auf Grund der erwähnten speziellen Interessenlage und des von Art. 6^{bis} PVÜ angestrebten Ziels ist der Sonderschutz der notorisch bekannten Marke nur ausländischen Marken zu gewähren.
2. Es wird also insoweit ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt, als sich auf eine notorische Marke nur ein Inhaber einer (älteren) *ausländischen* Marke berufen kann, dessen Marke in der Schweiz notorisch bekannt ist. Kann sich der Widersprechende nicht auf eine im Ausland geschützte Marke stützen, ist der Widerspruch, ohne weitere Prüfung der erforderlichen Bekanntheit des Widerspruchszeichens, bereits aus diesem Grund abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.2).

Vorliegend hat sich die Widersprechende mittels mit der Widerspruchsschrift eingereichter Schutztitelkopien als Inhaberin diverser ausländischer Markenregistrierungen ausgewiesen. Dazu gehören unter anderen die bereits erwähnte US-Marke Nr. 73231823 "S" (fig.) und die Gemeinschaftsmarke Nr. 000038299 "S" (fig.) (vgl. II. Ziff. 3 hiavor). Der erforderliche Auslandsachverhalt ist damit ohne weiteres erstellt.

3. Der massgebliche Zeitpunkt für die Frage der erreichten notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke ist jener der Hinterlegung der angefochtenen Marke. Die PVÜ spricht im französischen Originaltext in Bezug auf den Begriff "notorisch bekannte" Marke von "marque notoirement connue" bzw. in der amtlichen englischen Übersetzung von "well-known mark". Entsprechend genügt die blossе Bekanntheit einer Marke noch nicht zur Inanspruchnahme der Vorteile gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG, sondern eine in der Schweiz nicht eingetragene Marke muss vielmehr "notorisch" bekannt sein, um im Wider-

spruchsverfahren berücksichtigt werden zu können. Mit anderen Worten sind für das Erreichen der notorischen Bekanntheit höhere Anforderungen anzusetzen, als bei einer eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdringung der Schutzzumfang einer bekannten Marke zuerkannt werden soll. So hält auch das Bundesgericht fest: "la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire" (BGer in sic! 2001, 318 – Central Perk). Entsprechend setzt die notorische Bekanntheit mehr als nur eine vage Kenntnis der Existenz der Marke im Inland voraus. Nach der Gemeinsamen Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken der WIPO beurteilt sich die Notorietät einer Marke nach den Umständen des Einzelfalls, wobei namentlich die folgenden Kriterien massgebend sein sollen (Art. 2 Gemeinsame Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken, in sic! 2000, 48 f.): Der Bekanntheitsgrad der Marke in den betroffenen Verkehrskreisen, die Dauer, der Umfang und die geografische Ausdehnung des Markengebrauchs und der Markenbewerbung, die Dauer und die geografische Ausdehnung erfolgter oder beantragter Markenregistrierungen, der bisherige Schutz des Markenrechts, insbesondere durch Anerkennung der Notorietät durch die zuständigen Instanzen einzelner Vertragsstaaten sowie der mit der Marke verbundene Wert. Als massgebende Verkehrskreise werden exemplarisch die Konsumenten, die Vertriebskanäle sowie die Händler genannt (Felix LOCHER, WIPO/PVÜ: Gemeinsame Empfehlung zum Schutz notorischer und berühmter Marken in sic! 2000, 41 ff.). Das Bundesgericht hat erkannt, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraussetzt und sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen Verkehrskreisen beurteilt (BGE 130 III 276 – Tripp Trapp). Es genügt, wenn die Marke dem beteiligten Verkehrskreis notorisch bekannt ist (BGE 130 III 281 – Tripp Trapp). Die Notorietät der Marke muss bei jenem Teil der schweizerischen Öffentlichkeit vorliegen, der als Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt. Dies bedingt, dass die Marke in der Schweiz entweder intensiv gebraucht oder wenigstens intensiv beworben wird (RKGE in sic! 2007, 521 – Richemont / Richmond Swiss Watch). Die blosse Präsenz des Zeichens auf dem schweizerischen Markt – mag sie auch zahlenmässig nicht unbedeutend sein – genügt für sich alleine nicht, um notorische Bekanntheit zu schaffen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.3, mit Hinweisen).

