

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10515
in Sachen

TSL, L.L.C.
11400 West Olympic Boulevard
Suite 330
US-Los Angeles, CA 90064

Widersprechende

vertreten durch A. W. Metz & Co. AG,
Hottingerstrasse 14, 8024 Zürich

notorisch bekannte Marke "SPAGO"

gegen

Gamag Management AG
Habsburgerstrasse 22
CH-6002 Luzern

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Troller Hitz Troller & Partner,
Schweizerhofquai 2, 6002 Luzern

Schweizer Marke Nr. 584 133 "Spago"

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. 584 133 "Spago" wurde am 12. März 2009 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 43: Betrieb eines Restaurants und einer Bar.
2. Am 8. Juni 2009 erhob die Widersprechende gestützt auf ihre angeblich notorisch bekannte Marke "SPAGO" gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch.
3. Die notorische Bekanntheit des Zeichens "SPAGO" wird für dieselben Dienstleistungen der Klasse 43, für welche die angefochtene Marke eingetragen ist, nämlich "Betrieb eines Restaurants und einer Bar" behauptet (vgl. Ziff. 13, Seite 8 der separaten Widerspruchsbegründung).
4. Mit Verfügung vom 10. Juni 2009 wurde der Vertreter der Widersprechenden zur Nachreichung einer Vollmacht zu seinen Gunsten aufgefordert. Mit Schreiben vom 2. Juli 2009 reichte er beim Institut die erforderliche Vollmacht ein.
5. Mit Verfügung vom 9. Juli 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
6. Die Widerspruchsgegnerin reichte mit Schreiben vom 4. September 2009 innert Frist ihre Stellungnahme ein, in welcher sie um Abweisung des Widerspruchs ersuchte.
7. Mit Verfügung vom 10. September 2009 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
8. Am 27. Oktober 2009 reichte die Widersprechende gestützt auf Art. 32 Abs. 2 VwVG weitere Unterlagen zum Beweis der behaupteten notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz ein.
9. Mit Schreiben vom 13. November 2009 ersuchte die Widerspruchsgegnerin um Nichtberücksichtigung der verspäteten Eingabe der Widersprechenden und machte, unter Hinweis auf ihren Anspruch auf rechtliches Gehör, weitere Ausführungen zur von ihr behaupteten Mangelhaftigkeit der Beweislage.
10. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sinnvoll und erforderlich, 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. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b MSchG kann 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 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/richtlinien_marken/richtlinien_marken01012010.pdf).

Aus den mit der Widerspruchsschrift ins Recht gelegten Unterlagen ist ersichtlich, dass die Widersprechende Inhaberin mehrerer ausländischer Markenregistrierungen, beispielsweise der US-Marke Nr. 2,311,456 "SPAGO" und der Gemeinschaftsmarke Nr. 003325313 "SPAGO", ist. Ihre Aktivlegitimation bezüglich des gestützt auf die angeblich notorisch bekannte Marke "SPAGO" eingereichten Widerspruchs ist damit erstellt.

3. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

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

B. Notorietät des Zeichens "SPAGO"

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. 6bis PVÜ sowie Art. 16 Abs. 2 TRIPS wurden im Bestreben geschaffen, eigentlicher Markenpiraterie entgegenzuwirken. Auf Grund der erwähnten speziellen Interessenlage und des von Art. 6bis PVÜ angestrebten Ziels ist der Sonderschutz der notorisch bekannten Marke nur ausländischen Marken zu gewähren.

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 ei-

ne 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. 2,311,456 "SPAGO" und die Gemeinschaftsmarke Nr. 003325313 "SPAGO" (vgl. II. Ziff. 2 hiervor), Wortmarken, welche beide (unter anderem) für Restaurant-Dienstleistungen eingetragen sind. Der erforderliche Auslandsachverhalt ist damit ohne weiteres erstellt.

