

Verfügung in den vereinigten Widerspruchsverfahren Nr. 103947 und 103948 in Sachen

GÜROK TURIZM VE MADENCILIK ANONIM SIRKETI
Eskisehir Karayolu Üzeri 5. Km, Merkez
Kütahya
TR-Türkei

Widersprechende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

Notorische Marke - JOALI ((fig.))

gegen

Jolie Ville Hotels SA
c/o MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep SA,
succursale
Rue du Rhône 65
1204 Genève

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG
Schiffbaustrasse 2
Postfach
8031 Zürich

CH-Marke Nr. 809119 - JOLIE VILLE
CH Marke Nr. 809120 – jolie ville ((fig.)) (angefochtene Marke Nr. 2)



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 Eintragungen der CH-Marke Nr. 809119 - "JOLIE VILLE" (nachfolgend angefochtene Marke Nr. 1) sowie der CH-Marke Nr. 809120 – jolie ville ((fig.)) (angefochtene Marke Nr. 2) wurden am 26.01.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie sind, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen:
43 *Services d'hôtels, de bars et de restaurants.*
2. Am 26.04.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marken Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre angeblich notorisch bekannte Marke "JOALI ((fig.))". Die notorische Bekanntheit wird für folgende Dienstleistungen behauptet:
43 *Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Exploitation de restaurants, cafétérias et restaurants libre-service; Services de cafés, cantines, bars à cocktails, restauration; Location d'équipements de restauration destinés aux services de fourniture de repas et boissons; Services de réservation d'hôtels, de motels et de logements temporaires.*
4. Mit Verfügung vom 01.05.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 07.06.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 14.06.2024 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. Vereinigung der Verfahren

In den Widerspruchsverfahren Nr. 103947 und 103948 stehen sich die gleichen Parteien gegenüber. Die Widersprüche richten sich gegen äusserst ähnliche Marken und die beide Widersprüche stützen sich auf die gleiche angeblich notorisch bekannte Marke. Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich stellenden Rechtsfragen sind somit bei den zwei Widersprüchen gleich resp. sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren aufdrängt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 4.1, unter www.ige.ch sowie Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-38, 39, 40/2011, E. 1.1 – IKB / ICB (fig.), ICB, ICB BANKING, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).

III. 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 Partei, 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] B2323/2009 vom 15. Oktober 2009 E. 1.2 Circus Conelli, unter <http://www.bvger.ch>; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.1, unter www.ige.ch).
3. Aus den mit den Widerspruchsschriften ins Recht gelegten Unterlagen ist ersichtlich, dass die

widersprechende Partei Inhaberin der Unionsmarke Nr. 014998471 – JOALI (fig.) ist, die am 06.06.2016 für Dienstleistungen der Klasse 43 registriert wurde. Weiter ist die widersprechende Partei Inhaberin weiterer Unionsmarken und einer internationalen Registrierung.

4. Die Aktivlegitimation der widersprechenden Partei bezüglich des gestützt auf die angeblich notorisch bekannte Marke "JOALI" eingereichten Widersprüche ist damit erstellt. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht und die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche 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. In ihrer Widerspruchsschrift macht die widersprechende Partei geltend, sie verfüge u.a. über die Unionsmarke Nr. 014998471 – JOALI (fig.) für Dienstleistungen Klassen 39 und 43. Es liegt mithin ein internationaler Sachverhalt vor.
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). 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).
5. 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 (RKGE in sic! 2007, 521 – Richemont / Richmond Swiss Watch). 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).

