



Urteil vom 15. März 2019

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

Apple Inc.,
1, Infinite Loop, US-CA 95014 Cupertino,
vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. Jürg Simon
und/oder Rechtsanwalt Phelan Brüderlin,
Lenz & Staehelin,
Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Swatch AG,
Jakob-Stämpfli-Strasse 94, 2502 Biel/Bienne,
vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. Eugen Marbach,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren N. 14687; "THINK DIFFERENT" /
CH-Nr. 679 340 "Tick different (fig.)".

Sachverhalt:**A.**

A.a Die Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 679340 "Tick different (fig.)" der Swatch AG (nachfolgend: Widerspruchsgegnerin) wurde am 19. Oktober 2015 in Swissreg veröffentlicht. Die Marke sieht wie folgt aus

Tick different

und beansprucht Markenschutz im Zusammenhang mit folgenden Waren:

Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, montres, bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, ancrs, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.

A.b Gestützt auf ihre nach ihren Angaben notorisch bekannte Marke "THINK DIFFERENT" erhob die Apple Inc. (nachfolgend: Widersprechende) vollumfänglich Widerspruch gegen die Eintragung der Marke Nr. 679340. Die Widersprechende führte zur Begründung aus, beide Marken seien visuell wie phonetisch sehr ähnlich, sodass unter Berücksichtigung der Bekanntheit der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

A.c In ihrer Widerspruchsantwort vom 22. März 2016 bestritt die Widerspruchsgegnerin die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz und beantragte die Abweisung des Widerspruchs.

A.d Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (hiernach: Institut) wies den Widerspruch mit Verfügung vom 30. Juni 2016 vollständig ab. Zur Begründung hielt es fest, dass die Widersprechende sich zwar als Inhaberin einer nach US-amerikanischem Recht geschützten (nicht-registrierten)

Benutzungsmarke ausgewiesen habe, sich aber nur dann auf eine ausländische Widerspruchsmarke stützen könne, wenn diese in der Schweiz für die beanspruchten Waren notorisch bekannt sei. Die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen zur angeblichen notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke würden jedoch nicht den Schluss zulassen, die Marke sei in der Schweiz und insbesondere im Zusammenhang mit Schmuckwaren bekannt. Entsprechend könne sich die Widersprechende nicht auf diese berufen, weshalb der Widerspruch ohne Zeichenvergleich abzuweisen sei.

B.

Gegen diese Verfügung erhob die Widersprechende (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 2. September 2016 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde mit den folgenden Rechtsbegehren:

- " 1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 30. Juni 2016 sei aufzuheben.
2. Die Eintragung der Schweizer Marke "TICK DIFFERENT" (Nr. 679340) sei vollständig zu widerrufen.
3. Eventualiter: Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 30. Juni 2016 sei aufzuheben und das Verfahren zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, auch für das Verfahren vor der Vorinstanz, zu Lasten der Beschwerdegegnerin."

Die Beschwerdeführerin stellte zudem den prozessualen Antrag, es sei eine mündliche Parteiverhandlung im Sinne von Art. 40 VGG anzuordnen.

Zur Begründung der Beschwerde führt sie aus, die Marke "THINK DIFFERENT" werde von ihr seit 20 Jahren zur Bewerbung und Kennzeichnung ihrer Produkte benutzt. Dabei handle es sich um eine nach US-amerikanischem Recht gültige, nicht-registrierte Benutzungsmarke. Als Markeninhaber gelte der tatsächliche Benutzer, und der Marke kämen die gleichen Rechte wie einer registrierten zu. Aufgrund der Bekanntheit der Beschwerdeführerin, der jahrzehntelange Benutzung der Marke in den USA und der entsprechenden Berichterstattung über die Beschwerdeführerin sei eine notorische Bekanntheit der Marke in der Schweiz zu bejahen.

C.

Unter Einreichung aller Vorakten verzichtete das Institut (hiernach: Vorinstanz) mit Schreiben vom 11. Oktober 2016 auf die Erstattung einer Vernehmlassung.

D.

In ihrer Beschwerdeantwort vom 13. Oktober 2016 bestritt die Widerspruchsgegnerin (hiernach: Beschwerdegegnerin) die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke "THINK DIFFERENT" in der Schweiz und beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

E.

Die Beschwerdeführerin replizierte mit Eingabe vom 14. November 2016 und hielt an ihren Rechtsbegehren sowie dem prozessualen Antrag auf öffentliche Verhandlung fest. Die Beschwerdegegnerin könne aus dem Begriff der Notorietät nichts zu ihren Gunsten ableiten, da hier der verpönte Fall einer missbräuchlichen Aneignung einer Marke vorliege.

F.

In ihrer Duplik vom 15. Dezember 2016 bestritt die Beschwerdegegnerin überhaupt das Bestehen einer Benutzungsmarke nach US-amerikanischem Recht und hielt im Übrigen an ihrer bisherigen Argumentation fest.

G.

Mit Verfügung vom 12. Januar 2017 wurden die Parteien antragsgemäss zur Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung im Sinne von Art. 40 VGG am 11. April 2017 vorgeladen.

H.

Mit Eingabe vom 7. April 2017 zog die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Durchführung einer Parteiverhandlung zurück und reichte stattdessen eine schriftliche Stellungnahme ein, in welcher sie ihre Rechtsbegehren bestätigte und an ihrer Argumentation festhielt.

I.

Die Beschwerdegegnerin hielt in ihrer Stellungnahme vom 20. April 2017 ebenfalls an ihren Ausführungen fest und beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

J.

Mit Eingabe vom 28. November 2018 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Kostennote ein, welche der Beschwerdeführerin zur Stellungnahme zugestellt wurde. Die Beschwerdeführerin wiederum verzichtete stillschweigend auf eine Stellungnahme.

K.

Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten im Rahmen der folgenden Urteilsabwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

2.

Im vorinstanzlichen Widerspruchsverfahren wurde der Widerspruchsmarke die notorische Bekanntheit in der Schweiz nicht zugesprochen. Entsprechend hat die Vorinstanz den Widerspruch ohne Zeichenvergleich bereits mit dieser Begründung abgewiesen. Die Beschwerdeführerin verlangt in ihrem Hauptantrag, das Bundesverwaltungsgericht solle die Verwechslungsgefahr ohne Rückweisung an die Vorinstanz prüfen, und äussert sich entsprechend ausführlich zur Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen. Lediglich in ihrem Eventualantrag beantragt sie eine Rückweisung an die Vorinstanz zu neuer Beurteilung. Die Beschwerdegegnerin geht demgegenüber davon aus, dass für den Fall, dass die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke bejaht werden sollte, ein kassatorischer Entscheid zwingend ist (Beschwerdeantwort, Rz. 33 f.). Hierzu ist festzuhalten, dass, solange die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken im Widerspruchsverfahren nicht geprüft worden ist, das Bundesverwaltungsgericht für den Fall, dass eine notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke

zu bejahen ist, die Sache zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen pflegt (Urteile des BVGer B-2323/2009 vom 15. Oktober 2009 E. 2 "Circus Conelli", B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 1.2 "Swatch Group [fig.]/watch ag [fig.]"; vgl. auch Urteile des BVGer B-5129/2016 vom 12. Juli 2017 E. 2 f. und E. 5.3 "Chrom-Optics/Chrom-Optics", B-6378/2011 vom 15. August 2013 E. 2 mit Hinweisen "Fuciderm/Fusiderm"). Demnach ist im Folgenden nur auf die Rügen betreffend die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke einzugehen.

