

BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-09-30, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1342_2018

FR: TAF B-1342/2018 du 30 septembre 2020

IT: TAF B-1342/2018 del 30 settembre 2020

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Widersprechende und Adressatin der angefochtenen Verfügungen ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerden ist einzutreten.

E. 2

Mit Beschwerde vom 3. Februar 2020 stellte die Beschwerdeführerin einen prozessualen Antrag auf Durchführung einer mündlichen öffentlichen Verhandlung, der mit Zwischenverfügung vom 5. Februar 2020 abgewiesen wurde. Nach Art. 40 VGG ordnet der Instruktionsrichter eine öffentliche Parteiverhandlung an, wenn eine Partei es verlangt oder gewichtige öffentliche Interessen es verlangen, soweit - wie vorliegend - zivilrechtliche Ansprüche im Streit liegen. Dieser Anspruch wurde mit Durchführung einer mündlichen öffentlichen Verhandlung am 22. August 2018 auf entsprechenden Antrag der Beschwerdeführerin in ihrer ursprünglichen Beschwerde vom 5. März 2018 bereits gewahrt. Dieses Beschwerdeverfahren wurde nach Wiedererwägung der angefochtenen Entscheide vom 31. Januar 2018 durch die Vorinstanz nicht gegenstandslos, da die Vorinstanz den Anträgen der Beschwerdeführerin mit ihren neuen Entscheiden vom 19. Dezember 2019 nicht vollumfänglich entsprach. Die neue Beschwerde vom 3. Februar 2020 ist materiell eine Fortsetzung des bisherigen Beschwerdeverfahrens mit einem auf die Frage der Warengleichartigkeit zwischen Rohstoffen und Endprodukten eingeschränkten Streitgegenstand. Zu dieser Frage konnten sich die Parteien anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 22. August 2018 bereits äussern; diesbezüglich führte der Sistierungs- und Wiedererwägungsgrund BGE 145 III 178 "Apple" keine Änderungen herbei. Auch der Wechsel in der Besetzung des Spruchkörpers (E. G.d) führt zu keinem anderen Resultat, da sich der neue Richter aus den Akten sowie der Protokollierung der Anhörung ein umfassendes Bild der relevanten Sachverhalts- und Rechtsfragen machen konnte (vgl. Urteil des EGMR Skaro gegen Kroatien vom 6. März 2017, Nr. 6962/13, § 24 m.H.).

E. 3

Im Widerspruchsverfahren Nr. 15378 (CH 625'404 APPLE / CH 696'405 Apple Boutique) widerrief die Vorinstanz die Eintragung der angefochtenen Marke mit Ausnahme der Waren parties constitutives de pièces d'horlogerie et accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans d'autres classes; métaux précieux et leurs alliages non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; horlogerie; écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie; cadrans (horlogerie); boîtes et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie; barillets (horlogerie); balanciers (horlogerie); ancres (horlogerie); mouvements d'horlogerie in Klasse 14 und habits in Klasse 25. Im Widerspruchsverfahren Nr. 15377 (IR 868'666 Apfel [fig.] / CH 696'405 Apple Boutique) hiess die Vorinstanz den Widerspruch auch für diese Waren mit Ausnahme von métaux précieux et leurs alliages in Kl. 14 und tenue de livres comptables in Kl. 35 gut. Damit ist die Eintragung der angefochtenen Marke allein noch für die Waren métaux précieux et leurs alliages in Kl. 14 strittig und die Beschwerdeführerin bezieht sich in ihrer Beschwerde ausdrücklich nur auf sie. Mit Bezug auf alle übrigen Waren und Dienstleistungen ist der Widerruf der jüngeren Marke durch die Vorinstanz unangefochten in Rechtskraft erwachsen (vgl. Urteile des BVGer B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 2.3 "Mobility", B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 2.1 "Hero [fig.]/Heera [fig.]").

E. 4.1

Die Vorinstanz verneinte eine Gleichartigkeit zwischen den Rohwaren métaux précieux et leurs alliages in Kl. 14 und den von der älteren Bildmarke in der gleichen Klasse beanspruchten Waren, teilweise aus Edelmetall, aufgrund der Unterschiede hinsichtlich des Verwendungszwecks und der Abnehmer. Sie erblickte auch keine markenrechtlich relevanten Überschneidungen mit den übrigen Waren und Dienstleistungen beider Widerspruchsmarken, die zur Feststellung einer Warengleichartigkeit führen würden.

