

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14281 in Sachen

Apple Inc.
1 Infinite Loop
US-Cupertino California 95014

Widersprechende

vertreten durch Lenz & Staehelin, Bleicherweg 58, 8027 Zürich

angeblich notorisch bekannte Marke "ONE MORE THING"

gegen

SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
Jakob-Stämpfli-Strasse 94
2502 Biel/Bienne

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch FMP Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern

CH-Marke Nr. 670 301 "ONE MORE THING"

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. 670 301 "ONE MORE THING" wurde am 5. März 2015 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils pour le traitement de paiements électroniques, appareils pour le traitement de transactions de paiements sans numéraire; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; appareils permettant de passer des fichiers son comprimés (MP3); machines à calculer et équipement pour le traitement d'informations, logiciels; jeux pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; logiciels de jeu électronique pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs à porter sur le poignet, tablettes électroniques et dispositifs informatiques et mobiles, baladeurs numériques, téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); appareils et instruments de télécommunication; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, notamment téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); appareils électroniques de poche pour l'accès à Internet et l'envoi, la réception, l'enregistrement et le stockage de messages courts, de messages électroniques, d'appels téléphoniques, de fax, de vidéo-conférences, d'images, de sons, de musique, de texte et autres données numériques; appareils électroniques de poche pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données ou de messages; appareils électroniques de poche pour suivre ou organiser des informations personnelles; appareils électroniques de poche pour le repérage universel [GPS] et l'affichage de cartes géographiques et d'informations de transport; appareils électroniques de poche pour la détection, le stockage, le suivi, la surveillance et la transmission de données relatives à l'activité de l'utilisateur, à savoir la position, l'itinéraire, la distance parcourue, le rythme cardiaque; housses pour les ordinateurs, téléphones mobiles et portables; appareils et instruments optiques notamment lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à loupes; batteries et piles pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et piles pour l'horlogerie et les instruments chronométriques;

Klasse 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravatte, fixe-cravattes, coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveils-matin ainsi que parties et accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, ancrs, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.
2. Mit Eingabe vom 4. Juni 2015 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 "ONE MORE THING". Die angeblich notorische Bekanntheit wird für Waren der Klassen 9, 14 geltend gemacht (N 20 ff. der Widerspruchsschrift vom 4. Juni 2015 [nachfolgend Widerspruchsschrift]). Die Widersprechende bringt vor, dass sie das Zeichen "ONE MORE THING" seit beinahe zwei Jahrzehnten zur Vorstellung ihrer Produktinnovationen benutze. Hierbei handle es sich um eine nach US-amerikanischen Recht (nicht registrierte) Benutzungsmarke, für welche die für registrierte Marken geltenden Massstäbe verwendet würden. Als

Inhaber einer solchen Benutzungsmarke gelte der tatsächliche Benutzer, wobei die Priorität dem ersten markenmässigen Nutzer des Zeichens zukomme (vgl. N 5 der Widerspruchsschrift).

