

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14487 in Sachen

Interplanet Productions Limited
a Delaware Corporation
c/o Reback Lee & Company, Inc.
12400 Wilshire Boulevard
Suite 1275
US-Los Angeles, CA 90025

Widersprechende

vertreten durch E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Vorderberg 11
8044 Zürich

angeblich notorisch bekannte Marke „ELIZABETH TAYLOR“

gegen

SHEN ZHEN TAYLORBURTON DIAMOND CO., LIMITED
Rm. 1908B F.19
International Trade Center Building People South Rd.
Luohu District, Shenzhen City
CN-Guangdong Province

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Sobonn International Limited Company
Avenue Industrielle 4-6
1st floor
1227 Carouge

CH-Marke Nr. 675 430

泰 勒 伯 顿
TAYLORBURTON

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. 675 430 „TAYLORBURTON“ (fig.) wurde am 9. Juli 2015 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
Klasse 09 Chronographes;
Klasse 14 Pierres précieuses; objets d'art en métaux précieux; articles de bijouterie; colliers [bijouterie]; boîtes en métaux précieux; amulettes [bijouterie]; montres-bracelets; bracelets de montres; bagues [bijouterie]; fils d'argent.
2. Am 28. September 2015 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der unter Ziffer 1 genannten Waren, Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre angeblich notorisch bekannte Marke „ELIZABETH TAYLOR“. Die angeblich notorische Bekanntheit wird für „Schmuckwaren“ der Klasse 14 geltend gemacht (Ziffer I. der Widerspruchsschrift vom 28. September 2015 [nachfolgend Widerspruchsschrift]). Die Widersprechende bringt vor, dass sie Inhaberin diverser älterer ausländischer Marken (mit dem Bestandteil ELIZABETH TAYLOR) sei. Die US-amerikanische Markeneintragung Nr. 3897434 „ELIZABETH TAYLOR“ sei für „Schmuckwaren“ („jewelry“) der Klasse 14 geschützt (vgl. Beilage 1 der Widerspruchsschrift).
4. Mit Verfügung vom 1. Oktober 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. Dieses Schreiben kam mit dem Vermerk „Empfänger konnte unter der angegebenen Adresse nicht ermittelt werden“ zurück.
6. Mit Verfügung vom 8. Oktober 2015 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab. Die Verfügung konnte der Widerspruchsgegnerin ebenfalls nicht zugestellt werden.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden 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. Widerspruch gegen eine Neueintragung kann auch derjenige erheben, dessen Zeichen zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 6^{bis}PVÜ in der Schweiz notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG). Der Begriff der notorisch bekannten Marke wird im MSchG nicht definiert. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG verweist lediglich auf Art. 6^{bis}PVÜ, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Eintragung und den Gebrauch von Marken zu untersagen, die mit einer im Inland notorisch bekannten Marke verwechselbar sind. Gemäss Art. 16 Abs. 2 Satz 1 TRIPS findet Art. 6^{bis}PVÜ auf Dienstleistungen entsprechende Anwendung. Bei einer behaupteten Notorietät ist auf den Widerspruch einzutreten, es sei denn, die widersprechende Partei wäre nicht Trägerin des geltend gemachten Rechts. Ob das behauptete Recht besteht, ist eine materiell-rechtliche Frage (Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.7.2014, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.1, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken.pdf).
3. Aus den mit der Widerspruchsschrift ins Recht gelegten Unterlagen ist ersichtlich, dass die Widersprechende Inhaberin der älteren US-amerikanischen Marke Nr. 3897434 „ELIZABETH TAYLOR“ ist (vgl. Teil I. Ziff. 3 hiervor). Ihre Aktivlegitimation bezüglich des gestützt auf die angeblich notorisch bekannte Marke

„ELIZABETH TAYLOR“ 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 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 ist Widersprechende Inhaberin der US-Marke Nr. 3897434 „ELIZABETH TAYLOR“, welche für Schmuckwaren der Klasse 14 geschützt ist (Teil I. Ziff. 3 und Teil II. Ziff. 3 hiavor). 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 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“. Entsprechend setzt die notorische Bekanntheit mehr als nur eine vage Kenntnis der Existenz der Marke im Inland voraus (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.3).
4. 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: 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. 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. Im Übrigen hat es aber die Anforderungen an den Bekanntheitsgrad der Notorietät bisher nicht näher

umschrieben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.3).