E. 4.2

Die Beschwerdeführerin rügt die Beurteilung der Warenähnlichkeit durch die Vorinstanz. Es sei nicht nachvollziehbar, warum eine Gleichartigkeit zwischen den objets d'art en métaux précieux der angefochtenen Marke und den statues en métaux précieux der Widerspruchsmarke bejaht, mit Bezug auf die angefochtenen Rohwaren métaux précieux et leurs alliages aber verneint worden sei. Zwischen den beanspruchten Edelmetall-Statuen und den dazu zwingend verwendeten Edelmetallen bestehe, wenn schon nicht Identität, so doch zumindest hochgradige Ähnlichkeit. Zu diesem Resultat komme man bereits, weil Edelmetalle für Edelmetall-Statuen wertbestimmend seien respektive als offensichtlich wertspezifisch wahrgenommen würden. Da die angefochtene Marke, wie die Vorinstanz richtig festgestellt habe, den geforderten Zeichenabstand zu den Widerspruchsmarken nicht einhalte, sei die Verwechslungsgefahr auch mit Bezug auf métaux précieux et leurs alliages in Kl. 14 gegeben.

E. 4.3

Die Beschwerdegegnerin entgegnet, eine Verwechslungsgefahr sei ausgeschlossen, da ihre Marke als Anlehnung an die von den Beatles in den Sechzigerjahren geführte Londoner "Apple Boutique" verwendet werde - in einem reinen Vintage-Esprit also, der nichts mit der Tätigkeit der Beschwerdeführerin zu tun habe. Der Inhaber der Beschwerdegegnerin führe unter dem Namen "Apple Boutique" ein kleines Antiquitätengeschäft in Genf. Die darin angebotenen Kunstobjekte, Secondhand-Waren und Fundstücke aus Brockenstuben hätten

nichts mit den modernen High-Tech-Produkten der Beschwerdeführerin zu tun, richteten sich an ein anderes Publikum und würden in einem anderen Umfeld präsentiert. Die Geschäftsfelder der Parteien unterschieden sich deutlich voneinander, eine Warengleichartigkeit sei darum nicht gegeben. Die Kunden der Beschwerdeführerin seien ohnehin Kenner ihrer berühmten Produkte und wüssten, dass sie keine Antiquitäten führe.

E. 5.1

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes [MSchG, SR 2132 11] i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG). Unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet, dass das eine Zeichen für das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern (BGE 127 III 160 E. 2a «Securitas»; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 «Yello/Yellow Lounge»).

E. 5.2

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind (BGE 128 III 441 E. 3.2 "Appenzeller Natural [fig.]" ; 126 III 315 E. 6b-c "Rivella/Apiella [fig.]"). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Produkte sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Natural [fig.]" ; 128 III 96 E. 2a "Orfina").

E. 5.3

Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge, soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht. Der tatsächliche oder beabsichtigte Gebrauch der Marke auf dem Markt ist irrelevant (Urteil des BVGer vom 27. Mai 2020 B-6921/2018 E. 3.2, E. 7.5.3 "Facebook [fig.]/Facegirl [fig.]"). Entsprechend sind marketingmässige Segmentierungen bezüglich Preis und Qualität der Waren unbeachtlich (Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], SIWR, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 822; Ralph Schlosser/Claudia Maradan, in: de Werra/Gilliéron [Hrsg.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, art. 3 LPM n. 142; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 128).

E. 5.4

Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnnect [fig.]" ; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 "Nivea [fig.]/Neauvia" E. 2.2; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 117). Gleichartig heisst also nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (Urteile des BVGer B-259/2017 vom 19. März 2019 E.

3.2 "Tesla; Powerwall/Tesla Powerwall"; B-3209/2017 vom 2. April 2019 E. 3.4.1 "Paradis/Blanc du Paradis"; B-2165/2018 E. 4.2 "Hero [fig.]/Heera [fig.]"). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, Substituierbarkeit, das Verhältnis von Hauptware und Zubehör sowie die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 5.1 "Victorinox/Miltorinox").

