

BVGer B-1590/2021 vom 12. August 2022

Bundesverwaltungsgericht, 2022-08-12, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1590_2021

FR: TAF B-1590/2021 du 12 août 2022

IT: TAF B-1590/2021 del 12 agosto 2022

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Als Hinterlegerin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) bei der Beschwerdeführerin gegeben. Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 VwVG).

E. 1.2

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. Gleichzeitig bleibt festzuhalten, dass die vorinstanzliche Verfügung nur teilweise angefochten wurde (siehe Rn. 14 der Beschwerdeantwort).

E. 2.1

Die Einrede des Nichtgebrauchs wurde in der ersten Stellungnahme der Beschwerdeführerin zum Widerspruch am 2. Juni 2020 rechtzeitig erhoben (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Beschwerdeführerin beschränkte den Einwand, dass die Widerspruchsmarke in den letzten fünf Jahren vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs nicht rechtserhaltend gebraucht worden sei, jedoch auf den Gebrauch in den Klassen 3, 5 und 10 der angefochtenen Marke (siehe S. 5 f. des Schreibens der Beschwerdeführerin vom 2. Juni 2020). Den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1 VwVG) kommt im Rahmen von Art. 32 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) eine erhebliche Bedeutung zu, so dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) faktisch von der Anwendbarkeit des Verhandlungsgrundsatzes auszugehen ist. Insofern bleibt es dem Widerspruchsgegner überlassen, ob und in welchem Umfang er den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke vorbringt (vgl. die Entscheide des BVGer B-6249/2014 vom 25. Juli 2016 E. 4.4 "Campagnolo/F.LLI Campagnolo"; B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 3.3 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"; B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 4.1 "six [fig.]/SIXX und six [fig.]/sixx [fig.]"; je m.H.). In casu geht die Behauptung des Nichtgebrauchs klar und unmissverständlich aus der Eingabe der Beschwerdeführerin hervor (Urteile des BVGer B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 6.1.1 "Bally/Balù"; in sic! 2008, 357, "Adwista/Ad-vista"; RKGE in sic! 2002, 610 E. 7

"Aesculap/Aeskulap").

E. 2.2

Vorliegend besteht auch kein Raum für eine indirekte bzw. umgekehrte Anwendung der "erweiterten Minimallösung". Eine direkte Anwendung dieser Lösung würde bedeuten, einen für den Zeitraum nach Art. 12 Abs. 1 MSchG glaubhaft gemachten Gebrauch auf das Angebot zu erweitern, das künftig unter einer Marke erwartet werden kann. Obergrenze würde dabei der registrierte Oberbegriff bilden (vgl. Urteile des BVGer B-3209/2017 vom 2. April 2019 E. 2.1 "PARADIS/BLANC DU PARADIS/ROUGE DU PARADIS"; B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.4 "Gadovist/Gadogita"; B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 4.1.5 "7Seven [fig.]/Sevenfriday"; B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 5.4.1 "Merci/Merci [fig.]"). Von einer indirekten bzw. umgekehrten Anwendung dieser Lösung wäre dann auszugehen, wenn sie auch auf den Fall, dass ein nicht glaubhaft gemachter Gebrauch für gewisse Produkte bzw. Dienstleistungen einer Klasse auf weitere Klassen, für welche eine Marke eingetragen ist, ausgedehnt würde. Eine solche (indirekte bzw. umgekehrte) Anwendung der erweiterten Minimallösung macht die Beschwerdeführerin auf S. 5 ihrer Beschwerde sinngemäss geltend und wird von der Beschwerdegegnerin in Rn. 19 der Beschwerdeantwort ebenfalls adressiert. Die Beschwerdegegnerin bringt diesbezüglich vor, dass sie keine Belege betreffend diese übrigen Klassen (d.h. der Klassen 1, 2, 12, 25, 28, 29, 30 und 42) habe einreichen müssen, auch wenn diese im Verhältnis zu den Klassen 3, 5 und 10 gleichartig seien, da betreffend diese Klassen eben gerade keine Nichtgebrauchseinrede erhoben worden sei (siehe Rn. 23 der Beschwerdeantwort). Einer indirekten bzw. umgekehrten Anwendung dieser Lösung steht zum einen die erwähnte Rechtsprechung zur erweiterten Minimallösung entgegen. Sie legt den Fokus auf den glaubhaft gemachten Gebrauch, nicht auf einen Nichtgebrauch. Weiter würde sie den Umfang eines summarischen Widerspruchsverfahrens übersteigen (vgl. RKGE in sic! 2001, 526 "Tigermarket [fig.]" und RKGE in sic! 2001, 209 "Lemo/Lem").

E. 2.3

Die Beschwerdegegnerin verzichtete auf die Einreichung von Belegen zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der beanspruchten Waren in den Klassen 3, 5 und 10 (Nr. IV.B.9 der angefochtenen Verfügung). Folglich hat die Beschwerdeführerin die Gebrauchseinrede betreffend die erwähnten Klassen erfolgreich erhoben (Verfügung Nr. IV.B.10). Eine mögliche Verwechslungsgefahr wird deshalb lediglich bei den Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 2 bzw. 42; 5 und 1, 29 bzw. 30; sowie 10 und 25, 12 bzw. 28 geprüft.

