

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 101184 in Sachen

ANGLOFRANCHISE Ltd.
113 Whitechapel Road
E1 1DT London
GB-Grossbritannien

Widersprechende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach 1772
8027 Zürich

Notorische Marke - BOY

gegen

BOYLONDON HOLDINGS LIMITED
3rd Floor, 120 Baker Street
London
GB-Grossbritannien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

E. BLUM & CO. AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Vorderberg 11
8044 Zürich

CH-Marke Nr. 736788 - BOY ((fig.))



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 Eintragung der CH-Marke Nr. 736788 - "BOY ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 08.10.2019 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- Klasse 3** Kosmetika; Lippenbalsam; kosmetische Präparate für Haar und Kopfhaut; Haarfärbemittel und -bleichmittel; Haarwachs; Körperlotionen; Badegel; Feuchtigkeitsmittel; Balsam-Cremen gegen Hautunreinheiten; nichtmedikamentöse Präparate für die Pflege von Haut, Haar und Kopfhaut; Duschschaum; phytokosmetische Mittel; Gesichtspackungen; Brillantine; Haarspülungen (Haarwaschmittel und -spülungen); Shampoos; Haarstyling-Präparate; Haaröle; alle vorgenannten Waren mit Herkunft aus dem Vereinigten Königreich;
- Klasse 9** Sonnenbrillen, Kontaktlinsen; Brillenfassungen, -gestelle; herunterladbare Smartphone-Anwendungen (Computerprogramme); Schalen und Etuis für Smartphones; alle vorgenannten Waren mit Herkunft aus dem Vereinigten Königreich;
- Klasse 14** Ohrringe aus Edelmetall; mit Edelmetall umhüllte Ringe; Schmuckwaren, Juwelierwaren aus Edelmetall; Armbänder aus Edelmetall; Goldringe (Schmuckwaren, Juwelierwaren); Krawattennadeln aus Edelmetall; Schmuckwaren für Hüte; Halsketten (Schmuck); Ringe (Schmuckwaren, Juwelierwaren); Fussgelenkkettchen; Broschen (Schmuck); Uhren; Zeitmessinstrumente; Uhrketten; Gehäuse und Etuis für Uhren; Schmucknadeln; Schmuckanhänger (Schmuckwaren, Juwelierwaren); Ketten (Schmuckwaren, Juwelierwaren); Armbänder (Schmuckwaren, Juwelierwaren); alle vorgenannten Waren mit Herkunft aus dem Vereinigten Königreich;
- Klasse 18** Taschen; Reisetaschen (Lederwaren); Beutel aus Leder; Schlüsseletuis (Lederwaren); Geldbörsen aus Edelmetall; Gepäckanhänger; Aktentaschen und Dokumentenmappen; Rucksäcke; Badetaschen; Einkaufstaschen; Taschen für Kinder; Sonnenschirme; Eco-Taschen (Taschen aus wiederverwertbaren Materialien); Regenschirme; Geldbörsen; Brieftaschen mit Kartenfächern; Schultaschen; Handtaschen; alle vorgenannten Waren mit Herkunft aus dem Vereinigten Königreich;
- Klasse 25** Oberbekleidungsstücke; Beinwärmer; Leggings (Hosen); Kappen (Kopfbedeckungen); Schals (Bekleidungsstücke); Shorts; Gesichtsmasken zum Schutz im Winter (Bekleidungsstücke); Ohrenschützer (Bekleidung); Winterhandschuhe; Hemden; Sportunterhemden; Bekleidungsstücke für den Sport; Schuhwaren; Socken; Überzieher (Bekleidung); Regenbekleidung; Bekleidungsstücke; Gürtel (Bekleidung); Jacken; Bekleidungs-Unterteile; Kapuzenpullover; alle vorgenannten Waren mit Herkunft aus dem Vereinigten Königreich;
- Klasse 35** Einzel- und Grosshandelsdienstleistungen in Bezug auf Kosmetika, Lippenbalsam, kosmetische Präparate für Haar und Kopfhaut, Haarfärbemittel und -bleichmittel, Haarwachs,, Körperlotionen, Badegel, Feuchtigkeitsmittel, Balsam-Cremen gegen Hautunreinheiten, nichtmedikamentöse Präparate für die Pflege von Haut, Haar und Kopfhaut, Duschschaum, phytokosmetische Mittel, Gesichtspackungen, Brillantine, Haarspülungen (Haarwaschmittel und -spülungen), Shampoos, Haarstyling-Präparate, Haaröle, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen, Brillenfassungen, -gestelle, herunterladbare Smartphone-Anwendungen (Computerprogramme), Schalen und Etuis für Smartphones, Ohrringe aus Edelmetall, mit Edelmetall umhüllte Ringe, Schmuckwaren, Juwelierwaren aus Edelmetall, Armbänder aus Edelmetall, Goldringe (Schmuckwaren, Juwelierwaren), Krawattennadeln aus Edelmetall, Schmuckwaren für Hüte, Halsketten (Schmuck), Ringe (Schmuckwaren, Juwelierwaren), Fussgelenkkettchen, Broschen (Schmuck), Uhren, Zeitmessinstrumente, Uhrketten, Gehäuse und Etuis für Uhren, Schmucknadeln, Schmuckanhänger (Schmuckwaren, Juwelierwaren), Ketten (Schmuckwaren, Juwelierwaren), Armbänder (Schmuckwaren, Juwelierwaren), Taschen, Reisetaschen (Lederware), Beutel aus Leder, Schlüsseletuis (Lederwaren), Geldbörsen aus Edelmetall, Gepäckanhänger, Aktentaschen und Dokumentenmappen, Rucksäcke, Badetaschen, Einkaufstaschen, Taschen für Kinder, Sonnenschirme, Eco-