E. 5.5

Rohstoffe und Halbfabrikate gelten im Verhältnis zu Fertigprodukten nicht als gleichartig, da sie gewöhnlich aus unterschiedlichen Marktstufen stammen, anderen Verwendungszwecken dienen und keine Überschneidungen bezüglich Abnehmern und Verkaufsstellen aufweisen (Urteile des BVGer B-5467/2011 vom 20. Februar 2019 "Navitimer/Maritimer" E. 5.3.1; B-3622/2010 vom 1. Dezember 2010 E. 3.2.1 "Wurzelbrot/Wurzelrusti"; B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnnect [fig.]"; B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 7.4 "7seven [fig.]/ sevenfriday"; B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 6.3 "Merci/Merci"; B-2165/2018 E. 4.2 "Hero [fig.]/Heera [fig.]"; RKGE vom 2. Oktober 1997, in: sic! 1997 S. 569 E. 3 "Birko Tex/Biotex", und vom 30. Dezember 2003, in: sic! 2004 S. 418 E. 5 "Resinex/Resinex"; Schlosser/Maradan, a.a.O., Art. 3 N. 141; Gallus Joller, in: Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 305 m.w.H.; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 135; Marbach, a.a.O., N. 845). Ausnahmsweise kann Gleichartigkeit indiziert sein, falls der Rohstoff für die Qualität des Endprodukts von derart wesentlicher Bedeutung, mithin wertbestimmend ist, dass die Abnehmer auf dieselbe betriebliche Herkunft schliessen und das Endprodukt dem Inhaber der Marke für den Rohstoff zuschreiben (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 305; Marbach, a.a.O., N. 846; Schlosser/Maradan, a.a.O., Art. 3 N. 141).

E. 5.6

Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 «Appenzeller»; 121 III 377 E. 2a «Boss/ Boks»; 119 II 473 E. 2d «Radion/Radomat»; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N 41). Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene in der Regel zu Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc «Securitas»; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 «Calida/Calyana»).

E. 5.7

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab. Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken. Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben. Als stark gelten Marken, die aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteile des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; B-5868/2019 vom 8.

Juli 2020 "Nivea [fig.]/Neauvia" E. 2.4).

E. 6.1

Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, aus deren Perspektive die Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr geprüft werden. Sie sind ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marke zu bestimmen (vgl. Raphael Nusser, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, Diss. 2015, Rz. 13.06). Dabei spielt die marketingmässige Positionierung der beanspruchten Waren keine Rolle, sodass die Ausführungen der Beschwerdegegnerin zu den konkreten Umständen, unter denen die Parteien ihre jeweiligen Waren zum Kauf anbieten, für die Bestimmung der Verkehrskreise unbeachtlich sind (vgl. Urteil des BVGer B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 7 "Bally/Balu [fig.]"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 51).

E. 6.2

Die in Klasse 14 zu prüfenden Waren - Schmuckwaren und Uhren, aber auch Manschettenknöpfe, Broschen und Statuen aus Edelmetall - werden von einem breiten Publikum nachgefragt und nach ständiger Rechtsprechung mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben, da sie günstige Accessoires ebenso wie Luxusgüter enthalten können. Die Fachkreise, darunter Uhrmacher und Juweliere, prüfen die Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit (Urteile des BVGer B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 3 "Meister/ZeitMeister"; B-5467/2011 vom 20. Februar 2019 E. 4.2 "Navitimer/Maritimer"; B-2232/2019 vom 10. Dezember 2019 E. 3.2 "JB Blancpain [fig.]/Reapain [fig.]"). Die in Kl. 16 eingetragenen Druckereierzeugnisse, Bücher, Zeitschriften, Papierwaren, Papeteriewaren und Künstlerbedarfsartikel richten sich neben Zwischenhändlern, Kunstschaffenden und Fachleuten aus der Medienbranche an das breite Publikum. Sie werden als täglich konsumierte Medien und Alltagsgüter mit einer gewöhnlichen bis flüchtigen Aufmerksamkeit nachgefragt (Urteile des BVGer B-3815/2014 E. 5 "Rapunzel"; B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E. 3 "Heimat Online/Die Heimat [fig.]"). Schuhe und Kleider in Kl. 25 werden von einem breiten Publikum nachgefragt, vor dem Kauf gewöhnlich anprobiert und mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit geprüft (BGE 121 III 377 E. 3d "Boss/Boks"; Urteile des BVGer B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 3 "Hirsch/Apfelhirsch"; B-6953/2018 vom 7. Juli 2020 "Karomuster" E. 4). Bei Accessoires wie Koffern, Taschen und Schirmen in Kl. 18 wird ein durchschnittlicher Aufmerksamkeitsgrad angenommen, da diese Waren nicht täglich, aber mit gewisser Regelmässigkeit erworben werden (Urteile des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 6 "7seven [fig.]/Sevenfriday"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 4 "Victorinox/Miltorinox"). Die in Kl. 28 registrierten Videospieleautomaten, Handkonsolen, Spiele und Spielfiguren, auch elektronischer Art, richten sich an Jugendliche, Kinder und Erwachsene, die für diese sorgen. Sie werden mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. Urteile des BVGer B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 4 "Nilpferd [fig.>"; B-6389/2018 vom 27. August 2019 E. 4 "Elfe, Pelzfigur, Hund").