4. Mit Verfügung vom 15. Juni 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 11. August 2015 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist eine Stellungnahme ein, in der sie die behauptete Notorietät der Widerspruchsmarke bestritt.
6. Mit Verfügung vom 19. August 2015 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Mit Schreiben vom 31. August 2015 reichte die Widersprechende eine weitere Eingabe ein. Diese wurde der Widerspruchsgegnerin mit Kurzbrief vom 7. September 2015 zugestellt.
8. Mit Schreiben vom 16. September 2015 reichte die Widerspruchsgegnerin eine weitere Eingabe ein. Diese wurde der Widersprechenden mit Kurzbrief vom 17. September 2015 zugestellt.
9. Mit Schreiben vom 7. April 2016 reichte die Widersprechende eine weitere Eingabe ein. Diese wurde der Widerspruchsgegnerin mit Kurzbrief vom 11. April 2016 zugestellt.
10. Mit Schreiben vom 22. Juni 2016 reichte die Widerspruchsgegnerin eine weitere Eingabe ein. Diese wurde der Widersprechenden mit Kurzbrief vom 27. Juni 2016 zugestellt.
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. 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 es sich beim Zeichen "ONE MORE THING" um eine (nicht registrierte) Benutzungsmarke nach US-amerikanischem Recht handelt (vgl. N 5 der Widerspruchsschrift und I. 3. hiervor). Folglich kann sich die Widersprechende auf eine im Ausland geschützte Marke stützen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.2). Ihre Aktivlegitimation bezüglich des gestützt auf die angeblich notorisch bekannte Marke "ONE MORE THING" eingereichten Widerspruchs ist damit glaubhaft. 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 entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin 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 handelt es sich beim Zeichen "ONE MORE THING" um eine (nicht registrierte) Benutzungsmarke nach US-amerikanischem Recht (vgl. N 5 der Widerspruchsschrift und I. 3 und II. 3. hiervor). Folglich kann sich die Widersprechende auf eine im Ausland geschützte Marke stützen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.2). 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, die Widerspruchsmarke "ONE MORE THING" habe dem früheren CEO der Widersprechenden, Steve Jobs, seit 1998 traditionell zur Einführung neuer, innovativer Produkte gedient, und zwar unter anderem bei folgenden Gelegenheiten (N 10 und Beilage 2 [Auszug von www.wikipedia.com zu "Stevenote"] der Widerspruchsschrift):
- Zurückkehren zur Profitabilität (MacWorld Expo San Francisco 1998)
 - Einführung farbiger iMacs (Mac World San Francisco 1999)
 - Einführung des 22-inch Apple Cinema Display (Seybold 1999)
 - Einführung der AirPort Base Station und Karte (MacWorld Expo New York 1999)
 - Einführung folgender Produkte: iMac, DV, iMovie, iMac DV (Oktober 1999)
 - Einführung von Aqua (MacWorld San Francisco 2000)
 - Einführung des Power Mac G4 Cube (MacWorld New York 2000)
 - Einführung des PowerBook G4 (MacWorld San Francisco 2001)
 - Einführung des 17-Zoll iMac G4 (MacWorld New York 2002)
 - Einführung des Power Mac G5 (WWDC 2003)
 - Einführung des 12-Zoll Aluminium PowerBook G4 (Mac World 2003)
 - Einführung des iPod Mini (Mac World 2004)
 - Einführung des iPod Shuffle (Mac World 2005)
 - Einführung des iPods der fünften Generation mit Videofunktion (Pressekonferenz)
 - Einführung des MacBook Pro (Macworld Expo 2006)
 - Präsentation der Film-Verkaufszahlen im iTunes Store für September 2006 sowie Einführung von iTV, des heutigen Apple TV (Macworld 2007)
 - Einführung von Safari für Windows beta (WWDC 2007)
 - Einführung des Aluminium Unibody MacBood (Oktober 2008)
 - Integration von Videokamera und Lautsprecher in der fünften Generation von iPod Nanos (Apple Music Event September 2009)
 - Einführung von FaceTime Videoanrufen für das iPhone 4 (WWDC 2010)
 - Einführung der zweiten Generation von Apple TV (Apple Music Event September 2010)
 - Einführung des überholten MacBook Air (Pressekonferenz "Back to the Mac" Oktober 2010)
 - Einführung des iTunes Match Services (WWDC 2011)
7. Diese Tradition sei vom aktuellen CEO, Tim Cook, fortgesetzt worden, erstmals bei der Ankündigung der Apple Watch 2014. Durch die wiederholte und langjährige Verwendung, welche weltweit Verwendung gefunden habe, sei "ONE MORE THING" als Hinweis auf neue Produkte der Widersprechenden geradezu legendär. Nicht zuletzt durch die flächendeckende Medienberichterstattung sei "ONE MORE THING" zum Synonym für die Widersprechende und ihre Produkte geworden. Auch in den Schweizer Medien sei "ONE MORE THING" seit Jahren präsent, und zwar auch hier stets im Zusammenhang mit der Widersprechenden, respektive ihren Produkten. "ONE MORE THING" geniesse im Zusammenhang mit den Produkten und Dienstleistungen der Widersprechenden weltweit und auch in der Schweiz Kultcharakter (N 12 der Widerspruchsschrift). In diesem Zusammenhang hat die Widersprechende folgende Belege eingereicht:

Beilage 03 NZZ vom 21. Juli 2000 (S. 61)

Beilage 04 NZZ vom 18. März 2008 (S. 66)

Beilage 05 Auszug aus Blick online vom 22. Oktober 2013

Beilage 06 Auszug aus Handelsblatt online vom 2. Juni 2014

- Beilage 07 Auszug aus NZZ online vom 2. Juni 2014
- Beilage 08 Auszug aus Spiegel online vom 2. Juni 2014
- Beilage 09 Auszug aus Handelszeitung online vom 9. September 2014
- Beilage 10 Auszug aus inside-it.ch vom 10. September 2014
- Beilage 11 NZZ vom 11. September 2014 (S. 54)
- Beilage 12 NZZ vom 26. Februar 2015 (S. 54)
- Beilage 13 Auszug aus Cash online vom 30. April 2015