3.

3.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

3.2 Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke gegen eine jüngere Markeneintragung innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Als ältere Marke gilt nicht nur die zum Zeitpunkt der Hinterlegung der jüngeren Marke bereits im Markenregister eingetragene Marke, sondern auch jene Marke, die im Sinne von Art. 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1831 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft [PVÜ]; SR 0.232.04) in der Schweiz notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG; Urteil des BVGer B-2323/2009 vom 15. Oktober 2009 E. 4.3.6 m.H. "Circus Conelli"). Die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke muss demnach bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der jüngeren Marke bestehen (Urteil des BGer 4P.291/2000 vom 19. Februar 2001 E. 3c "Central Perk"; Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG; SCHLOSSER/MARADAN, a.a.O., art. 3 LPM N. 189). Angesichts dessen, dass es sich hierbei um eine Ausnahme vom Eintragungsprinzip handelt, sind sich Lehre und Rechtsprechung einig, dass Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG äusserst restriktiv anzuwenden ist (BGE 130 III 267 E. 4.4 f. "Tripp Trapp"; Urteil des BGer 4P.291/2000 vom 19. Februar 2001 E. 3c "Central Perk"; Urteil des BVGer B-2323/2009 vom 15. Oktober 2009 E. 4.3.6 "Circus Conelli"; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar

zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 353; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 180; RALPH SCHLOSSER/CLAUDIA MARADAN, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, art. 3 LPM N. 173 f.).

3.3 Um sich auf Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG stützen zu können, muss es sich bei der notorisch bekannten Widerspruchsmarke um eine im Ausland geschützte Marke handeln (BGE 130 III 267 E. 4.2 "Tripp Trapp"; Urteile des BVGer B-2323/2009 vom 15. Oktober 2009 E. 4.3.6 "Circus Conelli", B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 3.3.6 "Swatch Group [fig.]/watch ag [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 370; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 183, 185; SCHLOSSER/MARADAN, a.a.O., art. 3 LPM N. 180 und 182). In Anbetracht des Umstands, dass Mitgliedstaaten der PVÜ Marken auch ohne Registrierung schützen, ist es nicht zwingend notwendig, dass die ausländische Widerspruchsmarke in einem Register eingetragen ist. Soweit Markenrechte im Ausland auch auf ihren blossen Gebrauch hin erworben werden können, genügt ein entsprechender Nachweis bezüglich Praxis und Gebrauch (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 373; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 186). Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass einer Marke, gegen welche ein absoluter Ausschlussgrund i.S.v. Art. 2 MSchG vorliegt, in der Schweiz kein Schutz als notorisch bekannte Marke zukommen kann (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 375; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 182) – ausser der Markeninhaberin gelingt der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in der Schweiz und der übrigen Voraussetzungen für den Schutz als notorisch bekannte Marke (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 376; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 182).

3.4 Demnach muss es sich um ein im Ausland als Marke geschütztes und gebrauchtes Zeichen handeln, gegen welches kein absoluter Ausschlussgrund i.S.v. Art. 2 MSchG vorliegt. Die Marke muss in der Schweiz *notorisch* bekannt sein (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG; SCHLOSSER/MARADAN, a.a.O., art. 3 LPM N. 184), was zwar keinen Gebrauch der Marke in der Schweiz voraussetzt (BGE 130 III 267 E. 4.4 "Tripp Trapp"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 378; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 189), aber immerhin bedeutet, dass die Marke in der Schweiz in einem der betroffenen Verkehrskreise als Marke für die damit gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen notorisch bekannt ist (BGE 130 III 267 E. 4.7.2 "Tripp Trapp"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 190 f.) –

sie also in der Schweiz über eine gesteigerte, offenkundige Bekanntheit verfügt (BGE 130 III 267 E. 4.7.3 "Tripp Trapp"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 192). Eine bloss vage Kenntnis der Marke in der Schweiz genügt nicht (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 192). Zum Mass dieser Bekanntheit führt das Bundesgericht aus, im Regelfall erscheine ein Richtwert von über 50% als angemessen (BGE 130 III 267 E. 4.7.3 "Tripp Trapp"). STÄDELI und BRAUCHBAR BIRKHÄUSER formulieren als Faustregel, dass das Mindestmass der Bekanntheit zur Bejahung der Notorietät zwischen derjenigen einer bekannten Marke mit erhöhtem Schutzzumfang und derjenigen einer berühmten Marke i.S.v. Art. 15 MSchG liegt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 192). Notorisch bekannt kann ausserdem – so das Bundesgericht – in Bezug auf die Dauer des Gebrauchs nur eine etablierte Marke sein (BGE 130 III 267 E. 4.7.4 "Tripp Trapp"). Dennoch bleibt zu beachten, dass die notorisch bekannte Marke im Sinne von Art. 6^{bis} PVÜ von der berühmten Marke abzugrenzen ist: Anders als bei einer im Sinne von Art. 15 MSchG berühmten Marke beschränkt sich der Schutz der notorisch bekannten Marke auf bestimmte Waren und Dienstleistungen (Urteil des BGer 4P.291/2000 vom 19. Februar 2001 E. 3c "Central Perk"; Urteil des BVGer B-2630/2012 vom 4. Juli 2013 E. 5.1.1 "LA CASA DEL HABANO/CLUB PASSION HABANOS"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 355). Es ist demnach zu prüfen, für welche Waren oder Dienstleistungen die Widerspruchsmarke die erforderliche Notorietät erlangt hat (Urteil des BGer 4P.291/2000 vom 19. Februar 2001 E. 3c "Central Perk"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 268).

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin führt aus, sie sei Inhaberin der nicht-registrierten US-Marke "THINK DIFFERENT", welche in den USA nach Titel 15 des United States Code, § 1125(a)(1)(A) als sog. "unregistered trademark" anerkannt sei (Beschwerde, Rz. 7). Sie habe im vorinstanzlichen Verfahren diverse Unterlagen eingereicht, mittels welchen der Nachweis des Bestandes der Widerspruchsmarke sowie deren Notorietät in der Schweiz ihrer Ansicht nach erbracht sei (Beschwerde, Rz. 7 mit Verweis auf Widerspruchsbeilagen 3-14). Sie rügt, die Vorinstanz habe in ihrem Entscheid überhöhte Anforderungen an den Tatbestand der notorischen Bekanntheit gestellt (Beschwerde, Rz. 14). So halte das Bundesgericht explizit fest, dass ein Markengebrauch in der Schweiz keine Voraussetzung für die Bejahung einer notorischen Bekanntheit in der Schweiz sei (Beschwerde, Rz. 16), weshalb die Vorinstanz den Sachverhalt unvollständig festgestellt habe, als sie einige der Widerspruchsbeilagen mit der Begründung, es

fehle ein Bezug zur Schweiz, nicht berücksichtigte (Beschwerde, Rz. 16). Zudem dürfe ihr als Widersprechende nicht die gesamte Beweislast auferlegt werden (Beschwerde, Rz. 17): auch die Vorinstanz habe eine Untersuchungspflicht.

