

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13213 in Sachen

Oliva Cigar Co.
13955 NW 60th Avenue
US-Miami Lakes, Florida 33014

Widersprechende

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

notorisch bekannte Marke „NUB“

gegen

Oettinger Davidoff AG
Hochbergerstrasse 15
Postfach
CH-4002 Basel

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Rentsch Partner AG
Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich

CH-Marke Nr. 644 329 „The Hub“

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. 644 329 „The Hub“ wurde am 28. Mai 2013 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 20: Gestelle zur Aufbewahrung von Zigarren mit Humidor (sofern in dieser Klasse enthalten); Lagergestelle; Verpackungsbehälter aus Kunststoff; Behälterverschlüsse, Kunststoffboxen; Dosen, Kästen und Kisten aus Kunststoff; Korbwaren; Vitrinen;
Klasse 34: Zigarrenbefeuchter, Zigarrenkisten mit Humidor; Tabakprodukte, nämlich Zigarren, Zigarillos, Rauchtabak; Raucherartikel, nämlich Zigarrenschneider, nicht-elektrische Zigarren- und Zigarettenanzünder (soweit in dieser Klasse enthalten); Tabakdosen, Zigarrenetuis und Aschenbecher, Feuerzeuge, Streichhölzer.
2. Am 28. August 2013 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre angeblich notorisch bekannte Marke „NUB“. Die notorische Bekanntheit wird für *„Zigarren und Tabakprodukte, wie auch für mit dem Zigarrenkonsum zusammenhängende Waren insgesamt“* geltend gemacht (vgl. Schreiben vom 28. August 2013, Ziffer 6). Die Widersprechende verweist u.a. auf vier amerikanische sowie zwei europäische NUB-Marken allesamt eingetragen für Waren der Klasse 34 (vgl. Beilagen 5 bis 10 zur Widerspruchsschrift vom 28. August 2013).
4. Mit Verfügung vom 6. September 2013 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Am 1. Oktober 2013 änderte die Widerspruchsgegnerin ihre Firma und Adresse von *Oettinger Imex AG, Nauenstrasse 73, 4002 Basel* zu *Oettinger Davidoff AG, Hochbergerstrasse 15, Postfach, 4002 Basel*.
6. Mit Schreiben vom 6. März 2014 reichte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein, in der sie die behauptete Notorietät der Widerspruchsmarke bestritt und subsidiär die Nichtgebrauchseinrede geltend machte.
7. Mit Verfügung vom 7. März 2014 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
8. 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. 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 Marken-

sachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2012, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.1, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rhma/rlma_d.pdf).

3. Aus den mit der Widerspruchsschrift ins Recht gelegten Unterlagen ist ersichtlich, dass die Widersprechende, Oliva Cigar Co., Inhaberin mehrerer amerikanischer und europäischer NUB-Marken ist (vgl. Beilagen 5 bis 10 zur Widerspruchsschrift vom 28. August 2013). Ihre Aktivlegitimation bezüglich des gestützt auf die angeblich notorisch bekannte Marke „NUB“ eingereichten Widerspruchs ist damit erstellt. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht und 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 der Widerspruchsmarke

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.
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 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

Vorliegend hat sich die Widersprechende als Inhaberin diverser ausländischer Markenregistrierungen ausgewiesen (vgl. Beilagen 5 bis 10 zur Widerspruchsschrift vom 28. August 2013). Dazu gehören unter anderen die US-Marke Nr. 3 617 452 „NUB“, registriert für die Waren „*cigars, ashtrays not of precious metal, and cigar cutters*“ der Klasse 34, sowie die CTM-Marke Nr. 11 711 991 „nub“ (fig.), die Schutz für die Waren „*Zigarren, Zigarrenkisten [mit Humidor], Aschenbecher nicht aus Edelmetall, Zigarrenabschneider, Zigarrenetuis, -dosen, nicht aus Edelmetall, Feuerzeuge, nicht aus Edelmetall*“ der Klasse 34 geniesst (vgl. Beilagen 5 und 9 zur Widerspruchsschrift vom 28. August 2013). Der erforderliche Auslandsachverhalt ist damit 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 blosser 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 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. Die Widersprechende macht geltend, die Marke „NUB“ bzw. „nub“ oder „Nub“ werde seit Jahren weltweit intensiv gebraucht, so auch in der Schweiz seit 2008. Von September 2008 bis Juni 2013 seien an die zwei die Schweiz bedienenden Zigarrenvertreiber, nämlich Compania de Tabacos und Royal Cigar Co., NUB-Zigarren zum Einstandspreis von insgesamt rund CHF 190'000.- geliefert worden. Da der Endverkaufspreis dieser Zigarren um das Dreifache höher liege als der im Grosshandel zu bezahlende Preis, betrage der allein in der Schweiz erzielte Umsatz mit NUB-Zigarren im genannten Zeitraum rund CHF 500'000.-. Weiter verfüge die besagte Zigarre bei den Zigarrenhändlern und -konsumenten insbesondere wegen ihres ungewöhnlichen Formats, nämlich kurz und mit grossem Ringmass, über einen notorischen Bekanntheitsgrad. Die NUB-Zigarre habe praktisch im Alleingang eine neue Zigarren Kategorie geschaffen.