8. Die von Steve Jobs (und somit der Widersprechenden) geprägte Phrase "ONE MORE THING" werde zudem von der Fachpresse den Annalen der Rhetorik zugerechnet (vgl. Auszug aus HR Today online vom 7. Oktober 2013; Beilage 14 der Widerspruchsschrift). "ONE MORE THING" werde der Widersprechenden zugerechnet. So heisse es in den Medien etwa "Spruch von Apple" (Beilage 16 der Widerspruchsschrift) oder "Apples One more thing" (Beilagen 17-18 der Widerspruchsschrift).

- Beilage 15 Auszug aus Handelszeitung online vom 7. Januar 2015
- Beilage 16 Auszug aus 20min online vom 8. Januar 2015
- Beilage 17 Auszug aus Manager Magazin online vom 8. Januar 2015
- Beilage 18 Auszug aus Wallstreet Online vom 9. Januar 2015

9. Die Medienberichterstattung setze die notorische Bekanntheit von "ONE MORE THING" und die Zurechnung von "ONE MORE THING" zur Widersprechenden beim Leser bereits voraus. Ganz in diesem Sinne zitiere die Handelszeitung etwa den Chef des Research Unternehmens Smartwatch, welcher unmissverständlich klarstelle, dass "ONE MORE THING" von Steve Jobs und Apple besetzt sei, "jeder in der Tech-Welt wisse das" (Beilage 15 der Widerspruchsschrift). Das Manager Magazin habe geschrieben, der Satz "ONE MORE THING" gehöre zur Widersprechenden "so wie das Logo mit dem angebissenen Apfel" (Beilage 17 der Widerspruchsschrift). Aufgrund der eingereichten Belege sei glaubhaft, dass insbesondere dem interessierten Fachpublikum, namentlich auch den Händlern der Produkte der Widersprechenden, aber auch dem breiten Publikum "ONE MORE THING" notorisch bekannt sei und als Hinweis auf die Widersprechende und deren Produkte verstanden werde.
10. Die Widerspruchsgegnerin bringt ihrerseits mit Stellungnahme vom 11. August 2015 (nachfolgend Stellungnahme) vor, der Slogan "ONE MORE THING" könne nicht als notorisch bekannte Marke anerkannt werden. Vorab fehle es an einem markenmässigen Gebrauch, weshalb auch keine Verkehrsgeltung als Marke zur Diskussion stehen könne. Steve Jobs habe bei der Präsentation neuer Produkte jeweils den Inspektor der amerikanischen Krimiserie Columbo kopiert und die Präsentation mit der für diese Fernseh-Figur typischen Redewendung "one more thing" eingeleitet (N 23 der Stellungnahme). Selbst wenn man die Verwendung einer Redewendung als markenmässig einstufen möchte, würde es an der notwendigen Regelmässigkeit dieses Gebrauchs fehlen (N 27 ff. der Stellungnahme). Steve Jobs habe diese Redewendung des Fernsehdetektivs Columbo für jedes Produkt immer nur ein einziges Mal verwendet, nämlich bei der erstmaligen Präsentation. Die angeblich notorisch bekannte Marke sei somit lediglich punktuell gebraucht worden. Die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen würden keinen Gebrauch des Slogans im Zusammenhang mit Produkten zeigen, sondern ausschliesslich die Berichterstattung über erstmalige Produktpräsentationen. Schliesslich sei die Bekanntheit nicht belegt (N 30 ff. der Stellungnahme). Die von der Widerspruchsgegnerin in Auftrag gegebene demoskopische Studie des Institut Link zeige auf, dass nur eine kleine Minderheit von 2.6% der schweizerischen Bevölkerung diesen Slogan mit der Widersprechenden in Verbindung bringe. Angesichts der Marktstellung von Apple heisse dies konkret, dass dieser Spruch selbst bei den Nutzern von Apple-Produkten mehrheitlich völlig unbekannt sei. Konkret hätten von den befragten 1'003 Personen lediglich 9.9% vorgebracht, sie würden die Aussage "ONE MORE THING" mit einem konkreten Unternehmen in Verbindung bringen. Innerhalb dieser Minderheit von 9.9% habe die Mehrheit andere Unternehmen als die Widersprechende genannt wie z.B. Migros, Swisscom, Salt, Nestlé. Lediglich 26 von 1'003 befragten Personen hätten konkret die Widersprechende resp. ein Produkt der Widersprechenden assoziiert. Bei einer Zuordnungsrage von lediglich 2.6% könne nicht von notorischer Bekanntheit gesprochen werden (N 33 der Stellungnahme).
11. Mit Eingabe vom 31. August 2015 wendete die Widersprechende ein, die Argumentation wie auch die Umfrage der Widerspruchsgegnerin basierten auf der Annahme, dass eine rechtsgenügende Bekanntheit der älteren Marke in der Schweiz nur erstellt sei, wenn die Bekanntheit in allen relevanten Verkehrskreisen