4.2 Die Beschwerdegegnerin hingegen bestreitet sowohl den Bestand einer zum massgebenden Zeitpunkt aktiven nicht-registrierten Marke als auch deren notorische Bekanntheit in der Schweiz (Beschwerdeantwort, Rz. 12 und 21 ff.). Die eingereichten Belege würden weder auf eine für Uhren und Schmuckwaren nicht-registrierte US-amerikanische Marke, noch überhaupt auf einen zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke aktiven markenmässigen Gebrauch des Zeichens glaubhaft hindeuten. Damit habe die Vorinstanz mangels Aktivlegitimation der Beschwerdeführerin gar nicht auf den Widerspruch eintreten dürfen. Abgesehen davon sei es der Beschwerdeführerin nicht gelungen die angebliche notorische Bekanntheit des Zeichens in der Schweiz glaubhaft zu machen. Insbesondere würden keine Belege vorliegen, welche einen Gebrauch bzw. Zusammenhang mit den vom Widerspruch betroffenen Uhren und Schmuckwaren zeigten.

5.

Die Beschwerdeführerin rügt in Bezug auf die anwendbaren Prozessmaximen, die Vorinstanz habe den Untersuchungsgrundsatz verletzt, da sie im Widerspruchsverfahren nicht von sich aus Beweiserhebungen vorgenommen habe. Dieser Rechtsauffassung kann indessen nicht gefolgt werden. Wenn auch für die Feststellung des Sachverhalts im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime gilt, wird diese gemäss Art. 13 VwVG durch die Mitwirkungspflicht der Parteien, welche namentlich insoweit greift, als eine Partei das Verfahren durch eigenes Begehren eingeleitet hat oder darin eigene Rechte geltend macht, relativiert (vgl. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2. Aufl. 2018, Rz. 19 f. zu Art. 13). Zu Recht verweist die Vorinstanz darauf (angefochtene Verfügung, Titel III, Ziff. 12), dass im Widerspruchsverfahren den Mitwirkungspflichten der Parteien gerade in Bezug auf den Nachweis der Notorietät eine erhebliche Bedeutung zukommt (DAVID RÜETSCHI, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Beweisrecht Rz. 92; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 198). Dabei trifft die Mitwirkungspflicht eine Partei insbesondere für den Nachweis jener Umstände, welche sie besser als die Behörde kennt, und welche diese ohne die Mitwirkung der Partei gar nicht

oder zumindest nicht ohne vernünftigen Aufwand erheben kann (BGE 124 II 361 E. 2b; vgl. AUER/BINDER, a.a.O., Rz. 4 zu Art. 13). Das Ausmass der Mitwirkungspflicht der Partei richtet sich nach deren Zumutbarkeit und Verhältnismässigkeit (AUER/BINDER, a.a.O., Rz. 7 zu Art. 13). In vielerlei Hinsicht beschränkt sich die Beschwerdeführerin darauf, die geringe Zahl an eingereichten Belegen damit zu begründen, dass schliesslich notorisch sei, wie bekannt sie und ihre Produkte seien. Dabei übersieht sie, dass vorliegend nicht ihre Bekanntheit, sondern jene eines von ihr angeblich als Marke verwendeten Zeichens streitig ist. Damit muss sich die notorische Bekanntheit des Zeichens direkt ergeben. Auch ist zu beachten, dass sich der Schutz der notorisch bekannten Marke – anders als bei der Beurteilung einer berühmten Marke – einzig auf bestimmte Waren und Dienstleistung beschränkt (vgl. E. 3.4 hiavor; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 355). Die Beschwerdeführerin kann daher – selbst wenn es ihr gelingen würde, die notorische Bekanntheit des Zeichens für eine bestimmte Ware glaubhaft zu machen – dieses Ergebnis nicht ohne weiteres auf andere Waren übertragen. So oder anders ist die Frage nach der Mitwirkungspflicht von der Beweislastverteilung zu unterscheiden (AUER/BINDER, a.a.O., Rz. 16 zu Art. 13). In Anlehnung an Art. 8 ZGB gilt der Grundsatz, dass diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen hat, die aus dem nicht bewiesenen (bzw. nicht glaubhaft gemachten) Sachverhalt Rechte ableiten will (Urteil des BVGer B-2217/2014 vom 3. November 2016 E. 4.4.2 "BOND ST. 22 LONDON"; RÜETSCHI, a.a.O., Beweisrecht Rz. 78). Entsprechend hat ein Widersprechender, der sich auf eine nicht eingetragene aber in der Schweiz notorisch bekannte Marke beruft, deren Bestand unter Vorlage entsprechender Belege zumindest glaubhaft zu machen (RÜETSCHI, a.a.O., Beweisrecht Rz. 119). Gelingt ihm dies nicht, hat er die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen. Aufgrund der dargestellten Bedeutung der Mitwirkungspflicht im vorliegenden Zusammenhang namentlich in Bezug auf die Notorietät in Bezug auf die in Frage stehenden Waren kann der Vorinstanz kein Vorwurf daraus gemacht werden, dass sie darauf verzichtet hat, selbst Beweismittel in Bezug auf die notorische Bekanntheit in das Verfahren einzuführen. Damit ist nicht näher auf den Umstand einzugehen, dass die Beschwerdeführerin ihre Belege auch im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht nicht ergänzt hat.

6.

6.1 Wie unter E. 3.2 f. hiavor festgestellt, kann der Inhaber einer im Ausland geschützten älteren Marke darauf basierend Widerspruch gegen die

Eintragung einer Marke ins schweizerische Markenregister erheben, sofern es sich bei dieser ausländischen Marke um eine in der Schweiz notorisch bekannte Marke handelt. Die Beschwerdeführerin führt aus, sie sei Inhaberin der nicht-registrierten US-Marke "THINK DIFFERENT", die in den USA nach Titel 15 des United States Code (Lanham Act), § 1125(a)(1)(A) als sog. "unregistered trademark" anerkannt sei (Beschwerde, Rz. 7). Markenrechte können in den USA unabhängig von einer Registrierung bereits durch Benutzung entstehen (KIRSTEN SOWADE, Markenschutz in den USA aus Sicht des deutschen Anmelders, Berlin 2003, S. 68). Der Schutz einer solchen "common law trademark" ist einzig auf die Waren und Dienstleistungen, für die die Benutzungsmarke benutzt wird, sowie auf das geografische Gebiet innerhalb der Vereinigten Staaten, in dem die Marke benutzt wird, beschränkt (SOWADE, a.a.O., S. 28 und 69). Als Markeninhaber gilt derjenige, der nach aussen erkennbar als Benutzer der Marke auftritt (SOWADE, a.a.O., S. 44). Grundsätzlich gilt nach US-amerikanischem Recht, dass eine Marke – unabhängig davon, ob registriert oder nicht – benutzt werden muss, um Schutzwirkung zu entfalten und zu erhalten (SOWADE, a.a.O., S. 72; vgl. Duplik, Rz. 8 und 10; Duplikbeilage 1, S. 2 f.). Gemäss § 1127 des Lanham Act gilt eine Marke unter anderem dann als erloschen, wenn die Marke ohne Absicht der Wiederaufnahme nicht mehr gebraucht wird (vgl. 15 U.S. Code §1127 [1]). Diesfalls wird ein Nichtgebrauch während drei aufeinanderfolgenden Jahren prima facie als Indiz gewertet, dass der Inhaber auf die Marke verzichtet (vgl. 15 U.S. Code §1127 [1]).

