

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15255 in Sachen

Brooks Sports, Inc.
3400 Stone Way N, 5th Floor
US-Seattle, WA 98103

Widersprechende

vertreten durch P&TS Marques SA, Avenue Jean-Jacques-Rousseau 4, P.O. Box 2848, 2001 Neuchâtel

angeblich notorisch bekannte Marke "BEAST"

gegen

sigikid GmbH
Am Wolfsgarten 8
DE-95511 Mistelbach
Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Felber & Partner AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich

CH-Marke Nr. 693 137 "BEASTSTOWN"

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 Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, 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. 693 137 "BEASTTOWN" wurde am 22. September 2016 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:
Klasse 25 Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, T-Shirts, Sweatshirts, Bademäntel, Schuhwaren, Kinderbekleidungsstücke, einschliesslich Schürzen und Mützen; Babybekleidungsstücke, Babyschuhe, Babymützen.
2. Mit Eingabe vom 22. Dezember 2016 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre angeblich notorisch bekannte Marke "BEAST". Die angeblich notorische Bekanntheit wird für Waren der Klasse 25 geltend gemacht (ad Materielles, Ziff. 3 der Widerspruchsschrift vom 22. Dezember 2016 [nachfolgend Widerspruchsschrift]). Die Widersprechende weist darauf hin, dass sie Inhaberin der US-amerikanischen Marke Nr. 2918892 "BEAST" (Hinterlegungsdatum: 11. Juli 2003), der Europäischen Marke Nr. 003166139 "BEAST" (Hinterlegungsdatum: 2. Mai 2003) und der Kanadischen Marke Nr. TMA667002 "BEAST" (Hinterlegungsdatum: 12. Juni 2003) ist, welche (soweit hier interessierend) für Waren der Klasse 25 geschützt sind wie z.B. "*athletic footwear*", "*clothing*" (vgl. Beilagen 1 bis 3 der Widerspruchsschrift).
4. Mit Verfügung vom 5. Januar 2017 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 6. März 2017 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist eine Stellungnahme ein, in der sie die behauptete Notorietät der Widerspruchsmarke bestritt.
6. Mit Verfügung vom 13. März 2017 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. 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 materiellrechtliche Frage (Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2017, Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.1, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien/marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf).
3. Aus den mit der Widerspruchsschrift ins Recht gelegten Unterlagen ist ersichtlich, dass die Widersprechende Inhaberin älterer Markeneintragungen im Ausland ist (vgl. I. 3 hiavor). Folglich kann sich die Widersprechende auf mehrere im Ausland geschützte Marken stützen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.2).

Ihre Aktivlegitimation bezüglich des gestützt auf die angeblich notorisch bekannte Marke "BEAST" 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 6, Ziff. 2.4.1.2.2 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Vorliegend ist die Widersprechende Inhaberin der US-amerikanischen Marke Nr. 2918892 "BEAST", der Europäischen Marke Nr. 003166139 "BEAST" und der Kanadischen Marke Nr. TMA667002 "BEAST", welche (soweit hier interessierend) für Waren der Klasse 25 geschützt sind (vgl. I. 3 und II. 3 hiavor). Folglich kann sich die Widersprechende auf mehrere im Ausland geschützte Marken stützen (Richtlinien, Teil 6, 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 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". Entsprechend setzt die notorische Bekanntheit mehr als nur eine vage Kenntnis der Existenz der Marke im Inland voraus (Richtlinien, Teil 6, 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 6, 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 6, Ziff. 2.4.1.2.3).
6. Der Widerspruch wird wie folgt begründet: Bei der Widersprechenden mit Hauptsitz in Seattle und mehreren Tochtergesellschaften in Europa sowie einer Zweigniederlassung in der Schweiz handle es sich um eine weltweit bekannte und traditionsreiche, auf das Jahr 1914 zurückgehende, im internationalen Fachmarkt etablierte Herstellerin von qualitativ hochstehenden Sportschuhen, einschliesslich Hochleistungslaufschuhen (Beilage 42). Ihre Produkte würden in zahlreichen Geschäften auf der ganzen Welt sowie via E-Commerce Online verkauft. Die Widersprechende betreibe u.a. die Webseiten www.brooksrunning.ch, www.brooksrunning.de und www.brooksrunning.com, auf denen sie ihre Sportartikel in Europa und der Schweiz bewerbe und verkaufe (Beilagen 6 bis 8 der Widerspruchsschrift). Die Widerspruchsmarke stelle neben der Hausmarke "BROOKS" der Widersprechenden eine der wichtigen international etablierten Modellmarken der Widersprechenden dar.
7. Die starke internationale Präsenz der Widersprechenden, (auch) mit ihrer Marke "BEAST", werde aus den folgenden Belegen der Widerspruchsschrift ersichtlich:
Beilagen 9 bis 13: Produktkataloge aus Deutschland, Frankreich, U.K., Spanien sowie der internationale Katalog, welcher auch im Fachhandel in der Schweiz aufliege
Beilagen 14 bis 23: Produktkataloge der Widersprechenden der Jahre 2010, 2011 und 2012 für Länder der EU
Beilagen 24 bis 30: Produktkataloge der Widersprechenden der Jahre 2006, 2008, 2009 und 2012 für Länder der EU
8. Die Widersprechende habe sich auf dem Gebiet der hochwertigen Sportausrüstung durch wichtige technologische Meilensteine schon früh international einen Namen gemacht. 1930 habe sie den "Natural Bend Arch Support" entwickelt und 1938 die Pedicraft-Kinderschuhe. Bereits 1975 habe die Widersprechende als erstes Unternehmen in ihren Sportschuhen Zwischensohlen aus Ethylenvinylacetat (EVA) eingesetzt, dessen Verwendung heute branchenüblich sei. Die Brooks-Technologie "Diagonal Rollbar" (DRB) sei 1982 entwickelt worden (Beilage 31). 1991 habe die Widersprechende für ihre "HydroFlow" genannte, spezielle Dämpfungstechnologie für Schuhe den "American Podiatric Medical Seal of Acceptance" erhalten. Der von der Widersprechenden mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete "Motion-Control-Laufschuh" sei bereits