glaubhaft gemacht werde. Das Bundesgericht habe jedoch festgehalten, dass es für die notorische Bekanntheit der Marke genüge, dass sie bloss in einem der massgebenden Verkehrskreise gegeben sei (vgl. N 4 der Eingabe vom 31. August 2015). Bekanntheit müsse folglich bloss in einem von mehreren potentiell betroffenen Verkehrskreisen gegeben sein. Weiter setze das Verständnis von ONE MORE THING als Marke durch die relevanten Verkehrskreise keine physische Verbundenheit mit den Produkten oder Dienstleistungen des Markeninhabers voraus. Eine rein funktionale Verbindung sei ausreichend. Es müsse jedoch gewährleistet bleiben, dass die Marke mit spezifischen Produkten des Markeninhabers in Verbindung gebracht werde. ONE MORE THING werde, wie dies bereits aufgezeigt worden sei, regelmässig in Verbindung mit spezifischen (meist neuen) Produkten der Widersprechenden verwendet und erfülle daher diese Voraussetzung. Ob der Gebrauch von ONE MORE THING als markenmässig verstanden werde, hänge im Einzelfall von der Wahrnehmung der relevanten Verkehrskreise ab. Aus der Funktion "Automatisches Vervollständigen" von Google, welche dem Benutzer bei der Eingabe eines Suchbegriffs die am häufigsten nachgefragten Begriffskombinationen vorschlage, könne ein Indiz bezüglich des Verständnisses der breiten Bevölkerung von ONE MORE THING entnommen werden: Der erste Vorschlag sei "one more thing iphone" (N 14 der Eingabe vom 31. August 2015). Offenbar würden die meisten Benutzer der weltgrössten Suchmaschine ONE MORE THING direkt mit einem spezifischen Produkt der Widersprechenden in Zusammenhang bringen. Eine zusätzliche Auswahl von Schweizer Medienberichten soll die notorische Bekanntheit weiter untermauern.

Beilage 1 der Eingabe vom 31.08.2015: Auszug von www.it-markt.ch vom 12. August 2013

Beilage 2 der Eingabe vom 31.08.2015: Auszug von www.bilanz.ch vom 9. Juni 2015

Beilage 3 der Eingabe vom 31.08.2015: Auszug von www.macprime.ch vom 9. Juni 2015

Beilage 4 der Eingabe vom 31.08.2015: Auszug von NZZ vom 8. Juni 2015

Beilage 5 der Eingabe vom 31.08.2015: Auszug von www.tio.ch vom 9. September 2014

Weiter könne die Umfrage, die sich ausschliesslich an das breite Publikum richte, keine Schlüsse bezüglich der notorischen Bekanntheit von ONE MORE THING nahelegen. Neben diesem Mangel weise die Umfrage weitere Schwächen auf: Die gezielte Frage nach einem Namen („welches Unternehmen“) sei für eine Beweisführung zum Thema Bekanntheit ungeeignet, irreführend und schliesse die Möglichkeit der Produktmarke aus. Die Qualifikation als „Slogan“ in der Fragestellung sei zweitens irreführend (N 26 der Eingabe vom 31. August 2015).