6. 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).
7. Die widersprechende Partei führt als Begründung betreffend die notorische Bekanntheit ihres Zeichens "JOALI" (fig.) u.a. aus, ihre ultraluxuriösen Wellness-Resorts seien insbesondere bekannt für höchste Qualität und atemberaubende Architektur. Die Beherbergungs- und Verpflegungsdienstleistungen könnten von fast jedem Land der Welt, darunter auch von der Schweiz aus gebucht werden. Die Dienstleistungen würde über alle gängigen Reise- und Buchungsportale wie z.B. Kuoni, Hotelplan, TUI, design-travel oder balkan-holiday in der Schweiz angeboten. Sie verfüge denn auch über eine Vielzahl von Schweizer Gästen. Regelmässig würden ihre Hotels in Bewertungen einer der obersten Plätze belegen. Zudem sei die Widerspruchsmarke auch auf den sozialen Medien präsent. Zu den Followern der widersprechenden Partei würden zudem zahlreiche Berühmtheiten zählen, die über ihre Social-Media-Profile die Widerspruchsmarke mittels Post und Stories bewerben würden. Weiter seien in der Schweiz in verschiedenen Reise- und Lifestyle-Magazine über die Hotels der widersprechenden Partei berichtet worden. Auch die NZZ habe über ihr Hotel auf den Malediven berichtet. Zudem würden Schweizer Kunden positive Rezensionen z.B. auf Tripadvisor schreiben. Dies alles trage zur notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke bei. Diese sei heute eine der bekanntesten Marken für Luxus-Resorts und treffe in der Schweiz auf grosse Beliebtheit.
8. Für die angebliche Notorietät der Widerspruchsmarke hat die widersprechende Partei mit ihrer Widerspruchsschrift folgende Belege ins Recht gelegt:

Beilage 9	Webseite der Widersprechenden unter https://www.joali.com/de/joali-maldives/special-offers/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwoa2xBhACEiwA1sb1BG2nuAWRGaf_pn-pSvhg-vOek46xpQGNN3hBtBuUzkaF0_qjFNp751hoCQOQAQAvD_BwE abrufbar (zuletzt besucht am 26. April 2024)
Beilage 10	Webseitenauszüge Reise- und Buchungsportale sowie Reisebüros KUONI https://www.kuoni.ch/indischer-ozean/malediven/hotel/joali-being (zuletzt besucht am 26. April 2024)
Beilage 11	Webseitenauszüge Reise- und Buchungsportale sowie Reisebüros Hotelplan https://www.hotelplan.ch/ferien/malediven/joali-maldives-raa-atoll/h-824900 (zuletzt besucht am 26. April 2024)
Beilage 12	Webseitenauszüge Reise- und Buchungsportale sowie Reisebüros HolidayCheck https://www.tui.ch/de/hotels/joali-maldives-824900/hotelinformation/ (zuletzt besucht am 26. April 2024)
Beilage 13	Webseitenauszüge Reise- und Buchungsportale sowie Reisebüros TUI https://www.holidaycheck.ch/hi/joali-maldives/1854759a-af30-4148-a17c-8b0bc5cbe199 (zuletzt besucht am 26. April 2024)
Beilage 14	Webseitenauszüge Reise- und Buchungsportale sowie Reisebüros DSI Reisen https://www.dsi-reisen.ch/malediven/joali-being (zuletzt besucht am 26. April 2024)
Beilage 15	Webseitenauszüge Reise- und Buchungsportale sowie Reisebüros one luxury https://www.oneluxury.ch/luxushotels/joali-being/ (zuletzt besucht am 26. April 2024)
Beilage 16	Webseitenauszüge Reise- und Buchungsportale sowie Reisebüros design-travel

