



Abteilung II
B-1752/2009
{T 0/2}

Urteil vom 26. August 2009

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch Fürsprecher Dr. iur. Eugen Marbach,
Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A,
3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._____,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 9531 betr. Swatch Group
(fig.)/watch ag (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Am 27. Dezember 2007 wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 565'432 watch.ag (fig.) der Beschwerdegegnerin publiziert. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 14: Uhren und Zeitmessinstrumente sowie deren Bestandteile und Zubehör (soweit in dieser Klasse enthalten) insbesondere Uhrwerke sowie deren Bestandteile und Zubehör, Uhregehäuse, Zeiger und Zifferblätter, Uhrenarmbänder, Etais für Uhren; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Modeschmuck.

Alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

Klasse 35: Marketing; Marktforschung; Markenberatung, Beratung in Fragen von Markennamen, Unternehmenskennzeichen, Titeln, Domainnamen, Werbeslogans und anderen gewerblichen Kennzeichen; Durchführung von Marktstudien und Werbeerfolgskontrollen; Dienstleistungen einer Werbeagentur inklusive Werbemittlung und Public Relations; Unternehmensberatung, insbesondere die Entwicklung und Durchsetzung von Beratungsstrategien; betriebswirtschaftliche Beratung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Organisationsberatung.

Klasse 42: Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Dienstleistungen eines Industriedesigners; Styling (industrielles Design); Design von Web-Seiten.

Klasse 45: Verwaltung von Urheberrechten; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten.

Die Marke sieht wie folgt aus:

watch . ag 

Gegen diese Markeneintragung erhob die Beschwerdeführerin am 27. März 2008 vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) Widerspruch. Sie stützte den Widerspruch auf ihre angeblich notorisch bekannte Marke Swatch Group (fig.), welche folgendes Aussehen hat:



Die notorische Bekanntheit des Zeichens Swatch Group (fig.) wird für Uhren, Schmuck und deren Bestandteile und Zubehör (Klasse 14) sowie in weiteren Industriebranchen behauptet. Hinsichtlich der Waren in Klasse 14 bestehe Warengleichheit, während zu den Dienstleistungen der angefochtenen Marke in den Klassen 35, 42 und 45 zumindest eine gewisse Gleichartigkeit herrsche. Da sich die Zeichen zudem ähnlich seien und die Widerspruchsmarke auf Grund ihrer notorischen Bekanntheit einen erweiterten Schutzzumfang genieße, sei die Verwechslungsgefahr klar zu bejahen.

Mit Stellungnahme vom 6. Oktober 2008 beantragte die Beschwerdeführerin, den Widerspruch zurückzuweisen. Zur Begründung führte sie aus, die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen seien nicht ansatzweise geeignet, die behauptete Notorietät der Widerspruchsmarke zu begründen. Es werde zudem bestritten, dass sich die behauptete Bekanntheit der konkreten Widerspruchsmarke auf die Waren der Klasse 14 erstrecke. Schliesslich wiesen die beiden Marken erhebliche Unterschiede auf, weshalb eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.

Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Verfügung vom 13. Februar 2009 ab. Hinsichtlich der behaupteten Notorietät der Widerspruchsmarke führte die Vorinstanz aus, gemäss ihrer Praxis werde insoweit ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt, als sich auf eine notorische Marke nur ein Inhaber einer (älteren) ausländischen Marke berufen könne, dessen Marke in der Schweiz notorisch bekannt sei. Weder die mit dem Widerspruch eingereichten Unterlagen noch die Ausführungen der Widersprechenden liessen vorliegend Rückschlüsse auf das Bestehen einer ausländischen Marke, welche dem Widerspruchzeichen entspreche, zu. Somit mangle es im vorliegenden Fall an der Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts, weshalb der gestützt auf die angebliche notorische Bekanntheit des Zeichens „Swatch Group“ (fig.) eingereichte Widerspruch abzuweisen sei.