E. 7.1

Bei der Prüfung der Gleichartigkeit der einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen wird auf die Registereinträge abgestellt, während die tatsächlichen Verhältnisse unberücksichtigt bleiben (E. 5.3 vorstehend). Entgegen Vorbringen der Beschwerdegegnerin spielt es somit keine Rolle, ob die zu beurteilenden Waren in modernen Geschäftslokalitäten oder in einem Antiquitätengeschäft mit Vintage-Ambiente

zum Kauf präsentiert werden.

E. 7.2

Vorliegend sind Edelmetalle und ihre Legierungen in Kl. 14, für welche die angefochtene Marke eingetragen ist, mit den für die ältere Bildmarke registrierten Schmuckbezeichnungen Articles de bijouterie; montres et horloges; boutons de manchettes; porte-clés en métaux précieux; chronomètres; broches, breloques; épingles de cravates; pinces de cravate; insignes, bracelets, colliers; médaillons, boucles de ceinture, épingles; boîtes pour accessoires, coffrets à bijoux, parures toutes en en métaux précieux ou en plaqué; bijouterie fantaisie; statues et parures en métaux précieux zu vergleichen. "Aus Edelmetall" (en métaux précieux) wird nur für Schlüsselanhänger, Schmuck und Statuen ausdrücklich erwähnt, während die übrigen Waren auch aus anderem Material gefertigt sein können. Die ältere Wortmarke APPLE ist nicht für Waren in Kl. 14 eingetragen.

E. 7.3

Eine Gleichartigkeit zwischen Rohmaterialien und daraus gefertigten Endprodukten wird in ständiger Rechtsprechung verneint (E. 5.5 vorstehend). Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Urteil B-5467/2011 vom 20. Februar 2019 "Navitimer/Maritimer" eingehend mit der Frage befasst, ob zwischen Edelmetallen und Uhren Gleichartigkeit vorliegt. Es stellte grundlegende Unterschiede mit Bezug auf die Verkehrskreise, Vertriebskanäle und Herstellung bzw. Verarbeitung fest: Edelmetalle werden namentlich von der Uhren- und Schmuckindustrie, Uhren hauptsächlich von Endkonsumenten nachgefragt; Uhrmacher verkaufen die von ihren Lieferanten bezogenen Edelmetalle nicht unverarbeitet an ihre Kunden weiter, sondern fertigen sie erst zum Endprodukt. Edelmetalle und Uhren dienen unterschiedlichen Zwecken und werden unter Anwendung unterschiedlicher Technologien gewonnen, hergestellt und bearbeitet. Uhren und Edelmetalle sind darum nicht gleichartig (Urteil B-5467/2011 E. 5.3.3).

E. 7.4

Die Beschwerdeführerin nennt keine überzeugenden Gründe, weshalb in Abkehr von dieser Rechtsprechung eine Gleichartigkeit zwischen Edelmetallen und daraus gefertigten Waren - vorliegend Statuen, Schmuck und Schlüsselanhänger - zu bejahen wäre. Sie beruft sich auf die Ausnahme, wonach Gleichartigkeit im Einzelfall gegeben sein kann, wenn der Rohstoff für die Qualität des Endprodukts derart wesentlich ist, dass die Abnehmer auf die gleiche betriebliche Herkunft schliessen (E. 5.5 vorstehend). Dies trifft nach ihrem Dafürhalten auf Edelmetallstatuen zu. Gleichartigkeit hängt indessen nicht von der inneren Beschaffenheit, sondern von der Erwartung des Verkehrs mit Bezug auf Angebot und Vertrieb der Waren ab; dies gilt auch für wertbestimmende Rohstoffe (E. 5.4 vorstehend). Mithin genügt es nicht, dass ein Rohstoff für das Endprodukt wesentlich oder wertbestimmend ist, sondern müssen die Abnehmer die gleiche betriebliche Herkunft erwarten. Dies wurde von der RKGE für den Bezug zwischen Mehl und Brot bejaht und mit der Nähe der Märkte und Vertriebswege begründet (RKGE vom 3.12.2003, in: sic! 2004 S. 505 E. 2 "Baguettine/Baghetti"), kann aber nicht in gleicher Weise für Schlüsselanhänger, Statuen und Schmuck angenommen werden. Abnehmer dieser Waren erwarten nicht, dass sie bei der Markeninhaberin auch Edelmetalle erwerben können. Im Unterschied zu Mehl, das in der eigenen Küche zu Brot verarbeitet werden kann, pflegen die Abnehmer von Edelmetallwaren solche nicht selbst aus rohen Blöcken zu schmieden. Zu viele Verarbeitungsschritte trennen hier den Rohstoff vom fertigen Produkt (vgl. Marbach,