- <https://www.design-travel.ch/reiseziele/malediven/joali/> (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 17 Webseitenauszüge Reise- und Buchungsportale sowie Reisebüros restplatzboerse <https://www.restplatzboerse.ch/hotel/204819/> (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 18 Webseitenauszüge Reise- und Buchungsportale sowie Reisebüros ab-ins-blaue <https://www.ab-ins-blaue.ch/ferien/indischer-ozean/malediven/hotel-joali+being.html>
- Beilage 19 Webseitenauszüge Reise- und Buchungsportale sowie Reisebüros balkan-holidays <https://balkan-holidays.ch/joali-maldives/> (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 20 Webseitenauszüge Reise- und Buchungsportale sowie Reisebüros Bluepillow <https://balkan-holidays.ch/joali-maldives/> (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 21 Webseitenauszüge von der Webseite der Widersprechenden "Deutsch", abrufbar unter <https://www.joali.com/de/> (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 22 Webseitenauszüge von der Webseite der Widersprechenden "CHF", abrufbar unter <https://www.joali.com/de/> (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 23 Bilanz Hotel-Ranking 2019, Die 300 besten Hotels in der Schweiz und auf der Welt
- Beilage 24 JOALI-Awards, abgerufen unter <https://www.joali.com/de/joali-being/awards/> (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 25 JOALI-Awards, FORBES Travel Guide 2023 abgerufen unter <https://www.joali.com/joali-maldives/media/forbes-star-award/> (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 26 Instagram-Profil als Belege "joalimaldives"
- Beilage 27 Instagram-Profil als Belege "joalbeing"
- Beilage 28a Instagram Story Luke Evans
- Beilage 28b Instagram Story Georgina Rodriguez
- Beilage 28c Instagram Story Doutzen Kroes
- Beilage 28d Instagram Story Lena Meyer Landrut
- Beilage 29 Reportage BBC Joali, Maledives <https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/m001pnyd/amazing-hotels-life-beyond-the-lobby-series-5-2-joali-maldives>
- Beilage 30 Artikel CNN Travel The best honeymoon destinations for 2024 | CN Traveller (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 31 Artikel Elle <https://www.elle.de/traveller-hotel-des-monats-dezember-2023-joali-maldives-urlaub> (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 32 Artikel Bazaar <https://www.harpersbazaar.com/uk/travel/g40296032/luxury-hotels-maldives/> (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 33 Artikel Vogue <https://www.vogue.de/artikel/malediven-reise> (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 34 Artikel FORBES <https://www.forbes.com/sites/felicitycarter/2020/07/02/joali-maldives-is-now-open-and-you-can-rent-the-whole-resort-from-90k-per-night/?sh=6dde560a166e> (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 35 Artikel GLAMOUR <https://www.glamour.de/artikel/joali-being-malediven-reise-detox> (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 36 Artikel GRAZIA <https://graziomagazine.com/me/articles/dr-barbara-sturm-lands-in-the-maldives-at-joali-being/> (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 37 Artikel Bild <https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/lena-meyer-landrut-bunte-bikini-schau-im-insel-paradies-87416190.bild.html> (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 38 Artikel NZZ <https://www.nzz.ch/reisen/malediven-regen-im-ferienparadies-ld.1693720> (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 39 Artikel Annabelle <https://www.annabelle.ch/stil/5-himmlische-honeymoos-von-diesen-hotels-traeumen-wir/> (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 40 Webseitenauszüge von Tripadvisor, Ausgezeichnet, abrufbar unter https://www.tripadvisor.ch/Hotel_Review-g23629975-d23629976-Reviews-JOALI_BEING-Bodufushi.html (zuletzt besucht am 26. April 2024)