Taschen (Taschen aus wiederverwertbaren Materialien), Regenschirme, Geldbörsen, Brieftaschen mit Kartenfächern, Schultaschen, Handtaschen, Oberbekleidungsstücke, Beinwärmer, Leggings (Hosen), Kappen (Kopfbedeckungen), Schals (Bekleidungsstücke), Shorts, Gesichtsmasken zum Schutz im Winter (Bekleidungsstücke), Ohrenschützer (Bekleidung), Winterhandschuhe, Hemden, Sportunterhemden, Bekleidungsstücke für den Sport, Schuhwaren, Socken, Überzieher (Bekleidung), Regenbekleidung, Bekleidungsstücke, Gürtel (Bekleidung), Jacken, Bekleidungs-Unterteile, Kapuzenpullover; alle vorgenannten Dienstleistungen mit Herkunft aus dem Vereinigten Königreich.

2. Mit Schreiben vom 08.01.2020 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre angeblich notorisch bekannte Marke "BOY" (nachfolgend Widerspruchsmarke). Die notorische Bekanntheit wird, gestützt auf die Liste mit den ausländischen Registrierungen und die Registrierungsurkunden (vgl. Beilagen 2 bis 47 der Widerspruchsschrift vom 08.01.2020), für die Klassen 3, 9, 14, 18, 25, 35 und 43 behauptet.
4. Mit Verfügung vom 10.01.2020 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Die widerspruchsgegnerische Partei reichte innert erstreckter Frist keine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 23.03.2020 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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 (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 01.01.2019, Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.1, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2_019.pdf).
3. Aus den mit der Widerspruchsschrift ins Recht gelegten Unterlagen ist ersichtlich, dass die Widersprechende Inhaberin diverser ausländischer Markenregistrierungen ist, welche aus der Widerspruchsmarke bestehen oder diese enthalten, wie z.B. die Eintragung in Singapur 40201710521Y-02 BOY (fig.) vom 05.06.2017, die englischen Registrierungen UK 00001560052 BOY (fig.) vom 24.01.1994 und UK 00002268730 BOY (fig.) vom 30.04.2001. Die widersprechende Partei weist hierzu auf die ausländischen Registrierungen (Beilagen 2 bis 47) hin, die (in unterschiedlicher Kombination) in den Klassen 3, 9, 14, 18, 25, 35 und 43 geschützt sind. Ihre Aktivlegitimation bezüglich des gestützt auf die angeblich notorisch bekannte Marke "BOY" 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 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. Vorliegend hat sich die Widersprechende als Inhaberin von ausländischen, kombinierten Wort-/Bildmarken "BOY" ausgewiesen. Es stellt sich die Frage, ob der geforderte Auslandsachverhalt mit der Inhaberschaft an diesen Marken rechtsgenügend erstellt ist, zumal sich die Widersprechende auf ihre notorisch bekannte Wortmarke "BOY" beruft. Da der auf eine notorisch bekannte Marke gestützte Widerspruch eine Ausnahme vom Grundsatz des Eintragungsprinzips darstellt, könnte mit Recht die Meinung vertreten werden, dass Ausnahmen eng auszulegen sind und dementsprechend Identität zwischen der in der Schweiz behaupteten notorisch bekannten Marke und der ausländischen Marke gegeben sein muss. Demgegenüber gilt es zu beachten, dass zur Bestimmung des Schutzzumfanges einer notorisch bekannten Marke deren Ausgestaltung, für die sie in der Schweiz bekannt ist, massgebend ist (vgl. Gallus Joller in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern, 2. Aufl. 2017, N 392 zu Art. 3 MSchG). Dies würde somit dafürsprechen, dass selbst ein von der ausländischen Markenregistrierung abweichender Gebrauch den Anforderungen des Auslandsachverhalts genügt. Die Frage muss in casu aber nicht abschliessend geklärt werden, da der Widerspruch aufgrund fehlender notorischer Bekanntheit ohnehin abgewiesen werden muss (vgl. unten Ziff. 7 ff.).