1992 auf den Markt gebracht worden. Er zeichne sich durch eine herausragende Technologie für die Stützung des Fusses während des Laufes aus (Beilagen 32 bis 41).

9. Aus der dargelegten weltweit hohen Bekanntheit für Sportschuhe ergebe sich eine ebensolche Bekanntheit bei den Fachhändlern und bei den an diesen Waren interessierten Konsumenten in der Schweiz. Weiter finde die Widerspruchsmarke eine hohe Beachtung in den Medien und an Fachmessen für Sportartikel. Zudem habe die Widersprechende auf Facebook in der Schweiz, in Deutschland und Österreich insgesamt ca. 44'621 Fans (ad Materielles, Ziff. 13 der Widerspruchsschrift).
10. Zum Nachweis des Gebrauchs der Widerspruchsmarke im Ausland würden folgende Belege eingereicht:
Beilage 47: zahlreiche Rechnungen der Jahre 2011 bis 2014 betreffend Verkäufe und Lieferungen der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Laufschuhe an Kunden in Österreich, Deutschland, Spanien, Finnland, Irland, Italien, den Niederlanden, Polen und England
Beilage 48: weitere Rechnungen an EU-Kunden der Jahre 2015 und 2016
Beilagen 50 bis 53: Preislisten für den Fachhandel in Deutschland der Jahre 2010 bis 2012
11. Wie aus diesen Belegen hervorgehe, werde die Widerspruchsmarke in den USA, Kanada und Europa seit vielen Jahren intensiv gebraucht und beworben. Bereits daraus ergebe sich ein signifikanter "Spill-Over-Effekt" auf die Schweiz. Die Widerspruchsmarke werde zudem langjährig und regelmässig auch in der Schweiz von der Widersprechenden zur Kennzeichnung von Laufschuhen benutzt und beworben.
Beilagen 43 bis 48: Auszüge aus dem auch in der Schweiz erhältlichen Magazin "Runner's World Germany" der Jahre 2004, 2006, 2008, 2010
Beilagen 54 bis 71: zahlreiche Rechnungen an Händler und Kunden in der Schweiz betreffend die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Laufschuhe der Jahre 2007 bis 2014
Beilagen 72 bis 80: Preislisten für die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Laufschuhe der Widersprechenden für den Schweizer Fachhandel der Jahre 2008 bis 2012
Beilage 81: Ausdruck aus der Schweizer Website www.brooksrunning.ch betreffend das mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Laufschuhmodell
12. Die überragende Bekanntheit der Widerspruchsmarke werde auch aus einer Internet-Recherche mit der Suchmaschine Google für den Suchbegriff "BROOKS BEAST SCHWEIZ" dokumentiert, die eine beachtliche Trefferzahl von ca. 1'920'000 ergebe (Beilage 82 der Widerspruchsschrift).
13. Aus dem Gesagten ergebe sich, dass die Widerspruchsmarke bei den Fachhändlern und dem sportlichen bzw. sportinteressierten Publikum in der Schweiz über die Jahre hinweg eine deutlich vor dem Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke einsetzende, hohe Marktdurchdringung erreicht habe (ad Materielles, Ziff. 18 der Widerspruchsschrift).
14. Die Widerspruchsgegnerin bringt ihrerseits mit Stellungnahme vom 6. März 2017 im Wesentlichen vor, die grosse Mehrzahl der von der Widersprechenden eingereichten Dokumente habe keinen Bezug zum Schweizer Markt, sondern dokumentiere lediglich die Präsenz und Aktivitäten der Widersprechenden und ihrer Filialen in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und im Vereinigten Königreich. Diese Unterlagen seien für sich alleine unbeachtlich. Für den Zeitraum vom 14. März 2007 (Beilage 58 der Widerspruchsschrift) bis 5. August 2016 (Beilage 71 der Widerspruchsschrift) seien anhand der Rechnungen nur Verkäufe über 108 Laufschuhe belegt. Anhand dieser Verkäufe und der eingereichten Unterlagen lasse sich die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht nachweisen.
15. In Bezug auf die eingereichten Unterlagen verhält es sich wie folgt: Anhand der Unterlagen ist dokumentiert, dass die Widersprechende weltweit Sportschuhe vertreibt (vgl. z.B. Beilagen 9-30, 54-81 der Widerspruchsschrift) und über die Jahre hinweg verschiedene technologische Errungenschaften in Bezug auf Sportschuhe auszuweisen hat (vgl. Beilagen 31-41 der Widerspruchsschrift). Dieser Umstand lässt für sich alleine noch nicht auf die Notorietät als Marke in der Schweiz schliessen. Denn für das Erreichen der notori-