- Beilage 41 Webseitenauszüge von Tripadvisor JOALI BEING, abrufbar unter https://www.tripadvisor.ch/Hotel_Review-g23629975-d23629976-Reviews-JOALI_BEING-Bodufushi.html (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 42 Webseitenauszüge von Tripadvisor, Oberdorf, Schweiz, abrufbar unter <https://www.hotelplan.ch/ferien/malediven/joali-maldives-raa-atoll/h-824900/bewertungen> (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 43 Webseitenauszüge von Tripadvisor, Zürich Schweiz, abrufbar unter https://www.tripadvisor.ch/Hotel_Review-g15007903-d14010269-Reviews-JOALI_Maldives-Muravandhoo.html (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 44 Webseitenauszüge von Tripadvisor, St. Gallen Schweiz, abrufbar unter https://www.tripadvisor.ch/Hotel_Review-g15007903-d14010269-Reviews-JOALI_Maldives-Muravandhoo.html (zuletzt besucht am 26. April 2024)
- Beilage 45 Webseitenauszüge von Tripadvisor, Oberdorf Schweiz, abrufbar unter https://www.tripadvisor.ch/Hotel_Review-g15007903-d14010269-Reviews-JOALI_Maldives-Muravandhoo.html (zuletzt besucht am 26. April 2024)
9. Die widerspruchsgegnersche Partei trägt u.a. vor, dass mittels der von der Gegenpartei eingereichten Belege eine notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht erstellt sei. Massgebend sei, dass die Marke innerhalb der Gesamtbevölkerung bekannt sei, wobei das Bundesgericht ein Bekanntheitsgrad von ca. 70%, mindestens aber 50% verlange. Eine Bewerbung der Widerspruchsmarke in der Schweiz werde durch die Belege nicht ausgewiesen. Eine Hotelanlage auf den Malediven, wobei letztere jährlich einzig von 33'000 Personen aus der Schweiz besucht würden, könne nur einem verschwindend kleinen dieser Abnehmer bekannt sein. Da die widerspreche Partei kein demoskopisches Gutachten zur Frage der Bekanntheit der Marke JOALI eingereicht habe, hätte sie zumindest Belege betreffend Verkaufszahlen und Werbeunterlagen einreichen müssen, um auf eine notorische Bekanntheit schliessen zu können. Das dies nicht der Fall sei, würden nicht einmal Anhaltspunkte bestehen, die für eine Bekanntheit sprechen würden. Im Gegenteil, es sei von einer völligen Unbekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz auszugehen.
 10. Die von der widersprechenden Partei behauptete Bekanntheit der Widerspruchsmarke soll sich auf folgende Dienstleistungen beziehen: *Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Exploitation de restaurants, cafétérias et restaurants libre-service; Services de cafés, cantines, bars à cocktails, restauration; Location d'équipements de restauration destinés aux services de fourniture de repas et boissons; Services de réservation d'hôtels, de motels et de logements temporaires*. Diese Dienstleistungen der Klasse 43 richten sich sowohl an breite Abnehmerkreise wie auch an Spezialisten der Hotellerie bzw. Reisebranche, z.B. Mitarbeiter von Reisebüros (vgl. BVGer B-5177/2017, E. 4.4 – RITZ / RITZCOFFIER). Die notorische Bekanntheit müsste somit in einem dieser Verkehrskreise gegeben sein (vgl. oben III. B. Ziff. 6).
 11. Entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei lassen weder ihre Ausführungen noch die ausländischen Markeneintragungen oder die weiteren Belege erkennen, ob die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen CH-Marken, am 30.11.2023, bei den massgebenden Verkehrskreisen über den erforderlichen hohen Grad an 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 in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, N 345 ff. zu Art. 3, mit Hinweisen; BGE 130 III 282 – Tripp Trapp). Mit den zusammen mit dem Widerspruch eingereichten Dokumenten vermag die Widersprechende das Vorliegen dieser strengen Voraussetzungen nicht zu beweisen:
 13. Der Nachweis der vereinzelt Präsenz in den Medien (u.a. NZZ, Bild, Annabelle, CNN, BBC), die nicht einmal alle einen Schweizer Bezug aufweisen, die Hotelbewertungen auf Tripadvisor durch einzelne Schweizer Touristen sowie die Tatsache, dass das Hotel JOALI auch im Angebot von Schweizer Reiseanbietern steht, können eine notorische Bekanntheit der Marke "JOALI" (fig.) nicht annähernd glaubhaft machen.
 14. Wird, wie in casu auf das Beibringen einer demoskopischen Umfrage verzichtet, so hat die