B.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 18. März 2009 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Streitsache sei zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sie macht im Wesentlichen geltend, die Vorinstanz habe die massgeblichen gesetzlichen Bestimmungen falsch ausgelegt und Bundesrecht verletzt, indem

sie den Inhaber einer notorisch bekannten Marke nur bei internationalem Sachverhalt zum Widerspruch zulassen wolle. Mit ihrer Auffassung setze sich die Vorinstanz über den Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum i.S. Richemont / Richmond Swiss Watch hinweg. Darin sei befunden worden, ein internationaler Sachverhalt sei nicht vorausgesetzt, damit sich eine Partei auf ein notorisch bekanntes Zeichen berufen könne. Weil die Vorinstanz irrtümlicherweise der Auffassung gewesen sei, der Inländer dürfe im Markenrecht diskriminiert werden und sie deshalb die Legitimation an die Voraussetzungen eines internationalen Sachverhalts habe knüpfen wollen, seien die materiellen Kernfragen ungeprüft geblieben. In dieser Situation sei praxisgemäss kassatorisch zu entscheiden, und die Sache sei zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

C.

Mit Stellungnahme vom 19. Mai 2009 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Sie führt im Wesentlichen aus, sie gehe gestützt auf die Praxis des Bundesgerichts davon aus, dass der Schutz der notorisch bekannten Marke als Ausnahmetatbestand zu betrachten sei, der nur mit Zurückhaltung und Strenge anzunehmen sei, damit das Eintragungsprinzip und die dadurch gewährleistete Rechtssicherheit nicht zu stark relativiert würden. Daher setze ihre Praxis insoweit einen internationalen Sachverhalt voraus, als sich auf eine notorische Marke nur ein Inhaber einer (älteren) ausländischen Marke berufen könne, dessen Marke in der Schweiz notorisch bekannt sei. Im von der Beschwerdeführerin angerufenen Richemont-Entscheid der RKGE sei nicht eine notorisch bekannte Marke auf Grund eines reinen Binnensachverhalts anerkannt worden; diese Frage sei vielmehr offen gelassen worden. Dagegen habe sie gestützt auf den genannten Entscheid ihre bisherige Praxis dahingehend angepasst, dass nun auch Inländer den Schutz der notorisch bekannten Marke anrufen könnten. Mit ihrer Praxis halte sie entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht an einer Inländer-Diskriminierung fest, zumal die völkerrechtlichen Vorschriften zum Schutz der notorisch bekannten Marke den Ausländern in der Sache keine weitergehenden Rechte als den Inländern verschafften, weil auch die Ausländer an die Voraussetzung des speziellen internationalen Sachverhalts, d.h. Vorliegen einer ausländischen Marke, welche in der Schweiz notorische Bekanntheit erlangt habe, gebunden seien. Es bestehe beim vorliegend unstrittig gegebenen Binnensachverhalt keine Veranlassung, von ihrer auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung gestützte Praxis abzuwei-

chen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke müsse im Sinne einer Ausnahme des Eintragungsprinzips auf eng zu definierende Sachverhalte beschränkt bleiben. An der Voraussetzung des Vorliegens einer ausländischen Marke sei festzuhalten.

D.

Die Beschwerdegegnerin hat sich zur Beschwerde nicht vernehmen lassen, obschon sich ein, sich als deren Rechtsvertreter bezeichnender, Anwalt aus Deutschland telefonisch nach den Modalitäten einer Rechtsvertretung in der Schweiz sowie den für eine Fristwahrung notwendigen Vorkehrungen erkundigte.

Der in der Schweiz domizilierte Vertreter der Beschwerdegegnerin vor der Vorinstanz wurde daher mit Verfügung vom 27. Mai 2009 in Anwendung von Art. 11 Abs. 2 VwVG dazu aufgefordert, dem Bundesverwaltungsgericht bis am 11. Juni 2009 eine Vollmacht einzureichen. Die gesetzte Frist lief unbenutzt ab.

Unter Hinweis auf die soeben erwähnte Verfügung wurde daher die Vernehmlassung der Vorinstanz am 30. Juni 2009 der Beschwerdegegnerin direkt zugestellt.

Diese hat sich wiederum nicht vernehmen lassen.

E.

Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

F.

Auf die dargelegten und weitere Vorbringen wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes

setzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG).

1.2 Die Vorinstanz hat den Widerspruch allerdings einzig mit der Begründung abgewiesen, es mangle an einem internationalen Sachverhalt, weshalb sich die Beschwerdeführerin nicht auf die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke berufen könne. Solange die Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken in der angefochtenen Verfügung nicht geprüft worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht, falls es in Gutheissung der Beschwerde die notorische Bekanntheit des Widerspruchzeichens bejaht, die Sache zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7429/2006 vom 20. März 2008 E. 4 – Diacor / Diastor, und B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 1 – Red Bull / Dancing Bull, mit Verweisen).

