

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14718 in Sachen

Major League Baseball Properties, Inc.
350 Park Avenue
US-New York, NY 10167

Widersprechende

vertreten durch
E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich

notorisch bekannte Marke "MLB"

gegen

Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch

FMP Fuhrer Marbach Partner, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern

CH-Marke Nr. 680039 "MLB"

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 (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 Eintragung der Schweizer Marke Nr. 680039 "MLB" wurde am 05.11.2015 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 3 *Huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques; huiles essentielles; huiles essentielles pour des aromates alimentaires; huiles essentielles à usage dans la fabrication des préparations liquides pour des cigarettes électroniques pour remplir les cartouches; huiles essentielles à usage dans la fabrication de produits parfumés; essences éthériques; huile éthérée; aromates alimentaires préparé des huiles essentielles; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées utilisées pour produire des arômes par chauffage.*
 - 5 *Cigarettes sans tabac à usage médical; cigarettes de kretek (clou) à usage médical; herbes médicinales, mélanges d'herbes, infusion d'herbes à usage médical; préparations pharmaceutiques.*
 - 9 *Batteries pour des cigarettes électroniques; batteries pour des appareils électroniques utilisés pour chauffer du tabac, chargeurs de batterie pour des appareils électroniques utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs USB pour des appareils électroniques utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs automobiles pour des cigarettes électroniques; chargeurs automobiles pour des appareils utilisés pour chauffer du tabac.*
 - 11 *Vaporisateurs électroniques sauf cigarettes électroniques; appareils pour chauffer des liquides; appareils pour générer de la vapeur.*
 - 34 *Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non médical); cigarettes électroniques; produits du tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine pour l'inhalation; articles pour fumeurs, papier à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets, allumettes; dispositifs électroniques d'inhalation remplis avec des huiles essentielles (articles pour fumeurs); solutions liquides de nicotine, à savoir des liquides de nicotine à usage dans des cigarettes électroniques; préparations aromatiques, à savoir des préparations liquides utilisées pour remplir les cartouches des cigarettes électroniques; vaporisateur câblé pour des cigarettes électroniques et des appareils à fumer électroniques.*
 - 35 *Services de vente au détail ou en gros dans le domaine des produits de tabac, cigarettes électroniques et produits à usage avec des cigarettes électroniques.*
2. Am 05.02.2016 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 "MLB". Die notorische Bekanntheit wird für folgende Waren behauptet:
 - 34 *Feuerzeuge, Aschenbecher.*
4. Mit Verfügung vom 15.04.2016 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 07.04.2016 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist eine Stellungnahme ein.
8. Mit Verfügung vom 11.04.2016 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
9. Mit Verfügung vom 29.06.2016 wurde das Verfahren auf Antrag der Parteien sistiert.
10. Mit Verfügung vom 05.03.2019 wurde die Sistierung auf Antrag der Widerspruchsgegnerin aufgehoben.
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. 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 Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2019, Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.1, unter www.ige.ch).
3. Aus der Widerspruchsschrift geht hervor, dass die Widersprechende eine Gesellschaft ist, die unter dem Kürzel MLB Waren anbietet. Ihre Aktivlegitimation bezüglich des gestützt auf die angeblich notorisch bekannte Marke "MLB" 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 6, Ziff. 2.4.1.2.2 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
3. Mit ihrer Widerspruchsschrift hat die Widersprechende folgende Belege ins Recht gelegt:

- Beilage 1 Screenshot der Webseite www.biclighter.com vom 04.02.2016
- Beilage 2 Screenshot der Webseite www.lighterusa.com vom 04.02.2016
- Beilage 3 Screenshot der Webseite www.nicknackmark.com vom 04.02.2016
4. Aus diesen Beilagen geht nicht hervor, dass die Widersprechende Inhaberin einer ausländischen Markenregistrierung wäre. Die Widersprechende macht denn auch geltend, dass sie durch die landesweite Benutzung des Zeichens MLB für Aschenbecher und Feuerzeuge Inhaberin einer nicht registrierten Benutzungsmarke gemäss US-amerikanischen Common Law sei.
 5. In der Literatur ist es teilweise umstritten, ob sich nur der Inhaber einer ausländischen Markenregistrierung auf den Schutz einer notorisch bekannten Marke berufen kann. Die neuen Kommentare gehen davon aus, dass ein Registereintrag nicht zwingend erforderlich sei (vgl. Basler Kommentar [BSK] MSchG - Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, Art. 3 N 186 mit Verweis auf Stämpfli's Handkommentar Noth/Bühler/Thouvenin – Joller, Art. 3 N 372 f.). Auch das Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass ein Registereintrag nicht zwingend erforderlich ist (vgl. BVGer B-5334/2016, E. 6.1 f – THINK DIFFERENT / Tick different (fig.)).
 6. Gestützt auf die von der Widersprechenden eingereichten Belege (siehe Ziff. 3 oben) lässt sich nicht belegen, ob die Widersprechende Inhaberin einer Benutzungsmarke nach Titel 15 des United States Code (Lanham Act), § 1125(a)(1)(A) ist. Diese Belege zeigen einzig, dass die Widersprechende Aschenbecher und Feuerzeuge im Internet anbietet. Die Widersprechende legt hingegen nicht dar, inwiefern die Voraussetzungen von Titel 15 Lanham Act erfüllt sind.
 4. Genauso wie die Widersprechende Belege betreffend eine ausländische Markenregistrierung beizubringen hat, muss sie auch Belege betreffend das Erfüllen der Schutzvoraussetzungen einer nicht registrierten Benutzungsmarke einreichen (vgl. BSK MSchG – Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, Art. 3 N 186; BVGer B-5334/2016, E. 6.3 – THINK DIFFERENT / Tick different (fig.)). 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 vernünftigen 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 das Bestehen einer nicht registrierten Benutzungsmarke 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 6, Ziff. 2.4.1.2.4, mit weiteren Hinweisen).
 7. Aber auch wenn man zum Schluss gelangen sollte, dass die Widersprechende Inhaberin einer nicht registrierten Benutzungsmarke gemäss US-amerikanischem Recht ist, wären die Voraussetzungen für das Bestehen einer notorisch bekannten Marke gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG nicht erfüllt. Es liegen keine Belege vor, die aufzeigen, dass das Zeichen MLB in der Schweiz für Aschenbecher und Feuerzeuge über notorische Bekanntheit verfügt. Dass das Zeichen MLB bei einem Teil der relevanten Verkehrskreise im Zusammenhang mit Baseball allenfalls bekannt ist, genügt für die Annahme einer notorischen Bekanntheit von MLB für die vorerwähnten Waren nicht. Verlangt wird mehr als nur eine vage Kenntnis der Existenz der Marke im Inland. 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 Markenwerbung, 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. Dies bedingt, dass die Marke in der Schweiz entweder intensiv gebraucht oder wenigstens intensiv beworben wird (vgl. zum Ganzen BVGer B-5177/2017, E. 2 ff. – RITZ / RITZCOFFIER). 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 6, Ziff. 2.4.1.2.3, mit Hinweisen). Die Widersprechende hat weder Gebrauchsbelege noch Werbeunterlagen betreffend die Schweiz eingereicht, aus denen Rückschlüsse betreffend die notorische Bekanntheit des Zeichens MLB für Aschenbecher und Feuerzeuge gezogen werden könnten.

8. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die von der Widersprechenden eingereichten Dokumente weder das Bestehen einer nicht registrierten Benutzungsmarke nach US-amerikanischem Recht noch einen intensiven Gebrauch oder eine intensive Bewerbung der Widerspruchsmarke für die hier massgeblichen Aschenbecher und Feuerzeuge in der Schweiz belegen. Der gestützt auf die angebliche notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke "MLB" eingereichte Widerspruch Nr. 14718 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).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die Widerspruchsgegnerin obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. 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 1'200.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14718 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 08.01.2020
Markenabteilung

lic. iur. Marc Burki, Fürsprech
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.