6.2 Während die Vorinstanz in ihrem Widerspruchsentscheid den Bestand dieser "common law trademark" – allerdings ohne vertiefte Prüfung – angenommen hat (angefochtene Verfügung, Titel II, Ziff. 3), bestreitet die Beschwerdegegnerin vor Bundesverwaltungsgericht, dass die Widerspruchsmarke zumindest im vorliegend massgeblichen Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke im Jahr 2015 noch bestand (Beschwerdeantwort, Rz. 24), da die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Belege – wenn überhaupt – keinen Markengebrauch des Zeichens im Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke zeigten (Beschwerdeantwort, Rz. 27). Die Beschwerdegegnerin schliesst daraus, dass die Marke in den Vereinigten Staaten gestützt auf 15 U.S. Code §1127 [1] als erloschen gilt (Beschwerdeantwort, Rz. 27). Daher ist die Beschwerdegegnerin der Ansicht, die Vorinstanz habe auf den Widerspruch gar nicht eintreten dürfen (Beschwerdeantwort, Rz. 8).

6.3 Gleich wie vom Widersprechenden in Art. 20 lit. b MSchV verlangt wird, sein eingetragenes Markenrecht zu bezeichnen, ist auch vom Widersprechenden, der sich auf eine nicht-registrierte, notorisch bekannte Marke bezieht, zu verlangen, dass er sein Recht nachweist (CHRISTOPH ROHNER, Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz, 2002, S. 224). Demnach hat die Beschwerdeführerin, die ihren Widerspruch auf eine nicht eingetragene aber in der Schweiz angeblich notorisch bekannte Marke stützt, deren Bestand zumindest glaubhaft zu machen (vgl. E. 5 hiervor; RÜETSCHI, a.a.O., Beweisrecht Rz. 119). Dem Gericht muss aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt werden, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 333 E. 3.2 "Uhrenarmband [3D]", BGE 120 II 393 E. 4.c, BGE 88 I 14 E. 5.a; Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 m.H. "EGATROL/EGATROL"). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch sollte dieses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 m.H. "EGATROL/EGATROL"; ROHNER, a.a.O., S. 226). Mangels einer Eintragungsurkunde, hat der Nachweis des Bestands einer nicht-registrierten Marke mittels Gebrauchsbelege zu erfolgen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 373). Dabei muss es sich um ein im Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke immer noch bestehendes (älteres) Markenrecht handeln (Art. 3 Abs. 1 MSchG; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 4 und 347). Die Beschwerdeführerin hat vorliegend glaubhaft zu machen, dass ihre Benutzungsmarke zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke in den Vereinigten Staaten geschützt und daher auch noch in Gebrauch war (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 373).

6.4 Folgende Belege hat die Beschwerdeführerin zur Glaubhaftmachung des Bestands und der notorischen Bekanntheit in der Schweiz einer nach 15 U.S. Code § 1125(a)(1)(A) geschützten Marke eingereicht:

- englischsprachiger Eintrag zu "Think different" in Wikipedia, Ausdruck vom 18. Januar 2016 (Widerspruchsbeilage 3)
- 3 undatierte Abbildungen aus englischsprachigen Printkampagnen zu Computern der Beschwerdeführerin (Widerspruchsbeilage 4)
- Artikel der NY Times vom 1. September 2008 zur Emmy-Auszeichnung der Werbekampagne der Widersprechenden (Widerspruchsbeilage 5)
- Auszug aus dem englischsprachigen Buch von Catherine Kaputa, "Breakthrough Branding", Boston USA, 2012, S. 84 f. (Widerspruchsbeilage 6)
- Auszug aus dem deutschsprachigen Buch von Anja Förster und Peter Kreuz, "Marketing Trends – Ideen und Konzepte für ihren Markenerfolg", Wiesbaden 2003, S. 80 (Widerspruchsbeilage 7)

- "Apple wieder mit Gewinn", in: NZZ vom 16. Oktober 1998, S. 28 (Widerspruchsbeilage 8)
- "Anders denken – Gibt es für Apple eine Zukunft nach dem Tod des PC?", in: NZZ vom 12. Januar 2001, S. 73 (Widerspruchsbeilage 9)
- "Apple Macintosh mit Windows – Apple erweitert Einzugsgebiet", in: NZZ vom 7. April 2006, S. 71 (Widerspruchsbeilage 10)
- "Die Kinder der Revolution – Anfang und Ende des PC-Zeitalters"; in: NZZ vom 6. Februar 2010, S. 57 (Widerspruchsbeilage 11)
- "Think different – Mit Steve Jobs verliert die Computerbranche ihre Kreativ-Figur", in: NZZ vom 7. Oktober 2011, S. 1 (Widerspruchsbeilage 12)
- undatiertes Beispiel für Produktspezifikationsetikette je eines iMac 21.5" und iMac 27" (Widerspruchsbeilage 13)
- undatierte Abbildung zweier Uhrenmodelle mit Inschrift "Think different" (Widerspruchsbeilage 14)

6.5

6.5.1 Als mögliche Belege für den Gebrauch einer Marke dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine, Angaben zu Umsatz oder Werbeausgaben) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte, Exemplare der fraglichen Waren, Werbematerial) (SCHLOSSER/MARADAN, a.a.O., art. 3 LPM 190). Die Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren berücksichtigt werden (Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 m.H. "EGATROL/EGATROL"). Von den eingereichten Belege zeigen einzig die Abbildungen dreier englischsprachiger Printwerbeanzeigen (Widerspruchsbeilage 4), die Produktspezifikationsetikette eines iMac 21.5 Zoll bzw. zweier iMac 27 Zoll (Widerspruchsbeilage 13) sowie die Fotografien zweier Uhren (Widerspruchsbeilage 14) einen tatsächlichen Gebrauch des Zeichens "Think different". Allerdings ist, wie bereits von der Vorinstanz zu Recht bemerkt, keines dieser Beispiele datiert. In diesem Zusammenhang bemerkt die Beschwerdeführerin, dass eine zeitliche Einordnung dieser Belege durchaus möglich sei, da man aufgrund der abgebildeten Produkte bzw. Produktspezifikationen auf ein ungefähres Datum schliessen könne (Beschwerde, Rz. 17). Diese Anmerkung deutet darauf hin, dass die Beschwerdeführerin offenbar davon ausgeht, die Gestaltung und Spezifikation ihres gesamten Sortiments sei in allen Ausführungen seit ihrer Gründung behördennotorisch. Der Begriff der "notorischen Bekanntheit" ist aber nicht zu verwechseln mit den Begriffen "behörden-" oder "gerichtsnotorisch", aus welchen quasi geschlossen werden könnte, dass sich die diesbezügliche Abnahme

von Beweisen erübrigen würde (vgl. Entscheid der RKGE vom 12. Dezember 2005, in: sic! 2006/177, S. 179 "Médecins sans frontières"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 198). Einer Partei ist es – auch mit Blick auf das in Erwägung 5 hiervoor zur Mitwirkungspflicht Gesagte – zuzumuten, den Bestand und Gebrauch ihrer Marke mittels entsprechender Unterlagen zu belegen. Auch erscheint es nicht unverhältnismässig insbesondere die Datierung parteieigener Belege zu verlangen, oder wo dies nicht möglich ist, sie zumindest durch ergänzende Belege zu präzisieren. Wann ein Unternehmen das eigene Produkt in welcher Gestaltung benutzt hat, weiss das Unternehmen selber am besten. Unter diesen Umständen kann der Vorinstanz nicht vorgeworfen werden, sie habe es unterlassen, die undatierten Belege der Beschwerdeführerin mittels eigener Untersuchungshandlungen zeitlich einzuschätzen.