1.3 Auf die Beschwerde ist somit nur in dem Sinne einzutreten, als beantragt wird, dass die Sache zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückzuweisen sei.

2.

Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Als ältere Marke gilt einerseits eine eingetragene oder doch wenigstens hinterlegte Marke, die eine bessere Priorität genießt, und andererseits eine Marke, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung der jüngeren Marke in der Schweiz im Sinne von Art. 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft, PVÜ, SR 0.232.04) bereits notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG).

Art. 6^{bis} PVÜ legt den Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft die Pflicht auf, die Eintragung von Fabrik- und Handelsmarken zurückzuweisen, wenn sie mit einer anderen Marke verwechselbar sind, von der notorisch feststeht, dass sie bereits einem Staatsangehörigen eines Landes der Pariser Verbandsübereinkunft gehört und für

gleiche oder gleichartige Waren benutzt wird, die aber noch nicht im hiesigen Register eingetragen ist. Dieselbe Pflicht dehnt Art. 16 Abs. 2 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS-Abkommen [Anhang 1C des Abkommens vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation, WTO-Abkommen, SR 0.632.20) auf Dienstleistungsmarken aus (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Schweizerische Zeitschrift für Immaterialgüter- Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1998 S. 51 E. 6 – Joyride; BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp; CHRISTIAN ROHNER, Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz, Bern 2002, S. 147; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 160; PHILIPPE GILLIÉRON, Les divers régimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, Bern 2000, N. 225; OLIVER BRAND, Übereinkünfte über geistiges Eigentum, in: Jan Busche / Peter-Tobias Stoll [Hrsg.], TRIPs, Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums, Köln / Berlin / München 2007, Art. 2, N. 54; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Marbach, SIWR III/1], N. 758; ALESCH STAEHELIN, Das TRIPs-Abkommen, Bern 1999, S. 96; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 129; FELIX LOCHER, WIPO/PVÜ: Gemeinsame Empfehlungen zum Schutz notorischer und berühmter Marken, in sic! 2000 S. 41 ff., S. 41 f.).

3.

Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz sind sich darin einig, dass sich auch schweizerische Staatsangehörige respektive juristische Personen, die wie die Beschwerdeführerin ihren Sitz in der Schweiz haben, auf den Schutz ihrer im Inland notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 6^{bis} PVÜ berufen können. Dies entspricht denn auch der herrschenden Lehre und Rechtsprechung (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel / Genf / München 1999 [hiernach: David, Kommentar MSchG], Art. 3, N. 48; MARBACH, SIWR III/1, N. 772; MARTIN S. SCHNEIDER, Die notorische Marke: Entstehung eines neuen Markentyps im internationalen Recht und ihre Konsequenzen für das schweizerische Markenrecht, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil [GRUR Int.] 1998

S. 461 ff., S. 463; ROHNER, a.a.O., S. 170; CHRISTIAN HILTI, Schutz nicht registrierter Kennzeichen, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/2, Basel 2005 [hiernach: Hilti, SIWR III/2], S. 132, Fn. 3; HANS R. SCHIBLI, Multistate-Werbung im internationalen Lauterkeitsrecht, Zürich 2004, N. 265; KAMEN TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Band I, Basel und Frankfurt a.M. 1996, S. 134; GILLIÉRON, a.a.O., N. 226; LOCHER, a.a.O., S. 44; RKGE in sic! 2007 S. 521 E. 7 – Riche-
mont / Richmond Swiss Watch; Verfügung des Einzelrichters am Handelsgericht Zürich vom 9. April 1997, in: Blätter für Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 97 (1998) S. 40; a.M.: WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 162 und Art. 20, N. 5; a.M.: Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 S. 1ff. [nachfolgend: Botschaft], S. 22; a.M.: BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp).