4. Der massgebliche Zeitpunkt für die Frage der erreichten notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke ist jener der Hinterlegung der angefochtenen Marke (vgl. BVGer B-5177/2017, E.2.3 – *RITZ / RITZCOFFIER* unter www.bvger.ch). 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" (BGer in

sic! 2001, 318 – Central Perk). Entsprechend setzt die notorische Bekanntheit mehr als nur eine vage Kenntnis der Existenz der Marke im Inland voraus (vgl. hierzu auch BVGer B-5177/2017, E.2.7.1 – *RITZ / RITZCOFFIER*). Die blosse Präsenz des Zeichens auf dem schweizerischen Markt – mag sie auch zahlenmässig nicht unbedeutend sein – genügt folglich für sich alleine nicht, um notorische Bekanntheit zu schaffen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.3, mit Hinweisen).

5. Nach der Gemeinsamen Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken der WIPO beurteilt sich die Notorietät einer Marke nach den Umständen des Einzelfalls, wobei namentlich die folgenden Kriterien massgebend sein sollen (Art. 2 Gemeinsame Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken, in sic! 2000, 48 f.): Der Bekanntheitsgrad der Marke in den betroffenen Verkehrskreisen, die Dauer, der Umfang und die geografische Ausdehnung des Markengebrauchs und der Markenbewerbung, die Dauer und die geografische Ausdehnung erfolgter oder beantragter Markenregistrierungen, der bisherige Schutz des Markenrechts, insbesondere durch Anerkennung der Notorietät durch die zuständigen Instanzen einzelner Vertragsstaaten sowie der mit der Marke verbundene Wert. Als massgebende Verkehrskreise werden exemplarisch die Konsumenten, die Vertriebskanäle sowie die Händler genannt (Felix LOCHER, WIPO / PVÜ: Gemeinsame Empfehlung zum Schutz notorischer und berühmter Marken in sic! 2000, 41 ff.). Das Bundesgericht hat erkannt, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraussetzt und sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen Verkehrskreisen beurteilt (BGE 130 III 276 – Tripp Trapp, BVGer B-5177/2017, E. 2.5 – *RITZ / RITZCOFFIER*). Es genügt, wenn die Marke dem beteiligten Verkehrskreis notorisch bekannt ist (BGE 130 III 281 – Tripp Trapp). Die Notorietät der Marke muss bei jenem Teil der schweizerischen Öffentlichkeit vorliegen, der als Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt (vgl. BVGer B-5177/2017, E. 2.5 – *RITZ / RITZCOFFIER*, vgl. zum Ganzen auch die Richtlinien, Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.3, mit Hinweisen). Wie ausgeführt, bedingt die notorische Bekanntheit zwar nicht deren Gebrauch in der Schweiz. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass eine Marke, die in der Schweiz weder beworben noch benutzt wird, in der Schweiz grundsätzlich kaum bekannt sein dürfte (vgl. BVGer B-5177/2017, E. 2.6.1 ff. – *RITZ / RITZCOFFIER*).