2. 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 Widerspruchsverfahren 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 blossе 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).
3. Als Belege für die angebliche Notorietät des Zeichens "SPAGO" für die Dienstleistung "Betrieb eines Restaurants und einer Bar" legte die Widersprechende mit dem Widerspruch nebst den bereits erwähnten Kopien ausländischer Markenregistrierungen (Beilagen 1-12) eine als "Affidavit" bezeichnete Kopie einer Erklärung ihres Geschäftsführers (Beilage 14) ins Recht, in welcher dieser im Wesentlichen erklärt, dass die Widerspre-

chende unter der Bezeichnung "SPAGO" vier weltberühmte Restaurants betreibe, welche sich in Beverly Hills (Kalifornien), Las Vegas (Nevada), Maui (Hawaii) und Beaver Creek (Colorado) befänden. Weiter wird in der Erklärung ausgeführt, dass die "SPAGO"-Restaurants insbesondere deshalb weltberühmt geworden seien, weil sie gerne und oft von Prominenten (mit entsprechender Presseresonanz) aufgesucht würden und sie (resp. der für die Küche der Gaststätten verantwortliche Herr Wolfgang Puck) schon mehrfach, unter anderem vom Guide Michelin, ausgezeichnet worden seien. Weiter legte die Widersprechende Kopien des in der Website "www.wolfgangpuck.com" integrierten Internetauftritts der vier erwähnten "SPAGO"-Restaurants bei (Beilage 15).

Weder die ausländischen Markenregistrierungen noch die Erklärung ihres Geschäftsführers lassen erkennen, ob die Widersprechende zum hier massgeblichen Zeitpunkt (der Hinterlegung der angefochtenen Marke) bei den in Zusammenhang mit der Dienstleistung "Betrieb eines Restaurants und einer Bar" 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.wolfgangpuck.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 Auszüge der Beilage 15 inhaltlich keinerlei Bezug zur Schweiz (etwa in Form spezifisch auf Abnehmer in der Schweiz zugeschnittener Bestell- oder Kontaktmöglichkeiten) auf.

Verspätete oder ergänzende Eingaben der Parteien, die *ausschlaggebend* erscheinen, können bis zum Verfahrensabschluss trotz der Verspätung berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG). Die Widersprechende hat am 27. Oktober 2009, mithin nach Abschluss der Verfahrensinstruktion durch das Institut, gestützt auf Art. 32 Abs. 2 VwVG weitere Unterlagen zum Beweis der behaupteten notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz eingereicht. Hierbei handelt es sich um Auszüge aus mehrheitlich deutschsprachigen, ausländischen Zeitschriften, in denen über den Sterne-Koch Wolfgang Puck und seine Restaurants, insbesondere das "SPAGO" in Beverly Hills, berichtet wird. Die nachgereichten Beilagen Nr. 3 bis 7 stammen aus dem Zeitraum Januar bis März 2009. Sie wurden demnach nach dem hier relevanten Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke (24. September 2008) veröffentlicht und sind schon aus diesem Grund nicht geeignet, Beweis für die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke zu erbringen. Es verbleiben somit zwei Erwähnungen der Widerspruchsmarke im redaktionellen Teil eines deutschen (Beilage 1; "Der Feinschmecker") und eines österreichischen (Beilage 2; "fiesta") Magazins. Abgesehen davon, dass in den Magazinbeiträgen in erster Linie Wolfgang Puck als Star-Koch dargestellt wird, ist aus den eingereichten Dokumenten nicht ersichtlich, welche Verbreitung die beiden Magazinausgaben in der Schweiz erfahren haben, respektive ob mit ihnen überhaupt ein massgeblicher Teil des schweizerischen Publikums erreicht werden konnte. 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). Mit den nachgereichten Dokumenten vermag die Widersprechende das Vorliegen dieser strengen Voraussetzungen in keiner Weise zu beweisen. Die nachgereichten Dokumente sind somit nicht ausschlaggebend und können im vorliegenden Verfahren nicht berücksichtigt werden.

4. 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 Widersprechenden, 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 der Widersprechende folglich die notorische Bekanntheit seines 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).

5. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die von der Widersprechenden eingereichten Dokumente weder einen intensiven Gebrauch noch eine intensive Bewerbung des Zeichens "SPAGO" für die Dienstleistung "Betrieb eines Restaurants und einer Bar" in der Schweiz belegen. Die ins Recht gelegten Unterlagen lassen keine Rückschlüsse auf den Grad erreichter Marktdurchdringung zu. Der gestützt auf die angebliche notorische Bekanntheit der Marke "SPAGO" eingereichte Widerspruch wird daher abgewiesen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Die Widerspruchsgegnerin obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Vorliegend wurde ein einfacher Schriftenwechsel angeordnet. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 10515 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen.
4. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 10. Mai 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 Entscheides einzureichen.