Dass auch natürlichen und juristischen Personen mit (Wohn-)Sitz in der Schweiz das Recht zusteht, den Schutz ihrer notorisch bekannten Marke geltend zu machen, wird, wenn überhaupt, zum Teil unter Berufung auf Art. 20 Abs. 2 MSchG begründet (GILLIÉRON, a.a.O., N. 226; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48; MARBACH, SIWR III/1, N. 772; RKGE in sic! 2007 E. 7 – Riche-
mont / Richmond Swiss Watch); danach gelten für die Schweiz verbindliche völkerrechtliche Verträge auch für schweizerische Staatsangehörige, wenn diese weitergehende Rechte als das Markenschutzgesetz gewähren. Zum Teil wird indessen auch argumentiert, dass der Schutz der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 6^{bis} PVÜ hinsichtlich der Staatsangehörigkeit neutral sei, weshalb Art. 20 Abs. 2 MSchG nicht zur Anwendung komme (WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 163; Verfügung des Einzelrichters am Handelsgericht Zürich vom 9. April 1997, a.a.O., S. 40; LOCHER, a.a.O., S. 44; wohl auch SCHNEIDER, a.a.O., S. 463). Schliesslich erklären ROHNER und TROLLER, dass die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG nicht nur auf Ausländer beschränkt sei, sondern auch auf Inländer Anwendung finde (ROHNER, a.a.O., S. 170; TROLLER, a.a.O., beruft sich alternativ auch auf Art. 20 Abs. 2 MSchG, S. 134, Fn. 92).

Auch die Vorinstanz hält, wie bereits erwähnt, nicht mehr dafür, dass sich nur Angehörige eines anderen Verbandsstaates auf den Schutz ihrer notorisch bekannten Marke berufen können. Unter Hinweis auf Art. 20 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 6^{bis} PVÜ erklärt sie vielmehr, dass dieser Schutz auch von Personen mit Sitz in der Schweiz beansprucht

werden kann. Gemäss ihrer Praxis verlangt sie jedoch, dass es sich bei der notorisch bekannten Marke um eine ausländische Marke handelt. Insofern setzt die Vorinstanz einen internationalen Sachverhalt voraus. Ein solcher ist nach Auffassung der Vorinstanz im vorliegenden Fall indessen nicht gegeben, weil weder die mit dem Widerspruch eingereichten Unterlagen noch die Ausführungen der Widersprechenden Rückschlüsse auf das Bestehen einer ausländischen Marke, welche dem Widerspruchzeichen entspreche, zuliessen.

Unter Berufung auf den Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum i.S. Richemont / Richmond Swiss Watch macht die Beschwerdeführerin demgegenüber geltend, damit sich eine Partei auf ein notorisch bekanntes Zeichen berufen könne, sei kein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt.

3.1 Im von der Beschwerdeführerin erwähnten Fall Richemont hat die dortige Beschwerdeführerin respektive Widersprechende ihren Widerspruch teilweise auf die angeblich im Uhrenbereich notorisch bekannte Marke „Richemont“ gestützt. Dem Sachverhalt lässt sich zwar entnehmen, dass die dortige Beschwerdeführerin Sitz in der Schweiz hat(te), nicht aber, ob es sich bei der Widerspruchsmarke um eine schweizerische oder ausländische Marke gehandelt hat. Die Frage, ob ein internationaler Sachverhalt vorliege, verneinte die Rekurskommission mit der Begründung, die Widersprechende habe ihren Sitz in der Schweiz (RKGE in sic! 2007 S. 521 E. 6 – Richemont / Richmond Swiss Watch). Sie befasste sich zwar mit der Frage, ob die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG gemäss Rechtsprechung und Lehre einen internationalen Sachverhalt erfordert, oder ob ein Binnensachverhalt ausreichend sei, definierte indessen nicht, was im Hinblick auf Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG als internationaler respektive interner Sachverhalt gilt. Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 MSchG entschied sie schliesslich, die in der Schweiz domizilierten Personen könnten sich ebenfalls auf ihre in der Schweiz notorisch bekannten Marken berufen, ohne dass ein internationaler Sachverhalt vorliege (vgl. RKGE in sic! 2007 S. 521 E. 7 – Richemont / Richmond Swiss Watch).

3.2 Lehre und Rechtsprechung sprechen sich demgegenüber überwiegend dafür aus, dass es sich bei der notorisch bekannten Marke um eine ausländische Marke handeln muss (LOCHER, a.a.O., S. 44; SCHNEIDER, a.a.O., S. 463; KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, München 2001, Art. 6^{bis} PVÜ, N. 4; BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 53 und 56; wohl auch

GILLIÉRON, a.a.O., N. 226 f., HILTI, SIWR III/2, S. 132, WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 162 und Art. 20, N. 5 sowie TROLLER, a.a.O., S. 134; BGE 120 II 144 E. 4b – Yeni Raki; Urteile des Bundesgerichts vom 13. November 2000, in: La semaine judiciaire [SJ] 2001 S. 522, und vom 19. Februar 2001, in: sic! 2001 S. 317 E. 3c – Central Perk; RKGE in sic! 1998 S. 51 E. 6 – Joyride; Verfügung des Einzelrichters am Handelsgericht Zürich vom 9. April 1997, a.a.O., S. 40; a.M. ROHNER, a.a.O., S. 170 f.).