E. 3

Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des MSchG). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.>"; 128 III 99 E. 2c "Orfina"; Letzterer m.H.).

E. 3.1

Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen. Diese werden die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks").

E. 3.2

Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge. Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 f. "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]" m.H. und B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]").

E. 3.3

Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermaßen prägen (Urteile des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" je m.w.H.). Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren. Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" m.w.H.).

E. 3.4

Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf eines dieser Kriterien bejaht wird (Urteil des BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 "Monari/Anna Molinari"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillan").

E. 4

Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 12, 25, 28, 29, 30 und 42 sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (Urteil des BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5 "GEO/Geo influence").

E. 4.1.1

In der angefochtenen Verfügung wird festgehalten (Nr. IV.E.2), dass für die beanspruchten Waren der Klassen 1 (Fungizide und Herbizide), 2 (Farben und Lacke bzw. Malerbedarf) und 25 (Schuhwaren) von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen ist, da sie nicht täglich erworben werden, sich der Abnehmer bereits bei deren Erwerb intensiver mit dem Einsatzgebiet bzw. Anwendungsbereich, der Dosierung und dem Farbton auseinandersetzen wird und sie vor dem Kauf anprobiert werden. Dagegen würden Dienstleistungen im Bereich der Körper- und Schönheitspflege (Klasse 42), und Lebensmittel, die als Massenartikel des täglichen Bedarfs erworben werden (Klassen 29 und 30), regelmässig in Anspruch genommen; der Aufmerksamkeitsgrad werde daher als gering bewertet. Zum Verkehrskreis bzw. dem Aufmerksamkeitsgrad 12 (Landfahrzeuge) und 28 (Spiel- und Gymnastikartikel) äussert sich die Vorinstanz nicht.

E. 4.1.2

Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, dass der Durchschnittskonsument die Produkte der Beschwerdegegnerin (deren Uhren) von in einer Apotheke angebotenen und verkauften Produkten und Dienstleistungen ohne Weiteres unterscheiden könne (Beschwerde S. 9 f.). Auf die massgeblichen Verkehrskreise geht sie nicht ein.

E. 4.1.3

Die Beschwerdegegnerin geht, mit Ausnahme der Produkte für den Malerbedarf, deren Herstellung von den Abnehmern produktübergreifendes Knowhow und Verständnis erfordere, ebenfalls nicht speziell auf den Kreis der angesprochenen Konsumenten ein (Rn. 30 der Beschwerdeantwort).

E. 4.1.4

Das Bundesverwaltungsgericht erachtet die weder von der Beschwerdeführerin noch der Beschwerdegegnerin bestrittenen Ausführungen der Vorinstanz zu den Verkehrskreisen bzw. den Aufmerksamkeitsgraden grundsätzlich als schlüssig. Bei den beanspruchten Waren der Klassen 2 und 25 ist tatsächlich von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (siehe das Urteil des BVGer B-626/2015 vom 9. Juni 2016 E. 3 "Kalisan/Kalasil"; BGE 121 III 377 E. 3d "Boss/Boks"; sowie das Urteil des BVGer B-6540/2017 vom 9. Februar 2019 E. 3 "Daligramme/Salvador Dali [fig.]"). Auch wenn sich Dienstleistungen im Bereich der Körper- und Schönheitspflege (Klasse 42) an Fachleute richten können, die auf den erwähnten Gebieten behandelnd oder beratend tätig sind, so können Durchschnittskonsumenten genauso gut angesprochen sein, welche bei Fachleuten die von ihnen angebotenen Dienstleistungen teilweise in Anspruch nehmen. Dass die Vorinstanz auf das Verständnis der Durchschnittsabnehmerinnen abgestellt hat und von einem geringen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen ist, kann folglich nicht beanstandet werden (Urteil des BVGer B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 3 "toppharm Apotheken [fig.]"). Dies gilt auch für die Einschätzung bezüglich den Klassen 29 und 30, da bei Lebensmitteln mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist, als bei Spezialprodukten (siehe BGE 126 III 315 E. 6b/bb, BGE 95 II 191 E. 2, BGE 88 II 378 E. 2 S. 379, BGE 122 III 382 E. 3a und BGE 117 II 321 E. 4 je m.H.). Einzig bei den Waren der Klasse 1 ist - entgegen der Vorinstanz - festzuhalten, dass sich diese sowohl an das breite Publikum der Freizeitgärtnerinnen als auch an Spezialisten wie Gärtner und Fachhändler richten. Folglich ist von einem normalen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (Urteil des BVGer B-5422/2019

vom 6. Juli 2021 E. 4 "Canna [fig.]/Cannatonic"). Auch der Anschaffung der Waren der Klasse 12 (Landfahrzeuge) scheint ein längerer Deliberationsprozess vorauszugehen, weshalb ein leicht erhöhter Aufmerksamkeitsgrad anzulegen ist. Bei den Waren der Klasse 28 (Spiel- und Gymnastikartikel) handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs und folglich um einen geringen Aufmerksamkeitsgrad.