6.5.2 Bezüglich der vorgelegten Werbebeispiele (Widerspruchsbeilage 4) ist die Angabe der Beschwerdeführerin (Beschwerde, Rz. 17), dass es sich beim in der Werbung abgebildeten iMac um ein Exemplar der ersten Generation handelt, überprüfbar, und ermöglicht eine ungefähre Datierung: Das Modell wurde von 1998 bis 2001 produziert (Beschwerde, Rz. 17; vgl. Eintrag zu "iMac" in: WIKIPEDIA, [https://de.wikipedia.org/wiki/iMac#Erste_Generation_\(1998\)](https://de.wikipedia.org/wiki/iMac#Erste_Generation_(1998))). Das ebenfalls abgebildete Modell eines iBooks der ersten Generation wurde gemäss WIKIPEDIA von 1999 bis 2000 produziert (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/iBook>). Dass es sich bei diesen Gebrauchsbelegen um solche aus der Epoche 1998 bis 2001 handelt, bestätigen zudem die Widerspruchsbeilagen 3, 5-10: Darin wird jeweils erwähnt, dass die Beschwerdeführerin von 1997 bis 2002 mit diesem Slogan ihre damaligen Produkte bewarb. Der Slogan wurde schliesslich 2002 letztmals in der Werbung der Beschwerdeführerin verwendet (vgl. Widerspruchsbeilage 3). Damit belegt die Beschwerdeführerin den Gebrauch des Zeichens in den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit Computern für die Jahre 1997-2002 glaubhaft.

6.5.3 Um den Gebrauch in den darauffolgenden Jahren zu belegen, reicht die Beschwerdeführerin drei Produktespezifikationsetiketten ein (Widerspruchsbeilage 13). Sie gibt an, die Widerspruchsmarke werde seit 2009 auf diesen Etiketten, die an den Verpackungen der iMac-Modelle angebracht sind, aufgeführt (Beschwerde, Rz. 17; Widerspruchsbeilage 3). Aus der Widerspruchsbeilage 3 geht hervor, dass die Beschwerdeführerin die Anbringung des Slogans auf den Verpackungen im Zusammenhang mit der Registrierung einer gleichnamigen Marke veranlasst hat. Eine Kurzsrecherche im Markenregister des USPTO zeigt, dass zurzeit zwei US-

Marken der Beschwerdeführerin mit dem Wortlaut "Think different" aktiv sind (Stand 23. Januar 2019). Beide Marken sind ausschliesslich für Computerwaren der Klasse 9 registriert. Da die Beschwerdeführerin ihren Widerspruch auf keine dieser eingetragenen US-Marken stützt, sind sie grundsätzlich unbeachtlich. In Anbetracht aber, dass der Bestand der nicht-registrierten Marke streitig ist, und zumindest in der Schweiz die Registrierung einer bis anhin nicht-registrierten allenfalls notorisch bekannten Marke dazu führen würde, dass die nicht-registrierte Marke in der nunmehr eingetragenen identischen Marke aufginge und damit eine identische, nicht-registrierte Marke hinter einer eingetragenen Marke keine Geltung mehr hätte (Urteil des Appellationsgerichts Basel-Stadt ZK.2013.6 vom 20. Januar 2016, E. 3.3.5), muss nochmals auf das Markenrechtssystem der Vereinigten Staaten hingewiesen werden. Dort können Markenrechte unabhängig von einer Registrierung – egal ob beim USPTO oder einzig in einem Bundesstaat – entstehen, und zwar durch deren Gebrauch als Marke (vgl. E. 6.1 hiervor). Dieser Schutz beschränkt sich dann jeweils auf die damit benutzten Waren sowie auf das jeweilige geografische Gebiet, in welchem die Marke verwendet wird. Damit erscheint ein paralleles Bestehen einer registrierten Marke sowie einer gleichlautenden "common law trademark" prima facie möglich. Jedenfalls schadet es der Beschwerdeführerin bei der Beantwortung der Frage, ob ihre Benutzungsmarke Bestand hat, nicht, dass sie über registrierte und gleich wie die "common law trademark" lautende Marken verfügt. Vorliegend legt die Beschwerdeführerin eine undatierte Etikette für einen 21.5 Zoll sowie zwei undatierte Etiketten für einen 27 Zoll iMac mit jeweils unterschiedlichen Prozessoren vor (Beschwerde, Rz. 17; Widerspruchsbeilage 13). Inwiefern die Etiketten tatsächlich seit 2009 auf sämtlichen Verpackungen des Produktes "iMac" verwendet werden, lässt sich aus diesem Beleg nicht ablesen. Immerhin ist in den Etiketten der 27 Zoll-Modelle aber erkennbar, dass diese Modelle mit einem Retina 5K-Display ausgestattet sind. Computer der Beschwerdeführerin mit solch einem Display wurden gemäss Recherche erstmals 2014 eingeführt (vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/iMac#Achte_Generation_\(2014\)](https://de.wikipedia.org/wiki/iMac#Achte_Generation_(2014))) und sind – wenn auch in neueren Generationen – auch in den aktuellen Modellen enthalten (vgl. die unter <https://www.apple.com/chde/imac/specs/> abrufbaren technischen Daten des am 3. Dezember 2018 im schweizerischen Onlineshop der Beschwerdeführerin zum Verkauf stehenden iMac 27" mit Retina 5K Display). Dies spricht dafür, dass die Widerspruchsmarke mindestens seit 2014 auf der Verpackung dieser Ware angebracht wird.

6.6 Aus den eingereichten Belegen folgt somit, dass die Beschwerdeführerin den Slogan "Think Different" erstmals 1997 in einer Werbekampagne verwendete (vgl. Widerspruchsbeilagen 3 f.). Daraufhin wurde der Slogan bis 2002 (vgl. Widerspruchsbeilage 3) zur Bewerbung ihrer zwischen 1998 und 2001 produzierten Computern gebraucht (vgl. Widerspruchsbeilage 4). Während die Beschwerdeführerin keine, die Jahre 2002 bis 2009 abdeckende Belege einreicht, zeigen die Produktespezifikationsetiketten beider 27 Zoll iMacs (Widerspruchsbeilage 13), dass das Zeichen im Zusammenhang mit Computern, welche ab 2014 im Handel erhältlich waren (vgl. E. 6.5.3 hiervor), gebraucht wurde. Damit belegt die Beschwerdeführerin zwar keinen seit 1997 ununterbrochenen Gebrauch des Zeichens. Sie zeigt aber glaubhaft, dass der Gebrauch des Zeichens im Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke seit mindestens einem Jahr im Zusammenhang mit Computern wieder aufgenommen wurde.