4. Als Beleg für die angebliche Notorietät von W2 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 14, 18, 24, 25 und 41 hat die Widersprechende in ihrer Widerspruchsschrift auf die Geschichte der Comic-Figur "Superman" hingewiesen und einen Auszug aus der Webseite "www.supermanhomepage.com" ins Recht gelegt. Weiter führte sie aus, dass es sich bei W2 um das international breit geschützte "Superman"-Logo handle, welches in der Schweiz durch das extensive Merchandising Notorietät erlangt habe. Diesbezüglich verwies sie auf diverse US- und Gemeinschaftsmarken und reichte einen Datenbankauszug von DC Comics ein. Mit der Replik vom 27. Juli 2009 legte sie zudem folgende Belege ins Recht:

- Auszug aus der Zeitschrift QUID vom 10. Juli 2006 (Beilage 1),
- Werbung der Sonntagszeitung in der Gratiszeitung "20 Minuten" vom 21. April 2009 (Beilage 2),
- Auszug aus NZZ Folio 01/08: Ausdruck von www.nzzfolio.ch (Beilage 3),
- Diverse Ausdrücke von Schweizer Online Shops (Beilage 4),
- Pressespiegel für Artikel, in denen Superman in der Schweiz erschienen ist (Beilage 5),
- Verkaufszahlen für Superman für Fernsehen in der Schweiz (Beilage 6),

- Lizenzeinnahmen vom 2006 (Beilage 7),
 - Umsätze für Videoverkäufe in der Schweiz (Beilage 8),
 - Abbildungen von Merchandising Produkten (Beilage 9).
5. Weder die ausländischen Markenregistrierungen noch die Ausführungen der Widersprechenden zur Geschichte und der Bekanntheit der Comic-Figur "Superman" lassen erkennen, ob die Widersprechende zum hier massgeblichen Zeitpunkt (der Hinterlegung der angefochtenen Marke) bei den in Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren und Dienstleistungen massgebenden Verkehrskreisen, nämlich einem breiten Massenpublikum in der Schweiz, über den erforderlichen, hohen Grad der Marktdurchdringung verfügte. Letzteres gilt auch in Bezug auf die eingereichten Kopien von Auszügen aus der Website "www.supermanhomepage.com": Einmal belegen ausländische Seiten respektive die Aufschaltung einer Website unter der Top-Level-Domain ".com" für sich allein noch keinen Markengebrauch in der Schweiz (vgl. hierzu auch Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 1366), sodann weisen die mit dem Widerspruch eingereichten Auszüge aus der Website "www.supermanhomepage.com" und der Datenbank von DC Comics keinerlei Bezug zur Schweiz (etwa in Form spezifisch auf Abnehmer in der Schweiz zugeschnittener Bestell- oder Kontaktmöglichkeiten) auf.
 6. Das Bundesgericht verlangt für den Schutz einer notorisch bekannten Marke eine sichere und dauerhafte Kenntnis der Marke, welche nur bei einer etablierten Marke gegeben sei. Das Bundesgericht lehnte es zwar ab, einen festen Mindestprozentsatz der Kenntnis in den massgebenden Verkehrskreisen festzulegen, nannte indessen als Richtwert einen Bekanntheitsgrad von über 50 Prozent (vgl. Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, N 345 ff. zu Art. 3, mit Hinweisen; BGE 130 III 282 – Tripp Trapp). Sowohl mit den zusammen mit dem Widerspruch noch mit den mit der Replik eingereichten Dokumenten vermag die Widersprechende das Vorliegen dieser strengen Voraussetzungen in keiner Weise zu beweisen. Der als Replik-Beilage 1 eingereichte Auszug aus der Zeitschrift QUID vom 10. Juli 2006 enthält Ausführungen zur Lancierung eines neuen "Superman"-Films und in diesem Zusammenhang eine chronologische Darstellung der Entwicklung dieser Film- und Comicfigur. Dem Dokument sind indessen keine Angaben zum Bekanntheitsgrad von W2, nämlich des stilisierten und eingerahmten Buchstabens "S", in der Schweiz zu entnehmen. Letzteres gilt auch bezüglich der übrigen Replik-Beilagen, deren Mangelhaftigkeit im Übrigen bereits in Zusammenhang mit der Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs von W1 (vgl. III. B. Ziff. 12-17 hiavor) festgehalten wurde. So lassen etwa die Replik-Beilagen 2, 3, 5, 6, 7 und 8 keinerlei markenmässigen Gebrauch erkennen und bei den Beilagen 7 und 8 handelt es sich um rein betriebsinterne Dokumente.
 7. Für die Feststellung des Sachverhalts gilt im Widerspruchsverfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime. Diese wird jedoch relativiert durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13 VwVG), welche namentlich insoweit greift, als eine Partei das Verfahren durch eigenes Begehren eingeleitet hat (wie im Widerspruchsverfahren) oder darin eigene Rechte geltend macht. Die Mitwirkungspflicht gilt deshalb gerade für Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörden, und welche diese ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können. Dieser "eingeschränkte" Untersuchungsgrundsatz gilt auch für die Frage des Bestehens einer notorisch bekannten Marke. So wie vom Widersprechenden in Art. 20 lit. b MSchV verlangt wird, sein eingetragenes oder angemeldetes Markenrecht zu bezeichnen, so muss auch vom Widerspre-