12. Mit Eingabe vom 16. September 2015 führte die Widerspruchsgegnerin aus, die Widersprechende habe ausschliesslich Medienberichte und Internetpublikationen nachreichen können. Diese Berichterstattung belege primär das Interesse an den Parteien und sei wenig geeignet, die notorische Bekanntheit des strittigen Slogans in den massgeblichen Verkehrskreisen zu belegen, sei dies bei den Abnehmern der Produkte, oder in irgendeinem anderen Verkehrskreis, seien dies „Berufsleute, Experten oder spezialisierte Fachhändler“ (N 14 ff. der Eingabe vom 16. September 2015). Der Slogan ONE MORE THING werde offensichtlich nicht als produktidentifizierendes Merkmal eingesetzt und entsprechend könne auch kein markenmässiger, sondern allenfalls ein unternehmensbezogener Gebrauch zur Diskussion stehen (N 7 der Stellungnahme vom 15. September 2015). Zudem genüge ein bloss sporadisches Erscheinen der Marke nicht (N 8 ff. der Eingabe vom 16. September 2015). Auf dem inländischen Markt sei dieser Slogan nie zur Identifikation konkreter Produkte eingesetzt worden. Dokumentiert sei einzig die Berichterstattung über Produktpräsentationen in den USA. Auch müsse die Notorietät der Marke bei jenem Teil der schweizerischen Öffentlichkeit vorliegen, welcher als Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in Betracht komme. Die fragliche Link-Studie sei zudem nach fachmännischen Kriterien durchgeführt worden und beweise das Verständnis der Abnehmer von Apple-Produkten. Das Bundesgericht verlange in Zusammenhang mit der Verkehrsdurchsetzung die Zuordnung zu einem Unternehmen. Wenn 90% der befragten Personen erklären würden, im Zusammenhang mit diesem Slogan komme ihnen kein Unternehmen in den Sinn, belege dies sehr wohl die fehlende Bekanntheit dieses Slogans bei den Abnehmerkreisen (N 17 ff. der Stellungnahme vom 16. September 2015).
13. Mit Eingabe vom 7. April 2016 wies die Widerspruchsgegnerin auf den NZZ-Artikel "Noch eine letzte Sache..." vom 1. April 2016 hin, welcher ausführe, dass Steve Jobs Innovationen jeweils mit der Aussage "one last thing" angekündigt habe.
14. Mit Eingabe vom 22. Juni 2016 reichte die Widersprechende ihrerseits einen NZZ-Artikel vom 19. Juni 2016

nach, welcher untermauere, dass es sich beim Slogan um eine notorisch bekannte Marke handle.