6.7 Nach dem Gesagten ist der Gebrauch des Zeichens nur im Zusammenhang mit der Ware "Computer" der Klasse 9 glaubhaft gemacht, was nichts über den Gebrauch des Zeichens im Zusammenhang mit den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 14 aussagt. Die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Fotografien zweier Uhren (Widerspruchsbeilage 14) sind undatiert. Weder liegen dem Gericht ergänzende Belege, die eine zeitliche Einreihung dieser Fotografien ermöglichen würden, vor, noch lassen die weiteren Widerspruchsbeilagen überhaupt einen Gebrauch der Widerspruchsmarke mit Waren der Klasse 14 vermuten. Damit belegt die Beschwerdeführerin weder einen Markengebrauch noch eine notorische Bekanntheit des Zeichens "Think different" im Zusammenhang mit Uhren. Dies ändert allerdings nichts an der Legitimation der Beschwerdeführerin. Inwiefern eine Widersprechende ihren Widerspruch auf eine Marke mit einem gleichartigen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis stützt, ist keine Eintretensvoraussetzung, sondern gehört zur materiellen Prüfung des Widerspruchs. Angesichts dessen, dass die Beschwerdeführerin den Bestand der gemäss 15 U.S. Code § 1125(a)(1)(A) geschützten Benutzungsmarke "Think different" zumindest für Computer glaubhaft macht, besteht ein älteres Markenrecht und die Vorinstanz ist zu Recht auf den Widerspruch eingetreten.

7.

7.1 In einem weiteren Schritt ist die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz zu prüfen. Wohl kann die notorische Bekanntheit eines Zeichens wiederum behörden- oder gerichtsnotorisch

sein (Entscheid der RKGE vom 12. Dezember 2005, in: sic! 2006/177, S. 179 "Médecins sans frontières"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 198). Unter diesen Voraussetzungen erledigt sich die diesbezügliche Abnahme von Beweisen. Allerdings handelt es sich bei den Begriffen "gerichts- bzw. behördennotorisch" und "notorische Bekanntheit" einer Marke – wie bereits erwähnt – nicht um Synonyme (vgl. E. 6.5.1 hier- vor). Aus der Lehre und Rechtsprechung geht klar hervor, dass die notorische Bekanntheit einer in der Schweiz nicht-registrierten Marke nicht leichthin anzunehmen ist (vgl. E. 3.4 hier- vor). Insbesondere genügt die blossе Bekanntheit einer Marke noch nicht zur Inanspruchnahme der Vor- teile gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG, sondern die ausländische Marke muss in der Schweiz vielmehr "notorisch" bekannt sein – und damit etabliert sein (BGE 130 III 267 E. 4.7.4 "Tripp Trapp"): Für das Erreichen der notorischen Bekanntheit sind höhere Anforderungen anzusetzen, als bei einer eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdrin- gung der Schutzzumfang einer bekannten Marke zuerkannt werden soll (BGE 130 III 267 E. 4.7.2 "Tripp Trapp"; Urteil des BGer 4P.291/2000 vom 19. Februar 2001 E. 3c "Central Perk"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 190 f.). Dabei sollte das Mindestmass der Bekanntheit zur Bejahung der Notorietät zwischen derjenigen einer bekannten Marke mit erhöhtem Schutzzumfang und derjenigen einer berühmten Marke i.S.v. Art. 15 MSchG liegen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 192). Die Notorietät kann sich im Rahmen der Spezialität des Marken- rechts einzig auf jene Waren und Dienstleistungen beziehen, für welche die Marke tatsächlich gebraucht oder beworben wird (Urteil des BGer 4P.291/2000 vom 19. Februar 2001 E. 3c "Central Perk"). Somit kann eine notorisch bekannte Marke keinen Schutz für Waren oder Dienstleistungen beanspruchen, die ausserhalb der mit der Marke versehenen Waren und Dienstleistungen liegen (vgl. E. 3.4 hier- vor; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 355). Eine Ausdehnung des Markenschutzes über den Gleichartigkeitsbereich hinaus kommt im Widerspruchsverfahren nicht in Frage.

7.2 Die Beschwerdeführerin belegt einen tatsächlichen Gebrauch ihres Zeichens im Zusammenhang mit ihrem Produkt "iMac", der einem "Com- puter" der Klasse 9 entspricht (vgl. E. 6.6 hier- vor). Es ist daher zu prüfen, ob die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz im Zusammenhang mit der Ware "Computer" der Klasse 9 glaubhaft gemacht ist. Diese Ware der Klasse 9 richtet sich an einen breiten Abnehmerkreis, nämlich sowohl an Endabnehmer als auch an Fachkreise, wie z.B. Infor- matiker und Fachhändler (Urteile des BVGer B-1176/2017 vom 10. Januar

2019 E. 3 m. H. "[apple] [fig.], [leaf] [fig.]/ j [fig.]", B-1408/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 3 "INFORMA"). Die notorische Bekanntheit in der Schweiz muss demnach im Zusammenhang mit mindestens einem dieser Verkehrskreise glaubhaft gemacht werden (BGE 130 II 267 E. 4.7.2 "Tripp Trapp").

7.3

7.3.1 Als Belege für die von ihr geltend gemachte Notorietät des Zeichens "Think Different" in der Schweiz für die Ware "Computer" der Klasse 9 legt die Beschwerdeführerin diverse Zeitungsartikel der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) aus den Jahren 1998, 2001, 2006, 2010 und 2011 (Widerspruchsbeilagen 8-12), zwei Ausschnitte aus Marketingfachbüchern (Widerspruchsbeilagen 6 und 7), drei Beispiele für die englischsprachige Printkampagne der Jahren 1997 bis 2001 (Widerspruchsbeilage 4), einen Zeitungsbericht der New York Times über die Emmy-Auszeichnung der Werbekampagne der Beschwerdeführerin im Jahr 1998 (Widerspruchsbeilage 5), den Wikipedia-Eintrag zum Slogan "Think different" (Widerspruchsbeilage 3) sowie die Produktspezifikationsetiketten dreier iMac-Modelle (Widerspruchsbeilage 13) vor.

7.3.2 Die Beschwerdeführerin führt aus, bei der Widerspruchsmarke handle es sich um ein für sie besonders identitätsstiftendes und entsprechend bekanntes Zeichen, welches zeitweise im Zentrum ihrer markenrechtlichen Kommunikation stand (Replik, Rz. 13). Dabei verweist sie auf die Auszüge zweier Marketingfachbücher (Widerspruchsbeilagen 6 und 7). Daraus ist ersichtlich, dass der Slogan aus Sicht der Marketinglehre aufgrund seiner Kürze als sehr prägnant und zumindest im englischsprachigen Raum auch als höchst erfolgreich gilt. Dass dieser Slogan eng mit dem verstorbenen CEO der Beschwerdeführerin, Steve Jobs, und einem mit dieser Aussage verbundenen Image der Beschwerdeführerin verbunden ist, zeigen nicht nur der Wikipedia-Eintrag zum Slogan (Widerspruchsbeilage 3) sondern auch die vorgelegten Artikeln der NZZ aus den Jahren 2010 und 2011 (Widerspruchsbeilagen 11 und 12). Darin wird der Slogan zum einen in der Berichterstattung zu Steve Jobs Tod als Titel des Artikels benutzt (Widerspruchsbeilage 12). Zum anderen wird im Artikel des Jahres 2010 unter namentlicher Erwähnung des Slogans "Think different" beschrieben, dass viele Werbeslogans der Beschwerdeführerin dem Geist der Hippiejugend zuzuschreiben sind und gerade diese Zeit für Steve Jobs selber sehr wichtig war (Widerspruchsbeilage 11). Mit dem Slogan "Think different" sollte also zweifellos eine Philosophie und ein Image zum Ausdruck gebracht werden. Dass sich die Beschwerdeführerin dieses Image