3.3 Ob nur eine ausländische Marke als notorisch bekannte Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6^{bis} PVÜ gilt, ist durch Auslegung zu ermitteln. Dabei ist die Zielsetzung der PVÜ und des TRIPS-Abkommens zu beachten (BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp, mit Verweis auf Botschaft vom 19. September 1994 zur Genehmigung der GATT/WTO-Übereinkommen [GATT-Botschaft 1, BBI 1994 IV 1 ff., S. 332]). Das Gebot der einheitlichen Auslegung des Staatsvertragsrechts verpflichtet ausserdem dazu, auch die Empfehlungen der WIPO zur (authentischen) Auslegung der markenrechtlichen Bestimmungen des TRIPS-Abkommens zu berücksichtigen, welche die Generalversammlung der Mitgliedsstaaten an ihrer Sitzung vom 20.- 29. September 1999 verabschiedet hat (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks vom 7. Oktober 1999 [BGE 130 III 267 E. 4.1 – Tripp Trapp]).

Auf der Suche nach dem Rechtssinn einer Norm sind alle klassischen Elemente (oder Methoden) der Auslegung in gleicher Weise zu berücksichtigen, nämlich das grammatikalische, das systematische, das historische, das geltungszeitliche und das teleologische Element. Eine Hierarchie besteht dabei nicht; es gilt vielmehr der Methodenpluralismus. Immerhin bildet die grammatikalische Auslegung regelmässig den Ausgangspunkt der Argumentation (PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 25, N. 3; BGE 133 V 9 E. 3.1; BGE 135 V 50 E. 5.1). Im Verwaltungsrecht besteht aber eine besondere Bedeutung für die teleologische Auslegung, weil es stets um die Erfüllung von Staatsaufgaben geht, die je ihren besonderen Zweck erfüllen (TSCHANNEN / ZIMMERLI, a.a.O., § 25, N. 5; zum Ganzen auch: ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, S. 42).

3.3.1 Bei einer grammatikalischen Auslegung fällt auf, dass sich Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG nicht bloss auf „Marken gemäss Art. 6^{bis} PVÜ“, sondern auf alle Zeichen, die „im Sinne von Art. 6^{bis} PVÜ in der

Schweiz notorisch bekannt sind“, bezieht. Der Verweis auf Art. 6^{bis} PVÜ in Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG lässt sich daher (auch) als Definition des Grades der Bekanntheit auslegen (RKGE in sic! 2000 S. 391 E. 2 – Heparinol / Hepasol; RKGE in sic! 2001 S. 415 E. 4 – Elcode / Elcode; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48; vgl. auch ROHNER, a.a.O., S. 165 ff.). Insofern trägt die grammatikalische Auslegung nichts zur Beantwortung der sich hier stellenden Frage bei.

3.3.2 Systematisch befindet sich Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG im allerersten Abschnitt des Markenschutzgesetzes, welcher dem „Schutz der Marken“ gewidmet ist. Die dem hier zur Diskussion stehenden Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG im selben Abschnitt vorangehenden Artikel haben den Begriff der Marke (Art. 1), die absoluten Ausschlussgründe (Art. 2) sowie die relativen Ausschlussgründe (Art. 3 Abs. 1) zum Inhalt. Art. 3 Abs. 2 MSchG regelt den Begriff der älteren Marken, deren Inhaber sich auf die relativen Ausschlussgründe berufen kann (Art. 3 Abs. 3 MSchG). Schliesslich behandelt der nachfolgende Art. 4 MSchG und zugleich der letzte Artikel des ersten Abschnittes die „Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter“. Da der massgebliche Abschnitt des Markenschutzgesetzes nicht zwischen in- und ausländischen Marken differenziert, sondern den Schutz der Marken im Allgemeinen behandelt, lässt sich auf Grund der Einordnung von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG in das Gesetz nicht bestimmen, welcher Herkunft die ältere Marke gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG sein muss (vgl. auch ROHNER, a.a.O., S. 167). Somit ergibt sich auch aus der systematischen Auslegung nichts Entscheidrelevantes.