5. Es genügt, wenn die Marke dem beteiligten Verkehrskreis notorisch bekannt ist. Den massgeblichen Verkehrskreisen muss offenkundig sein, dass das Zeichen als Marke von einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten Markeninhaber beansprucht wird. 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, oder dass die Marke im Ausland gebraucht wird und die Kunde davon in die Schweiz gedrungen ist. Das Bundesgericht hat erkannt, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraussetzt, sondern sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen Verkehrskreisen beurteilt. Die Notorietät kann sich dabei im Rahmen der Spezialität des Markenrechts nur auf bestimmte Waren und Dienstleistungen beziehen, nämlich auf diejenigen, für welche die Marke gebraucht oder beworben wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.3).
6. Die Widersprechende macht geltend, dass im Jahr 2005 unter der Marke „ELIZABETH TAYLOR“ eine Schmuckwarenlinie herausgegeben worden sei. Seither sei die Marke „ELIZABETH TAYLOR“ für Schmuckwaren weltweit intensiv beworben worden, so auch in der Schweiz. Die Widerspruchsmarke sei international wie in der Schweiz eine berühmte Marke im Zusammenhang mit Schmuckwaren, aber nicht nur. Elizabeth Taylor habe als grosse Schmuckkennerin und -sammlerin gegolten, ihr Name sei zum Synonym für Schmuckwaren geworden. Dies zeigten u.a. die mit Beilagen 2-6 der Widerspruchsschrift eingereichten Artikel über Elizabeth Taylor. Weltberühmt sei der „Taylor-Burton-Diamond“, ein 69 Karat Diamant, welcher Richard Burton und Elizabeth Taylor 1969 erworben hatten und welcher von Elizabeth Taylor getragen und nach ihr benannt worden sei (vgl. Beilage 7 der Widerspruchsschrift). Die Schmucksammlung von Elizabeth Taylor gelte als eine der wertvollsten der Welt (vgl. Beilagen 8-12), ihr Buch „My Love Affair with Jewelry“ sei über Amazon weltweit und somit auch in der Schweiz erhältlich (vgl. Beilagen 13-14). Häufig habe sie Schmuckgeschäfte in der Schweiz besucht, u.a. in Gstaad, wo sie ein Chalet besass (vgl. Beilage 15). Die Marke „ELIZABETH TAYLOR“ für Schmuckwaren sei in der Schweiz intensiv beworben und verkauft worden und werde dies immer noch, und zwar über den online-Handel QVC. QVC habe zudem eine starke Fernsehpräsenz, u.a. in Deutschland, wobei Deutsche Fernsehprogramme auch in der Schweiz ausgestrahlt würden.
7. Keine einzige der Beilagen weist einen Bezug zur Schweiz auf. Sämtliche Beilagen sind Auszüge englischsprachiger, ausländischer Webseiten. Aus den eingereichten Dokumenten ist nicht ersichtlich, welche Verbreitung die Produkte der Widersprechenden im Zusammenhang mit der angeblich notorisch bekannten Widerspruchsmarke „ELIZABETH TAYLOR“ in der Schweiz erfahren haben, respektive ob mit dieser ein massgeblicher Teil des schweizerischen Publikums erreicht werden konnte. Die Unterlagen lassen keine Rückschlüsse auf den markenmässigen Gebrauch der angeblich notorisch bekannten Widerspruchsmarke zu. Auch fehlen Angaben zu Verkaufszahlen beziehungsweise zu in der Schweiz erzielten Umsätzen. Folglich lassen die Unterlagen nicht erkennen, ob die Widerspruchsmarke zum hier massgeblichen Zeitpunkt, am Tag der Hinterlegung der angefochtenen Marke, d.h. am 27. April 2015, für die hier interessierenden Waren bei den massgebenden Verkehrskreisen über den erforderlichen, hohen Grad der Marktdurchdringung verfügte und sind nicht geeignet, das Erfüllen der für die Annahme einer notorischen Bekanntheit erforderlichen, erhöhten Anforderungen an die Bekanntheit respektive Marktdurchdringung (beispielsweise in Form von Angaben über die Marktposition im Vergleich mit Konkurrenzprodukten) zu belegen.
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 Unterlagen vermag die Widersprechende das Vorliegen dieser strengen Voraussetzungen wie hiavor 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 gemäss Widersprechende massgeblichen Waren der Klasse 14 in der Schweiz belegen. Der gestützt auf die angebliche notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke „ELIZABETH TAYLOR“ eingereichte Widerspruch Nr. 14487 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. Hat der Widerspruchsgegner keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihm auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).
3. Die Widerspruchsgegnerin obsiegt. Da sie keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt hat, wird ihr keine Parteientschädigung zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14487 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieser Entscheid wird der Widerspruchspartei schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 7. Dezember 2015
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
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.