- Widersprechende entweder Gebrauchs- oder Werbeunterlagen betreffend die Schweiz einzureichen, die Rückschlüsse auf den Grad der Bekanntheit der Marke "JOALI" (fig.) zulassen. Zwar ist ein Gebrauch der Marke sowie auch eine Bewerbung in der Schweiz nicht Voraussetzung für das Bestehen einer notorisch bekannten Marke gemäss Art. 6bis PVÜ. Hingegen ist ein Nachweis der notorischen Bekanntheit ohne solche Belege nur schwer vorstellbar (vgl. BVGer B-5177/2017, E. 2.6.2 – RITZ / RITZCOFFIER mit Verweis auf BGer 4A_371/2010 vom 29. Oktober 2010, E. 5.1 - G [fig.] / G [fig.]).
15. Im Zusammenhang mit der Bewerbung ihrer Dienstleistungen unter der Marke "JOALI" (fig.) verweist die widersprechende Partei auf redaktionelle Beiträge in verschiedenen Printmedien, auf ihre Präsenz in den sozialen Medien sowie auf Posts von Drittpersonen.
 16. Betreffend die Berichterstattung in den Medien reichte die widersprechende Partei Auszüge folgender Printerzeugnisse ein: CNN (Beilage 30), Elle (Beilage 31), Bazaar (Beilage 32), Vogue (Beilage 33), FORBES (Beilage 34), Glamour (Beilage 35), GRAZIA (Beilage 36), Bild (Beilage 37), NZZ (Beilage 38), Annabelle (Beilage 39). Einzig gestützt auf die eingereichten Auszüge dieser Printerzeugnisse lässt sich nicht eindeutig feststellen, ob es sich dabei um redaktionelle Beiträge oder allenfalls um sogenannte Publireportagen handelt. Zwar kann auch einem rein redaktionellen Beitrag eine gewisse Werbewirkung nicht abgesprochen werden. Bei einzig zehn Erwähnungen in Printmedien, davon teils englischsprachig, die in der Schweiz nur ein kleines Publikum ansprechen, kann hingegen nicht von einer intensiven Bewerbung gesprochen werden, wie es die Rechtsprechung verlangt. Zudem sind mit Ausnahme des Auszugs aus der Zeitschrift ELLE die Beilagen nicht datiert, was aber Voraussetzung wäre für die Glaubhaftmachung der notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke.
 17. Mit Beilagen 26 und 27 reichte die widersprechende Partei zwei Auszüge aus ihren Instagram-Profilen ein. Mit diesen Auszügen wird einzig belegt, dass für die Zeichen joalibeing bzw. joalimaldives Instagram-Profil bestehen. Die Zahl der Follower wird mit 219'000 bzw. 108'000 ausgewiesen. Wie viele Nutzer aus der Schweiz diese Profile besuchen, geht aus diesen Zahlen hingegen nicht hervor und die widersprechende Partei macht dazu auch keine weiteren Angaben. Die alleinige Tatsache des Bestehens von zwei Instagram-Profilen kann nicht als intensive Bewerbung des Angebots der widersprechenden Partei qualifiziert werden.
 18. Ebenfalls kein Hinweis auf eine intensive Bewerbung stellen die diversen Posts durch Drittpersonen dar. Dass vereinzelt Prominente in ihrem Resort Ferien verbringen und anschliessend in Posts die Widerspruchsmarke erwähnen, kann allenfalls zu einer Kenntnis der unter der Widerspruchsmarke angebotenen Dienstleistungen in gewissen Kreisen führen. Auch dies stellt keine intensive Bewerbung dar, die als Indiz für eine notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke gewertet werden könnte.
 19. Schliesslich reicht die widersprechende Partei fünf Bewertungen ein, die auf der Buchungsplattform Tripadvisor abgegeben wurden (Beilagen 40 – 45, wobei es sich bei Beilage 42 und 45 um die gleiche Bewertung handelt). Diese Bewertungen werden hingegen einzig von Konsumenten wahrgenommen, die sich für genau das Hotelresort JOALI interessieren und es auf der Buchungsplattform Tripadvisor auswählen bzw. anklicken. Da nur verhältnismässig wenige Touristen aus der Schweiz auf den Malediven Ferien verbringen, wird auch nur eine verschwindend geringe Anzahl der massgebenden Abnehmerkreise die von der widersprechenden Partei eingereichten Tripadvisor-Bewertungen zur Kenntnis nehmen.
 20. Die widersprechende Partei macht weiter geltend, die unter der Widerspruchsmarke angebotenen Dienstleistungen könnten über diverse Reiseanbieter gebucht werden (Beilagen 10 bis 20). Auch diesbezüglich kann auf das oben Ausgeführte verwiesen werden. Die Möglichkeit, die unter der Widerspruchsmarke JOALI angebotenen Dienstleistungen über die von der widersprechenden Partei angeführten Reisebüros bzw. Buchungsplattformen buchen zu können, kann als Indiz für eine gewisse Kenntnis der Widerspruchsmarke in den Schweizer Abnehmerkreisen gewertet werden, die sich für Ferien auf den Malediven interessieren. Aber auch in Bezug auf spezialisierte Abnehmerkreise der Reisebranche, wie z.B. Mitarbeiter von Reisebüros, lassen diese Belege nicht den Schluss zu, dass die Widerspruchsmarke bei diesen Abnehmerkreisen über den geforderten hohen Grad an Bekanntheit verfügt. Die alleinige Tatsache, dass ein Hotelresort in Katalogen aufgenommen wurde, kann nicht als Indiz für dessen Bekanntheit unter Reisespezialisten angesehen werden.
 21. Mit Beilagen Nr. 23 und 25 hat die widersprechende Partei zwei Hotelbewertungen von unabhängigen Dritten eingereicht. Auch die dort erwähnte Rangierung auf Platz 43 der besten Ferienhotels (Beilage 23)