3.3.3 Den Materialien lässt sich Folgendes entnehmen: Gemäss der Botschaft verpflichtet Art. 6^{bis} PVÜ die Verbandsstaaten, die Eintragung von Marken, die mit einer notorisch bekannten Marke verwechslungsfähig sind, zurückzuweisen oder zu löschen und den Gebrauch zu untersagen. Notorietät der Marke setze voraus, dass sie in der Schweiz als eine dem Angehörigen eines anderen PVÜ-Staates gehörende und von diesem für gleiche oder gleichartige Waren gebrauchte Marke bekannt ist (Botschaft, a.a.O., S. 21 f.). Während die Auffassung, die in der Schweiz notorisch bekannte Marke müsse dem Angehörigen eines anderen PVÜ-Staates gehören, als überholt gilt (vgl. vorangehende E. 3), lässt sich auf Grund der Botschaft die Frage nach der Herkunft der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6^{bis} PVÜ nicht beantworten. Auch die Protokolle der parlamentarischen Beratung tragen nichts zur Beantwortung

dieser Frage bei (vgl. Amtliches Bulletin der Bundesversammlung: Ständerat 1992 S. 21 – 35, 385 – 387, 749; Nationalrat 1992 S. 395 – 407, 1181 – 1185, 1475).

3.3.4 Folgt man der teleologischen Auslegungsmethode, zeigt sich klarer, was mit der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6^{bis} PVÜ gemeint ist: Art. 6^{bis} PVÜ, auf den Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG verweist, dient dem Schutz notorisch bekannter Marken vor Markenpiraterie respektive Marken usurpation (BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 53; LOCHER, a.a.O., S. 44; MARBACH, SIWR III/1, N. 765; ROHNER, a.a.O., S. 156; GATT-Botschaft 1, a.a.O., S. 295; ANNETTE KUR, TRIPs und das Markenrecht, in GRUR Int. 1994 S. 987 ff., S. 993; ANNETTE KUR, Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6^{bis} PVÜ und die „bekannte Marke“ im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, in GRUR 1994, S. 330 ff., S. 334; Richtlinien des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum in Markensachen [Stand: 1. Juli 2008], Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.2). Dieser Schutz ist vor dem Hintergrund zu verstehen, dass nicht selten im Ausland erfolgreiche Marken im Inland usurpiert und hinterlegt werden, bevor der ausländische Inhaber sie auch hier eintragen lässt (LOCHER, a.a.O., S. 44; SCHNEIDER, a.a.O., S. 462; HILTI, a.a.O., S. 132; GILLIÉRON, a.a.O., N. 224; vgl. auch TROLLER, a.a.O., S. 134). Daher wird in der Lehre häufig präzisiert, dass es bei Art. 6^{bis} PVÜ um den Schutz ausländischer Marken gegen Aneignung im Inland geht (LOCHER, a.a.O., S. 44, mit Verweisen; BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 53; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 159; SCHNEIDER, a.a.O., S. 462; MARTIN W. METZ, Die Pariser Verbandsübereinkunft, in: Institut für gewerblichen Rechtsschutz [Hrsg.], Marke und Marketing, Bern 1990, S. 369 ff., S. 382; HILTI, SIWR III/2, S. 132).

3.3.5 Da die grundsätzlich auch zu berücksichtigende „Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks“ ebenfalls nichts zur sich hier stellenden Frage beiträgt, führt die hier im Vordergrund stehende teleologische Auslegungsmethode zur Schlussfolgerung, dass mit der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6^{bis} PVÜ eine ausländische Marke gemeint ist. Denn während man sich in der Schweiz rechtzeitig um den Schutz einer inländischen Marke bemühen kann, stellt sich für den Inhaber einer ausländischen Marke in einem ersten Schritt unter Umständen gar nicht die Frage nach einer Registrierung seiner Marke in der Schweiz, weil sich seine wirtschaftlichen Aktivitäten zunächst auf das Land, in welchem seine Marke eingetragen wurde, kon-

zentrieren. Entscheidet sich der Inhaber der ausländischen Marke in einem weiteren Schritt für eine internationale Registrierung, wird er sich hinsichtlich der Anzahl Länder, in denen er seine Marke registriert haben will, insbesondere auf Grund der sich ergebenden Kosten einschränken und so womöglich eine Eintragung in einem Land unterlassen haben, in welchem seine Marke beispielsweise durch Werbung in ausländischen Medien derart bekannt wird, dass diese ein Opfer der Markenpiraterie wird (vgl. Gatt-Botschaft 1, a.a.O., S. 295; HILTI, SIWR III/2, S. 132; GILLIÉRON, a.a.O., N. 224; STAEHELIN, a.a.O., S. 97).