6. Als Beleg für die angebliche Notorietät der Widerspruchsmarke hat die widersprechende Partei mit ihrer Widerspruchsschrift folgende Belege ins Recht gelegt:

Beilagen 48 bis 64 Presseartikel, Webseiten- und Socialmedia-Auszüge

Beilage 65 Ergebnisliste Swissdox zu Presseberichten aus der Schweiz

Beilage 66 Recherche für "BOY LONDON" unter
<https://labelfinder.annabelle.ch/bern/boylondon/qesch%C3%A4fte/CH/3673516/2661552>

7. Die widersprechende Partei bringt in Bezug auf die Belege vor, dass die Widerspruchsmarke 1976 von dem Modedesigner Stephane Raynor für sein Modeunternehmen in London entworfen worden sei. Um 1989 habe Stephane Raynor die Widersprechende als Gesellschaft gegründet, um das Modelabel zu betreiben und die Widerspruchsmarke zu vermarkten. Die Widersprechende halte alle Rechte an der Widerspruchsmarke. Sie verweist diesbezüglich auf die Webseite des Kleiderlabels unter <https://www.boy-london.com>.
8. Seit ihrer Einführung sei die Widerspruchsmarke und ihre Abwandlungen aufgrund von intensivem Marketing und Verkauf sowohl in Grossbritannien wie auch auf der ganzen Welt äusserst berühmt geworden. Seit der erste BOY-Verkaufsladen in der King's Road in London 1976 eröffnet worden sei, seien die Läden und Produkte von BOY - und mit Ihnen die Widerspruchsmarke - Teil der Punk- und Rockmusikbewegung geworden. Weltstars aus Kunst, Film, Musik und Mode von Andy Warhol über Madonna, die Pet Shop Boys, Boy George, Billy Idol, Depeche Mode, Whitney Houston und Rihanna bis zu Cristiano Ronaldo und Justin Bieber hätten die mit der Widerspruchsmarke versehenen Produkte getragen und ihr Kultstatus verliehen. Die Widerspruchsmarke sei heute eine der ikonischsten und bekanntesten Marken für urbane Mode und Streetwear (vgl. Beilagen 48 bis 64).
9. Die Widerspruchsmarke werde auf den grossen internationalen Modeschauen gezeigt, unter anderem z.B. an der London Fashion Week, der Los Angeles Style Fashion Week und der Tokyo Fashion Week. Sie

werde in den führenden Modegeschäften auf der ganzen Welt, auf der Webseite der Widersprechenden und anderen führenden Verkaufsseiten verkauft. Die Widersprechende benutze die Widerspruchsmarke auch auf ihren Social-Media-Auftritten auf Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest und Twitter. Auf Instagram würden der Kleidermarke 402'000 Follower folgen, auf Facebook seien es 333'004 Abonnenten (vgl. Instagram-Account unter <https://www.instagram.com/boylondon/2hkde>, Facebook-Account unter <https://www.facebook.com/boylondonltd/>).