- bzw. die Auflistung im Forbes Travel Guide's 2023 Star Awards kann höchstens als Indiz für eine gehobene Qualität der angebotenen Dienstleistungen angesehen werden, nicht aber für eine notorische Bekanntheit gemäss Rechtsprechung bei den angesprochenen Abnehmerkreisen. k
22. Die von der widersprechenden Partei eingereichten Belege sind als Nachweis für eine intensive Bewerbung der Marke "JOALI" (fig.) in der Schweiz somit klar ungenügend.
 23. 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 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. Die blosse Präsenz des Zeichens auf dem schweizerischen Markt 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 "JOALI" (fig.) für Beherbergungs- und Restaurantdienstleistungen gezogen werden könnten.
 24. 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 der/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).
 25. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die von der widersprechenden Partei eingereichten Dokumente weder einen intensiven Gebrauch noch eine intensive Bewerbung der Widerspruchsmarke für die hier massgeblichen Dienstleistungen in der Schweiz belegen. Die ins Recht gelegten Unterlagen lassen insbesondere keine Rückschlüsse auf den Grad erreichter Marktdurchdringung zu. Der gestützt auf die angebliche notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke "JOALI" (fig.) eingereichte Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 103947 und 103948 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühren verbleiben 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 (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die widersprechende Partei erhob gegen zwei sehr ähnliche Marken, gestützt auf nahezu identische Widerspruchsschriften und unter Einreichung der identischen Belege, zwei Widersprüche und machte damit zwei Widerspruchsverfahren anhängig, nämlich die Verfahren Nr. 103947 und Nr. 103948. Die in beiden Verfahren zentrale Frage der notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke war identisch. Die widerspruchsgegnerische Partei konnte somit in beiden Verfahren gleichlautende Stellungnahmen einreichen. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der widerspruchsgegnerischen Partei ein doppelter Aufwand erwachsen sei. Es ist daher gerechtfertigt, ihr lediglich eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen.

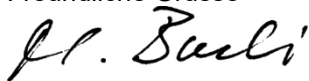
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die Widerspruchsverfahren Nr. 103947 und 103948 werden in einem Verfahren vereinigt.
2.
Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 103947 und 103948 wird abgewiesen.
3.
Die Widerspruchsgebühren von insgesamt CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.
4.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 10. Oktober 2024

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).