15. In Bezug auf die eingereichten Unterlagen verhält es sich wie folgt: Anhand der Medienberichte ist dokumentiert, dass der CEO der Widersprechenden in der Vergangenheit ein paarmal pro Jahr Produktinnovationen in den USA jeweils mit der Aussage "ONE MORE THING" angekündigt hat. Einem Teil der massgeblichen Abnehmer in der Schweiz dürfte die Firma "APPLE" und "ihr" Slogan "ONE MORE THING" aufgrund der Berichterstattung in den Schweizer Medien bekannt sein. Die sporadische Verwendung eines Slogans bei Produktpräsentationen in den USA und die kurzfristige, punktuelle Berichterstattung in der Schweiz lassen für sich alleine noch nicht auf die Notorietät als Marke in der Schweiz schliessen. Denn für das Erreichen der notorischen Bekanntheit sind höhere Anforderungen anzusetzen, als bei einer eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdringung der Schutzzumfang einer bekannten Marke zuerkannt werden soll. Entsprechend setzt die notorische Bekanntheit voraus, dass die Kenntnis der massgebenden Verkehrskreise über die Marke eine sichere und dauerhafte ist. Bloss vage Kenntnis von ihrer Existenz oder nur kurzfristiges, sporadisches Erscheinen der Marke auf dem inländischen Markt oder in der inländischen Werbung reichen nicht aus mehr (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.3). Anhand der Unterlagen geht zudem nicht hervor, dass der strittige Slogan in den USA und auf dem inländischen Markt zur Identifikation konkreter Produkte eingesetzt worden ist. Auch bestehen keine Hinweise, dass der Slogan seitens der Verkehrskreise konkreten Produkten zugeordnet wird. Weiter liegt keine intensive Dritt- oder Direktwerbung (in der Schweiz) für Produkte der Widersprechenden mit dem Slogan "ONE MORE THING" vor. Der Ausdruck "ONE MORE THING" wird vielmehr der Firma der Widersprechenden zugerechnet. So heisst es in den Medien etwa "Spruch von Apple" (Beilage 16 der Widerspruchsschrift) oder "Apples One more thing" (Beilagen 17-18 der Widerspruchsschrift) oder "ONE MORE THING sei von Steve Jobs und Apple besetzt, jeder in der Tech-Welt wisse das" (Beilage 15 der Widerspruchsschrift) oder "ONE MORE THING gehört zur Widersprechenden so wie das Logo mit dem abgebissenen Apfel" (Beilage 17 der Widerspruchsschrift). Vor diesem Hintergrund kann kein markenmässiger, sondern allenfalls ein unternehmensbezogener Gebrauch zur Diskussion stehen. Überdies legt die Widersprechende keine Angaben zur Intensität der Bekanntheit innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor, die als Indizienbeweise für die notorische Bekanntheit des fraglichen Kennzeichens dienen könnten. Die Medienberichte sind nicht geeignet, die notorische Bekanntheit des strittigen Slogans in den massgeblichen Verkehrskreisen zu belegen, sei dies bei den Konsumenten, bei den Vertriebskanälen sowie den Händlern. Zur strittigen Frage, ob konkret der Verkäufer eines Shops von Mobilzone, Swisscom etc. den Spruch "ONE MORE THING" kennen, besagen die Presseartikel wenig. Aus den Belegen geht nicht hervor, dass der Shop-Verkäufer einen anderen Kenntnisstand hat als der Durchschnittskonsument. Aus der Funktion "Automatisches Vervollständigen" von Google, welche dem Benutzer bei der Eingabe eines Suchbegriffs u.a. die Begriffskombinationen "one more thing iphone" vorschlägt (vgl. III. B. 11 hiervor und N 14 der Eingabe vom 31. August 2015), kann für sich alleine noch nicht auf die notorische Bekanntheit geschlossen werden. Denn dieses Google-Suchergebnis liefert keine Angaben zur Intensität der Bekanntheit innerhalb der beteiligten Verkehrskreise.
16. Die eingereichten Unterlagen sind folglich 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. Aus den Dokumenten geht nicht hervor, welche Verbreitung die Produkte der Widersprechenden im Zusammenhang mit der angeblich notorisch bekannten Widerspruchsmarke "ONE MORE THING" in der Schweiz erfahren haben, respektive ob mit dieser ein massgeblicher Teil des schweizerischen Publikums erreicht werden konnte. Beispielsweise ist nicht ersichtlich, welche Verbreitung die herangezogenen Artikel in der Schweiz erfahren haben. Auch fehlen Angaben zu Verkaufszahlen beziehungsweise zu in der Schweiz erzielten Umsätzen mit dem Slogan "ONE MORE THING". Teils beziehen sich die beigebrachten Unterlagen auf mehrere Jahre vor dem Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke (27. November 2014). Folglich lassen die Unterlagen nicht erkennen, ob die Widerspruchsmarke zum hier massgeblichen Zeitpunkt, am Tag der Hinterlegung der angefochtenen Marke, d.h. am 27. November 2014, für die hier interessierenden Waren bei den massgebenden Verkehrskreisen über den erforderlichen, hohen Grad der Marktdurchdringung verfügte.
17. 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 hiervor dargelegt nicht zu beweisen.

18. 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).
19. 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 Klassen 9, 14 in der Schweiz belegen (vgl. Teil III. B. 4. hiervor). Die ins Recht gelegten Unterlagen lassen insbesondere keine Rückschlüsse auf den Grad erreichter Marktdurchdringung zu. Der gestützt auf die angebliche notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke "ONE MORE THING" eingereichte Widerspruch Nr. 14281 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. Unaufgefordert eingereichte Eingaben werden praxisgemäss nicht entschädigt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).
3. Die Widerspruchsgegnerin obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Vorliegend wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Das zwischen den Parteien parallel geführte Widerspruchsverfahren Nr. 14260 ONE MORE THING /// SWATCH ONE MORE THING stützt sich auf dieselbe angeblich notorisch bekannte Marke und richtet sich gegen ein Zeichen, welches im Ausdruck ONE MORE THING und im Warenverzeichnis mit der angefochtenen Marke übereinstimmt. Daher konnte die Widerspruchsgegnerin ihre zwei Stellungnahmen ähnlich begründen, so dass ihr aufgrund des Umstands, dass insgesamt zwei Verfahren anhängig gemacht wurden, nicht ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Das Institut erachtet daher eine Parteientschädigung von CHF 750.00 pro Verfahren als angemessen. Die jeweiligen Verfahrenskosten von CHF 800.00 werden der Widersprechenden auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14281 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 750.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 30. November 2016
Markenabteilung

Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
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.