chenden, der sich auf ein nicht eingetragenes, notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, verlangt werden, dass er sein Recht nachweist. Das Institut führt trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch, denn die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen würden. Vermag die Widersprechende folglich die notorische Bekanntheit ihres Kennzeichens nicht rechtsgenügend nachzuweisen, hat in analoger Anwendung von Art. 8 ZGB diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, die aus der behaupteten Tatsache Rechte für sich ableitet, mithin die widersprechende Partei (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.4, mit weiteren Hinweisen).

8. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die von der Widersprechenden eingereichten Dokumente weder einen intensiven Gebrauch noch eine intensive Bewerbung von W2 für die hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 14, 18, 24, 25 und 41 in der Schweiz belegen. Die ins Recht gelegten Unterlagen lassen insbesondere keine Rückschlüsse auf den Grad erreichter Marktdurchdringung zu. Der gestützt auf die angebliche notorische Bekanntheit von W2 eingereichte Widerspruch Nr. 9923 wird daher ebenfalls abgewiesen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühren verbleiben 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. Die Widersprechende erhob vorliegend gestützt auf zwei verschiedene Marken Widerspruch und machte damit zwei Verfahren anhängig. Aus diesem Umstand, insbesondere in Anbetracht, dass es sich bei den Widerspruchsmarken einerseits um eine eingetragene Schweizer Marke (W1) und andererseits um eine angeblich notorisch bekannte Marke (W2) handelt, was sowohl in der Stellungnahme als auch in der Duplik unterschiedliche Ausführungen erforderlich machte, ist der Widerspruchsgegnerin ein Mehraufwand erwachsen, welche die Zuspreehung einer doppelten Parteientschädigung als angemessen erscheinen lässt. Das Institut erachtet es daher als gerechtfertigt, der Widerspruchsgegnerin für die beiden Verfahren eine Parteientschädigung von insgesamt CHF 4'000.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widersprüche Nr. 9922 und 9923 werden abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 4'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 30. Dezember 2010
Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.