schen 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 6, Ziff. 2.4.1.2.3). Anhand der sich auf den Gebrauch der Widerspruchsmarke im Ausland beziehenden Unterlagen und der übrigen ist nicht glaubhaft, dass die Kunde davon in die Schweiz gedrungen ist. Die Widerspruchsmarke wurde zwar auch von der Widersprechenden in der Schweiz beworben. Dies genügt jedoch noch nicht, da nicht zusätzlich eine intensive Dritt- oder Direktwerbung in der Schweiz für Produkte der Widersprechenden mit der Widerspruchsmarke vorgelegt wurde. Überdies macht die Widersprechende keine Angaben zur Intensität der Bekanntheit innerhalb der beteiligten Verkehrskreise (sei dies bei den Konsumenten, bei den Vertriebskanälen sowie den Händlern), die als Indizienbeweise für die notorische Bekanntheit des fraglichen Kennzeichens dienen könnten: Die Rechnungen, Produktkataloge, Preislisten (Beilagen 9-30, 43-80 der Widerspruchsschrift) wie auch die übrigen Belege sprechen lediglich für eine Marktbearbeitung in der Schweiz. Die Internet-Recherche, welche die Trefferzahl von ca. 1'920'000 ergibt (vgl. III. B. 12 hiervor), liefert z.B. keine Angaben zur Intensität der Bekanntheit innerhalb der beteiligten Verkehrskreise. Gleiches gilt in Bezug auf die Webseiten der Widersprechenden (Beilagen 6 bis 8 und 81 der Widerspruchsschrift) und die genannten Facebook-Fans (vgl. III. B. 8 hiervor). Hierbei ist zu beachten, dass selbst die blossе Bekanntheit der Widerspruchsmarke noch nicht zur Inanspruchnahme der Vorteile gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG genügen würde. Denn für das Erreichen der notorischen Bekanntheit sind, wie bereits dargelegt, höhere Anforderungen anzusetzen, als bei einer eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdringung der Schutzzumfang einer bekannten Marke zuerkannt werden soll (vgl. III. B. 3. hiervor).

16. Die eingereichten Unterlagen sind aus den genannten Gründen 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 maximale Verbreitung die Produkte der Widersprechenden im Zusammenhang mit der angeblich notorisch bekannten Widerspruchsmarke "BEAST" in der Schweiz erfahren haben, respektive ob mit dieser ein massgeblicher Teil des schweizerischen Publikums erreicht werden konnte. So ist beispielsweise nicht ersichtlich, welche Verbreitung die herangezogenen Artikel des Magazins "Runner's World Germany" (Beilagen 43 bis 48 der Widerspruchsschrift) in der Schweiz erfahren haben. Auch lässt eine kurzfristige, punktuelle Bewerbung in der Schweiz für sich alleine noch nicht auf die Notorietät als Marke in der Schweiz schliessen. Weiter genügen die anhand der Rechnungsbeilagen ausgewiesenen Verkaufszahlen nicht zur Glaubhaftmachung der Notorietät der Widerspruchsmarke. Teils beziehen sich die beigebrachten Unterlagen auf mehrere Jahre vor dem Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke (4. Mai 2015). Folglich lassen die Unterlagen nicht erkennen, ob die Widerspruchsmarke zum hier massgeblichen Zeitpunkt, am Tag der Hinterlegung der angefochtenen Marke, d.h. am 4. Mai 2015, 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 Widersprechen-

den 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 rechtsgenüglich 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 6, 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 Klasse 25 in der Schweiz belegen (vgl. 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 "BEAST" eingereichte Widerspruch Nr. 15255 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Der Widerspruch wird abgewiesen, weshalb die Widersprechende als unterliegende Partei kostenpflichtig wird. Vorliegend wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen ist. Die Verfahrenskosten von CHF 800.00 werden der Widersprechenden auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 15255 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'200 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 13. Juni 2017
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.