3.3.6 Auf Grund der soeben erwähnten speziellen Interessenlage und des von Art. 6^{bis} PVÜ angestrebten Ziels ist der Sonderschutz der notorisch bekannten Marke nur ausländischen Marken zu gewähren.

Diese Strenge ist auch insofern gerechtfertigt, als mit dem Schutz der notorisch bekannten Marke das Registerprinzip, welchem für die Rechtssicherheit im Markenrecht wesentliche Bedeutung zukommt, nicht unerheblich relativiert wird (MARBACH, SIWR III/1, N. 763; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 159; LOCHER, a.a.O., S. 42 f.; Richtlinien in Markensachen, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.2; Urteile des Bundesgerichts vom 13. November 2000, in: SJ 2001 S. 522, und vom 19. Februar 2001 E. 3c, in: sic! 2001 S. 317 E. 3c – Central Perk; BGE 130 III 267 E. 4.5 – Tripp Trapp).

4.

Die Marke der Beschwerdeführerin ist unbestrittenermassen keine ausländische Marke, d.h. sie ist im Ausland weder registriert noch hinterlegt worden (vgl. BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 59; FEZER, a.a.O., Art. 6^{bis} PVÜ, N. 9; vgl. auch TROLLER, a.a.O., 134) oder sonstwie nach dem Recht eines ausländischen Staates geschützt. Angesichts dieses fehlenden Auslandsbezugs kann sich die Beschwerdeführerin somit nicht auf Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG berufen.

Im Übrigen sind auch ausländische Staatsangehörige an das Erfordernis des Vorliegens einer ausländischen Marke gebunden, wenn sie sich auf den Schutz der notorisch bekannten Marke berufen wollen. Insofern führt ein Teil der Lehre und Rechtsprechung zu Recht aus, dass Art. 20 Abs. 2 MSchG beim Schutz der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG nicht angewendet werden muss, wenn sich eine in der Schweiz domizilierte Person wie die Beschwerdeführerin auf ihre in der Schweiz angeblich notorisch bekannte Marke beruft (vgl. E. 3). Personen mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz sind

umgekehrt nach Art. 2 Abs. 1 PVÜ in allen Verbandsländern zur Eintragung dortiger nationaler Marken zugelassen. Auf diese ausländischen Marken können sie sich hierzulande berufen, falls diese Marken in der Schweiz notorisch bekannt geworden sind.

5.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz den auf die angeblich notorisch bekannte Marke „Swatch Group“ (fig.) gestützten Widerspruch der Beschwerdeführerin zu Recht abgewiesen hat, da diese sich nicht auf eine im Ausland geschützte Marke stützen können.

Die Beschwerde ist daher abzuweisen und der angefochtene Entscheid der Vorinstanz zu bestätigen.

6.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

6.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493 ff., S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in: Roland von Büren / Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, 2. Aufl., Basel 1998, S. 29 f.).

6.2 Die Beschwerdegegnerin liess sich vor Bundesverwaltungsgericht nicht vernehmen. Ihr sind somit im Zusammenhang mit dem Verfahren vor diesem Gericht keine notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten erwachsen, die das Zusprechen einer Parteientschädigung rechtfertigen würden (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.

Gemäss Art. 11 Abs. 1 VwVG kann sich eine Partei, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, auf jeder Stufe des Verfahrens vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen. Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter (Art. 11 Abs. 3 VwVG).

Da das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerdegegnerin respektive den diese ohne Einreichen einer schriftlichen Vollmacht vor der Vorinstanz vertretenden Anwalt erfolglos darum ersuchte, dem Bundesverwaltungsgericht eine schriftliche Vollmacht einzureichen, ist nicht davon auszugehen, dass sich die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Verfahren vertreten liess.

Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes ist ihr daher direkt zuzustellen.

8.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.– verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind daher Fr. 1'000.– aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Akten zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverf. Nr. 9531; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Kathrin Bigler

Versand: 1. September 2009