5. Als Beleg für die angebliche Notorietät der Widerspruchsmarke für die Waren der Klassen 20 und 34 hat die Widersprechende in ihrer Widerspruchsschrift folgende Belege ins Recht gelegt:

Beilage 4: Auszug zum Begriff „Nub“ aus der Internet-Seite <http://en.wikipedia.org/wiki/NUB>;

Beilage 11: Auszug aus der Internet-Seite www.starkezigarren.de;

Beilage 12: Auszug aus der Internet-Seite www.zigarren-zigarren.ch.

6. Dass die Marke „NUB“ in der Schweiz intensiv gebraucht werde und der erzielte Umsatz für den Zeitraum von 2008 bis 2013 rund CHF 500'000.- betrage, wird vorliegend durch keinerlei Beweismittel untermauert. Dem eingereichten Wikipedia-Auszug ist einzig zu entnehmen, dass es sich bei „NUB“ um den Markennamen einer von der Inhaberin hergestellten Zigarre handelt („a cigar brand manufactured by Oliva Cigar Co.“, vgl. Beilage 4). Aus den obgenannten Beilagen 11 und 12 ist auch nicht ersichtlich, welche Verbreitung die Produkte der Widersprechenden im Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke in der Schweiz erfahren haben, respektive ob mit diesen ein massgeblicher Teil des schweizerischen Publikums erreicht werden konnte. Insbesondere handelt es sich bei Beilage 11 um den Auszug aus einer deutschen Webseite, mit Preisangabe in Euro, womit jeglicher Bezug zur Schweiz fehlt. Bei Beilage 12 handelt es sich zwar um den

Auszug aus einer Schweizer Webseite, jedoch fehlt hier, nebst Angaben zum in der Schweiz erreichten Umsatz, der Bezug zur Hinterlegerin. Hinzu kommt, dass, soweit ersichtlich, in erster Linie Zigarren und keine Verpackungsbehälter, Korbwaren oder Vitrinen angeboten werden, womit auch kein ausreichender Bezug zu den Waren der Klasse 20 vorhanden ist. Und die alleinige Tatsache, dass die NUB-Zigarre ungewöhnliche Dimensionen aufweise und sie eine neue Zigarren-Kategorie geschaffen habe, vermag noch nichts über die Notorietät in der Schweiz der Marke „NUB“ für die massgebenden Waren der Klassen 20 und 34 auszusagen.

7. Weder die ausländischen Markenregistrierungen noch die Ausführungen der Widersprechenden lassen erkennen, ob die Widerspruchsmarke zum hier massgeblichen Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke bei den in Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren massgebenden Verkehrskreisen, nämlich Zigarrenhändler sowie Käufer von Zigarren in der Schweiz, über den erforderlichen, hohen Grad der Marktdurchdringung verfügte.
8. 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 zusammen mit dem Widerspruch eingereichten Dokumenten vermag die Widersprechende das Vorliegen dieser strengen Voraussetzungen wie hiervor dargelegt nicht zu beweisen.
9. 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 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).
10. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die von der Widersprechenden eingereichten Dokumente weder einen intensiven Gebrauch noch eine intensive Bewerbung der Widerspruchsmarke für die hier massgeblichen Waren der Klassen 20 und 34 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 der Widerspruchsmarke „NUB“ eingereichte Widerspruch Nr. 13213 wird daher abgewiesen. Im Anbetracht dieses Verfahrensausgangs ist auf die von der Widerspruchsgegnerin geltend gemachte Nichtgebrauchseinrede nicht einzugehen.

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 sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet es daher als gerechtfertigt, der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 13213 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 3. Juni 2014
Markenabteilung

Lic. iur. Corinne Hofmann
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

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