verliehen hat, kann als bekannt vorausgesetzt werden. Soweit die Beschwerdeführerin aber damit aus der gerichtsnotorischen Bekanntheit ihres Unternehmens, ihres verstorbenen CEO's und ihrer Marke "Apple" im Zusammenhang mit Computern auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke schliesst, geht sie zu weit. Aus der gerichtsnotorischen Bekanntheit der Beschwerdeführerin und ihrer Unternehmensleitung kann nicht auf die notorische Bekanntheit all ihrer Slogans geschlossen werden. Als notorisch bekannte Marke muss die Widerspruchsmarke in der Schweiz über eine gesteigerte, offenkundige Bekanntheit verfügen, wobei eine blosses Kenntnis nicht genügt (BGE 130 III 267 E. 4.7.3 "Tripp Trapp"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 192). Die Notorietät der Widerspruchsmarke ist gerade nicht gerichtsnotorisch, und muss daher vorliegend glaubhaft gemacht werden (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 198). Diese hat sich wiederum aus den eingereichten Belegen zu ergeben.

7.3.3 Als notorisch bekannte Marke muss die Widerspruchsmarke in der Schweiz mehr als bloss bekannt sein und über eine gesteigerte, offenkundige Bekanntheit verfügen (BGE 130 III 267 E. 4.7.2 f. "Tripp Trapp"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 192). Weiter bedarf es – so das Bundesgericht – einen dauerhaften Gebrauch des Zeichens, was in der Regel nur auf eine etablierte Marke zutrifft (BGE 130 III 267 E. 4.7.4 "Tripp Trapp"). Wohl ist ein effektiver Markengebrauch in der Schweiz selber keine Voraussetzung um eine notorische Bekanntheit in der Schweiz zu bejahen (BGE 130 III 267 E. 4.4 "Tripp Trapp"). Dennoch muss sich aus den Belegen glaubhaft ergeben, dass das Zeichen in der Schweiz für Computer bei mindestens einem Verkehrskreis notorisch bekannt ist (BGE 130 II 267 E. 4.7.2 "Tripp Trapp"). Ein Bezug zur Wahrnehmung der Marke in der Schweiz muss hergestellt werden können. Aus den eingereichten drei Werbeinseraten, welche in englischer Schrift verfasst sind, ist nicht unmittelbar ein Bezug zum schweizerischen Markt erkennbar. Insbesondere ist nicht ohne weiteres ersichtlich, ob diese Inserate in der Schweiz verwendet bzw. ob sie in der Schweiz überhaupt wahrgenommen wurden. In Kombination mit den vorgelegten Zeitungsartikeln der NZZ der Jahre 1998, 2001 und 2006, welche im Zeitungsband "Medien und Informatik" erschienen sind, belegt die Beschwerdeführerin allerdings glaubhaft, dass das Zeichen in der Schweiz bei Fachleuten jedenfalls in der Deutschschweiz bekannt war und diese damals wussten, dass die Beschwerdeführerin von 1998 bis Ende 2001 ihre Computer mit diesem Slogan bewarb (Widerspruchsbeilagen 8-10). Inwiefern der Emmy-Gewinn

der Werbekampagne im Jahr 1998 und die amerikanische Berichterstattung hierüber (Widerspruchsbeilage 5) in der Schweiz überhaupt wahrgenommen wurden, kann daher offen bleiben. In einem Zwischenschritt kann jedenfalls festgestellt werden, dass die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz bei Fachleuten in den Jahren 1998 bis 2001 bzw. 2006 von der Beschwerdeführerin glaubhaft belegt wird.

7.3.4 Weiter geht aus den eingereichten Belegen – wie unter E. 6.5.3 f. festgestellt – glaubhaft hervor, dass die Widerspruchsmarke ab 2009 weltweit auf den Produktespezifikationsetiketten der iMac-Modelle angebracht wurde. In Anbetracht, dass Fachverkäufer so täglich mit der Widerspruchsmarke in Kontakt seien (Beschwerde, Rz. 18) und der weltweite Verkauf in hohen Zahlen dieser Produkte notorisch sei (Beschwerde, Rz. 17), ist die Beschwerdeführerin der Ansicht, dass die notorische Bekanntheit des Zeichens auch nach 2006 bejaht werden müsse. Ausserdem würden auch die Berichterstattung in der NZZ in den 2010 und 2011 (Widerspruchsbeilagen 11 und 12) zeigen, dass die Fachkreise die Widerspruchsmarke auch nach 2006 noch kennen würden. Dem ist entgegen zu halten, dass die Anbringung der Widerspruchsmarke auf einer Produktespezifikationsetikette zwar einem markenmässigen Gebrauch entspricht. Jedoch handelt es sich dabei nicht um den sichtbarsten und damit einprägsamsten Anbringungsort einer Marke. So ist zum einen die Produktespezifikationsetikette gemessen an der Grösse der Produkteverpackung viel kleiner. Andererseits ist auch die Widerspruchsmarke auf der Etikette klein und nicht prominent aufgeführt. Im Gesamteindruck geht die Widerspruchsmarke damit aufgrund ihrer Grösse im Vergleich zur Warenverpackung unter. Folglich genügen diese Etikettenbeispiele ohne zusätzliche, die Wahrnehmung der massgebenden Abnehmer belegende Unterlagen nicht aus, um glaubhaft darauf schliessen zu können, dass selbst Fachkreise wie Informatikverkäufer die Widerspruchsmarke ohne zusätzliche Bewerbung weiterhin als etablierte Marke für Computer wahrnehmen. Zur Berichterstattung in der NZZ der Jahre 2010 und 2011 ist festzuhalten, dass diese nicht in Verbindung mit Waren, sondern in Beschreibung von Steve Jobs und der Philosophie der Beschwerdeführerin erfolgte (vgl. E. 7.3.2 hiervor). Ein Bezug zu Computern wird nur indirekt hergestellt. Dass von der Fachpresse ein eng mit Steve Jobs verbundener Slogan im Laufe der Berichterstattung zu seinem Tod verwendet wird, löst keine neue Werbekampagne aus. Vielmehr wird die Widerspruchsmarke damit kurzfristig in Erinnerung gerufen, was aber nicht ausreichend ist um von Dauerhaftigkeit zu sprechen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 195). Der Slogan wurde also nach dem Ende der Werbekampagne vielmehr als Imageslogan

der Beschwerdeführerin denn als Slogan im Zusammenhang mit einer Ware in Verbindung gebracht. Belege, wonach über die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den damit gekennzeichneten Waren auch nach 2006 – und insbesondere nach 2009 – berichtet wurde, legt die Beschwerdeführerin jedenfalls keine vor.