a.a.O., N. 846). Zwischen Edelmetallen und daraus hergestellten Waren in Kl. 14 besteht darum keine Gleichartigkeit.

E. 7.5

Auch mit Bezug auf die übrigen Waren und Dienstleistungen beider Widerspruchsmarken sind keine Berührungspunkte zu Edelmetallen ersichtlich und werden von der Beschwerdeführerin keine behauptet.

E. 7.6

An der fehlenden Warengleichartigkeit vermag auch der im Lauf des Beschwerdeverfahrens gefällte BGE 145 III 178 "Apple" nichts zu ändern, der der Wortmarke APPLE einen überragenden Bekanntheitsgrad zuschreibt, der ihre Eintragung für weitere Waren und Dienstleistungen begünstigt (E. 2.3.3). Die erhöhte Kennzeichnungskraft einer Marke, die diese dank überragender Bekanntheit im Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen erworben hat, vermag zwar auf benachbarte Gebiete im engen Gleichartigkeitsbereich auszustrahlen (Urteile des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 6.1 "Nivea [fig.]/Neauvia"; B-2583/2018 vom 23. Juni 2020 E. 6.4.1 "Helsana. Engagiert für das Leben/Helsinn Investment Fund"). Sie führt jedoch nicht zur Aufhebung des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips. Im Widerspruchsverfahren kann sich die Beschwerdeführerin nicht auf den Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs berufen, da Art. 31 MSchG die Anwendung von Art. 15 MSchG nicht erwähnt und damit als Prüfungsgegenstand ausklammert (Urteile des BVGer B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 7 "Apple [fig.]/Adamis Group [fig.>"; B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 3.6 "Havana Club/Cana Club"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 7.4.4 "Intel inside/Galdat inside").

E. 7.7

Mangels Gleichartigkeit zwischen métaux précieux et leurs alliages in Kl. 14 der angefochtenen Marke und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken kann das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden. Zurecht hat die Vorinstanz die Widersprüche mit Bezug auf diese Waren abgewiesen, sodass die angefochtenen Verfügungen im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerden abzuweisen sind.

E. 8.1

Die Beschwerdeführerin ist mit ihren ursprünglichen Begehren insofern durchgedrungen, als ihre Widersprüche gegen die angefochtene Marke mit Ausnahme einer einzelnen Ware in Kl. 14 gutgeheissen werden. Die Vorinstanz hat ihre Widerspruchsentscheide vom 31. Januar 2018 aufgrund des nachträglich gefällten BGE 145 III 178 "Apple" in Wiedererwägung gezogen. Die Beschwerdegegnerin hat auf eine Anfechtung der neuen Entscheide verzichtet, womit das Beschwerdeverfahren teilweise gegenstandslos geworden ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin zu neun Zehnteln. In diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 5 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

E. 8.2

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis

VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marken sprechen. Unter Berücksichtigung der teilweisen Gegenstandslosigkeit des Beschwerdeverfahrens aufgrund der Wiedererwägung durch die Vorinstanz sind die Verfahrenskosten angemessen herabzusetzen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 2'500.- festzulegen. Der auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von Fr. 250.- wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 6'500.- entnommen; die Differenz von Fr. 6'250.- ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 2'250.- wird der Beschwerdegegnerin auferlegt.

E. 8.3

Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE). Anhand des aktenkundigen Aufwands bei zweifachem Schriftenwechsel sowie der Teilnahme an der Parteiverhandlung erscheint eine anteilmässig reduzierte Parteientschädigung von Fr. 7'250.- zu Gunsten der grösstenteils obsiegenden Beschwerdegegnerin angemessen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

E. 9

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

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.