10. Dass sich diese erhebliche Bekanntheit auch auf die Schweiz ausgedehnt habe bzw. diese umfasse, belege zudem eine Recherche zu Presseberichten in Schweizer Medien (vgl. Beilage 65). Auch würden Produkte unter der Widerspruchsmarke in der Schweiz verkauft und vermarktet werden. Es werde hierbei auf die Recherche mit dem Label-Finder unter labelfinder.annabelle.ch verwiesen (vgl. Beilage 66).
11. Diese Belege sprechen zwar für einen Marktauftritt der Widerspruchsmarke. Sie lassen jedoch nicht erkennen, ob die Widerspruchsmarke zum hier massgeblichen Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke bei den in Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren und Dienstleistungen massgebenden Verkehrskreisen über den erforderlichen, hohen Grad der Marktdurchdringung verfügte.
12. 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. BSK MSchG - Mathias Städeli / Simone Brauchbar Birkhäuser, Art. 3 N 194, Basel 2017; Gallus Joller, a.a.O., N 350 ff. zu Art. 3, mit Hinweisen; BGE 130 III 282 – Tripp Trapp). Mit den zusammen mit dem Widerspruch eingereichten Dokumenten vermag die widersprechende Partei das Vorliegen dieser strengen Voraussetzungen nicht zu beweisen.
13. Die blossе Präsenz des Zeichens auf dem ausländischen und Schweizer Markt wie z.B. vorliegend auf Messen, auf Modeschauen, im Internet genügt für sich alleine noch nicht, um notorische Bekanntheit zu schaffen, da diese, wie ausgeführt, mehr als nur eine vage Kenntnis der Existenz der Marke im Inland voraussetzt. Selbst ein 10-jähriger Gebrauch der Marke stellt für sich alleine noch kein Indiz für deren Notorietät dar (vgl. Gallus Joller, a.a.O., N. 384 zu Art. 3 MSchG). Die Widersprechende macht keine Angaben zur Intensität der vorgebrauchten Bekanntheit der Widerspruchsmarke innerhalb der beteiligten Verkehrskreise, die als Indizienbeweise für die notorische Bekanntheit des fraglichen Kennzeichens dienen könnten. Auch fehlen Angaben zu Umsätzen im Vergleich zu Konkurrenten. Aus den Dokumenten geht nicht hervor, welche maximale Verbreitung im Zusammenhang mit der angeblich notorisch bekannten Widerspruchsmarke "BOY" in der Schweiz stattgefunden hat, respektive ob mit dieser ein massgeblicher Teil des schweizerischen Publikums erreicht werden konnte.
14. Auch genügen Social-Media-Auftritte auf Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter und die Präsenz der Marke auf Webseiten, in den Medien für sich alleine noch nicht, um notorische Bekanntheit zu schaffen. So ist beispielsweise nicht ersichtlich, welche Verbreitung die herangezogenen Social-Media-Auftritte und Artikel (vgl. Beilagen 48 bis 66 der Widerspruchsschrift) in der Schweiz erfahren haben bzw. ob mit diesen ein massgeblicher Teil des schweizerischen Publikums erreicht werden konnte. Zudem lässt eine kurzfristige Bewerbung bzw. Berichterstattung und ein punktueller Social-Media-Auftritt für sich alleine noch nicht auf die Notorietät als Marke in der Schweiz schliessen. Denn die notorische Bekanntheit setzt voraus, dass die Kenntnis der massgebenden Verkehrskreise über die Marke eine sichere und dauerhafte ist. Nur kurzfristiges, sporadisches Erscheinen der Marke z.B. in der inländischen und ausländischen Presse reicht nicht aus (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.3). Aus den eingereichten Belegen können somit keine Hinweise betreffend den Grad der Marktdurchdringung in der Schweiz betreffend die hier interessierenden Waren und Dienstleistungen entnommen werden. Die von der Widersprechenden eingereichten Belege vermögen klarerweise den strengen Voraussetzungen des Bundesgerichts an die Glaubhaftmachung der notorischen Bekanntheit nicht zu genügen.
15. 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 6, Ziff. 2.4.1.2.4, mit weiteren Hinweisen).

16. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die von der widersprechenden Partei eingereichten Dokumente weder einen intensiven Gebrauch noch eine intensive Bewerbung der Widerspruchsmarke für die hier gemäss ihren Feststellungen massgeblichen Waren und Dienstleistungen (vgl. I. 3 hiervor) in der Schweiz belegen. Die ins Recht gelegten Unterlagen lassen insbesondere keine Rückschlüsse auf den Grad erreichter Marktdurchdringung in der Schweiz zu. Der gestützt auf die angebliche notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke "BOY" eingereichte Widerspruch Nr. 101184 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. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen, weshalb sie grundsätzlich kostenpflichtig wird. Hat die widerspruchsgegnerische Partei, wie vorliegend, keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Folglich werden keine Kosten gesprochen. Die Widerspruchsgebühr wird der widersprechenden Partei auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 101184 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 9. Juni 2020



Céline Blank-Emmenegger
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).