7.3.5 Damit ist im Ergebnis der Vorinstanz zuzustimmen, dass die vorgelegten Belege das Stetigkeitserfordernis zur Bejahung einer Notorietät im für die Beurteilung massgebenden Zeitpunkt nicht erfüllen (BGE 130 III 267 E. 4.7.4 "Tripp Trapp"). Vorliegend belegt die Beschwerdeführerin zwar die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz im Zusammenhang mit "Computern" für die Jahre 1998 bis 2006 glaubhaft. Allerdings legt sie keine Belege vor, aus denen glaubhaft geschlossen werden kann, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz nach 2006 überhaupt noch als Marke im Zusammenhang mit Computern bekannt war. Insbesondere legt die Beschwerdeführerin keine Belege vor, welche eine in- bzw. ausländische Werbetätigkeit nach 2001 belegen würden. Genauso wie ein aktiver Markengebrauch in der Schweiz selber nicht notwendig ist, um eine notorische Bekanntheit zu bejahen (BGE 130 III 267 E. 4.4 "Tripp Trapp"), muss auch die Bewerbung der Widerspruchsmarke in der Schweiz nicht nachgewiesen werden, um eine notorische Bekanntheit zu bejahen (Urteil des BGer 4A_371/2010 vom 29. Oktober 2010 E. 5.1 "G/G"). Es ist hingegen davon auszugehen, dass eine Marke, welche in der Schweiz weder beworben noch gebraucht wird, bereits aus praktischen Gründen in der Regel in der Schweiz kaum notorisch bekannt sein kann (Urteil des BGer 4A_371/2010 vom 29. Oktober 2010 E. 5.1 "G/G"). Vorliegend steht immerhin fest, dass die Widerspruchsmarke 1998 bis Ende 2001 intensiv gebraucht und beworben wurde, und infolgedessen die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Computern in der Schweiz zumindest in Fachkreisen bis 2006 (vgl. Widerspruchsbeilage 10) glaubhaft belegt wurde. In Anbetracht, dass eine Marke ihre früher durch Werbeanstrengungen durchgesetzte Marke mit der Zeit wieder in Vergessenheit geraten kann (BGer, Mitt. 1979, 243, 247 "Mixmaster"; DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a Rz. 241), kann in Analogie auch eine notorische bekannte Marke ihre vormals bestehende offenkundige Bekanntheit mit der Zeit verlieren. Entsprechend fordert die bundesgerichtliche Rechtsprechung, dass der massgebende Verkehrskreis eine stetige Kenntnis über die Marke verfügen muss und eine seltene bzw. sporadische Berichterstattung dem nicht entspricht (BGE 130 III 267 E. 4.7.4 "Tripp Trapp"). Aus den eingereichten Belegen zeigt sich, dass die Marke in der

Schweiz zwar nach 2009 auf den Produkteetiquetten von Computern angebracht und damit in Gebrauch war. Aus diesem Gebrauch kann aber nicht auf eine notorische Bekanntheit geschlossen werden. Weiter zeigen die Belege, dass die Widerspruchsmarke nach 2006 in der Tagespresse einzig kurz vor und zum Tod von Steve Jobs Erwähnung fand, und zwar als Charakterisierung des Verstorbenen und seiner Philosophie und damit jener der Beschwerdeführerin. Dass von der Widerspruchsmarke nach 2006 in der Schweiz mehr als nur noch bis zum Tode von Steve Jobs und insbesondere im Zusammenhang mit den massgebenden Waren die Rede war, belegt die Beschwerdeführerin nicht. Insbesondere geht aus keinem der eingereichten Belege hervor, dass die Widerspruchsmarke nach 2001 im In- oder Ausland jemals wieder beworben wurde. Aufgrund der Tatsache, dass die Marke selber – gemäss den eingereichten Belegen – ab 2009 einzig auf Produktespezifikationsetiquetten gebraucht wurde, und aus diesen Gebrauchsbelegen alleine nicht auf die Wahrnehmung der Abnehmer geschlossen werden kann, liegen keine Belege vor, welche einen Rückschluss auf den Grad der erreichten Marktdurchdringung in der Schweiz nach 2006 zulassen. Die Beschwerdeführerin legt auch keine Belege über die Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Computern nach 2006 – und insbesondere nach 2009 – im Ausland vor, aus welchen allenfalls Rückschlüsse auf die Schweiz gezogen werden könnten. Vielmehr ist aus den eingereichten Belegen zu schliessen, dass die Marke in den Jahren 1998 bis Ende 2001 intensiv benutzt und auch in der Schweiz als für Computer notorisch bekannt zu erachten ist, sich der Gebrauch aber hernach auf die Anbringung in der Produktespezifikationsetiquette beschränkte und der Slogan von der Beschwerdeführerin nicht weiter, und schon gar nicht prominent benutzt wurde. Belege, wonach die Bekanntheit der Widerspruchsmarke auch nach 2006 in der Schweiz noch bestand, legt die Beschwerdeführerin jedenfalls keine vor. Angesichts dessen, dass eine notorische Bekanntheit nicht leichthin anzunehmen und sich damit die Voraussetzungen die für die Annahme der notorischen Bekanntheit deutlich erhöhen, vermag die Beschwerdeführerin das Vorliegen der notorischen Bekanntheit ihrer Widerspruchsmarke in der Schweiz für Computer im massgebenden Zeitpunkt nicht glaubhaft zu machen.

8.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der vorinstanzlichen Beurteilung im Ergebnis zuzustimmen ist. Die Beschwerdeführerin bringt keine Unterlagen vor, welche eine Notorietät der Widerspruchsmarke zum massgebenden Zeitpunkt in der Schweiz glaubhaft belegen. Damit ist die Beschwerde im Haupt- und im Eventualantrag abzuweisen.

9.

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

9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen 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), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss" mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen und der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

9.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE).

9.3 Die Partei, welche Anspruch auf eine Parteientschädigung erhebt, hat dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen (Art. 14 Abs. 1 VGKE). Vorliegend hat die obsiegende Beschwerdegegnerin mit Eingabe vom 28. November 2018 eine Kostennote eingereicht. Darin beantragt sie eine Parteientschädigung von Fr. 11'200.– (exkl. MWST) zuzüglich Fr. 224.– für Porti zulasten der Beschwerdeführerin. Der darin geltend gemachte Zeitaufwand von 32 Stunden ist unter Berücksichtigung des nicht alltäglichen Prozessthemas und des Umstands, dass im Ergebnis ein dreifacher Schriftenwechsel durchgeführt worden ist, sowie der Vorbe-

reitung einer (durch die Gegenseite kurzfristig abgesagten) Parteiverhandlung nicht zu beanstanden. Allerdings entspricht der geltend gemachte Stundenansatz von Fr. 350.– mit Blick auf Art. 10 Abs. 2 VGKE nahezu dem Maximalansatz, welcher einzig bei besonders komplexen Fällen in Betracht kommt, wogegen der auch in casu zur Anwendung gelangende Regelsatz für Markensachen Fr. 300.– beträgt. Die Kostennote ist daher in Bezug auf den Stundenansatz entsprechend zu reduzieren, so dass der Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 9'600.– (exkl. MWST) zuzüglich Auslagen in Höhe von Fr. 224.–, d.h. insgesamt Fr. 9'824.– zusteht. Gemäss Antrag der Beschwerdegegnerin umfasst die Parteientschädigung vorliegend keinen Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE.

10.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 5'500.– gedeckt. Der Restbetrag von Fr. 1'000.– wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

3.

Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 9'824.– zu bezahlen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück, Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W14687; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

Versand: 26. März 2019