E. 5

Als nächstes ist die Gleichartigkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen.

E. 5.1

Die Vorinstanz bejahte die teilweise Gleichartigkeit (Verfügung Nr. IV.C.23) zwischen den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke Klasse 1 produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture Klasse 2 couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales Klasse 12 appareils de locomotion par terre Klasse 25 articles de gymnastique et de sport (à l'exclusion des vêtements) Klasse 28 jeux, jouets Klasse 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles Klasse 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir Klasse 42 soins d'hygiène et de beauté und den folgenden Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke Klasse 3 produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser Klasse 5 aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides Klasse 10 articles orthopédiques; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage

E. 5.2

Die Beschwerdeführerin bestreitet pauschal, dass die Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 12, 25, 28, 29, 30 und 42 mit den Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5 und 10 der Widerspruchsmarke gleichartig seien. Die Vorinstanz sei nur zu diesem Schluss gelangt, weil sie ihren Ermessenspielraum überschritten habe und einem Sophismus aufgesessen (bzw. überaus spitzfindig gewesen) sei. Denn es werde sich kein einziger Konsument finden, welcher der Auffassung sei, dass das Betreiben einer Apotheke in der "Tissot Arena" Teil der Aktivität einer bekannten Uhrenmarke sei (Beschwerde S. 6 f.).

E. 5.3

Gemäss Beschwerdegegnerin ist die Kritik der Beschwerdeführerin unbegründet. Sie hält die festgestellte (teilweise) Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke umfassten Produkten mit den beanspruchten Waren der angefochtenen Marke für nachvollziehbar und korrekt bejaht (Rn 36 der Beschwerdeantwort).

E. 5.4

Es ist in der Tat so, dass die Waren der Klasse 3 und Klasse 2 komplementär sind, die gleichen Abnehmerkreise haben und ähnliches Knowhow erfordern. Weiter stehen gemäss

Rechtsprechung (vgl. RKGE in sic! 2001, 139, "Jana/Jana-Style" und vgl. auch das Urteil des BVGer B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 5.2 "CLINIQUE/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]") die Dienstleistungen der Kosmetikbranche in einem funktionellen Zusammenhang mit Kosmetikprodukten, weil zur Erbringung der Dienstleistungen die Verwendung von kosmetischen Produkten unabdingbar ist. Es ist somit auch vorliegend davon auszugehen, dass das Publikum die Hygiene- und Schönheitsdienstleistungen der Widerspruchsmarke und die Kosmetik- und Pflegeprodukte der angefochtenen Marke dem gleichen Unternehmen zuordnet.

E. 5.5

Die Waren der Klasse 5 und Klasse 1 sind von der gleichen Art und Zweckbestimmung, auch haben sie die gleichen Abnehmerkreise und Kanäle. Eine Gleichartigkeit besteht ebenso bei den Klassen 5, 29 und 30 (vgl. auch RKGE MA-WI 43/04 sic! 2005, 655, "LEPONEX/Felonex").

E. 5.6

Schliesslich stimmt die Art, Zweckbestimmung und die Abnehmerkreise zwischen den Klassen 10 und 25 weitgehend überein. Zwischen 10 und 12 besteht eine ähnliche Zweckbestimmung, gleiche Abnehmerkreise, gleiche Vertriebskanäle und ein Ergänzungsverhältnis. Überdies liegen bei Klasse 10 und 28 die gleiche Art und Zweckbestimmung sowie die identischen Abnehmerkreise vor.

E. 5.7

Dass die angefochtenen Waren und Dienstleistungen in unterschiedlichen Klassen eingeordnet sind, ist diesen Erkenntnissen nicht abträglich, da die Nizzaklassifikation lediglich ein mögliches Indiz der Gleichartigkeit ist, jedoch keinerlei präjudizierende Wirkung hat (vgl. Urteil des BGer 4C_392/2000 vom 4. April 2001 E. 2b "Jaguar [fig.]/Jaguar"; Urteil des BVGer B-7562/2016 E. 3.3 "MERCY/Merci [fig.]").

E. 5.8

Somit kann das Gericht die angefochtene Entscheidung in diesem Punkt bestätigen, d.h. die Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit kann, wie in E. 5.1 vorstehend ausgeführt, teilweise bejaht werden.

E. 6

Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die Wortbildmarke "TISSOT (fig.)" und die Wortmarke "Pharmacie Tissot Arena" gegenüber.

E. 6.1

Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke bringt grundsätzlich bereits eine starke Zeichenähnlichkeit mit sich. Sie ist daher gemäss ständiger Rechtsprechung unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr unzulässig, wenn das ältere Zeichen nicht wesentlich verändert wird. Die Übernahme einer Marke kann ausnahmsweise zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des BVGer B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 5.1 f. "Hirsch/Apfelhirsch"; B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 5.1 f. "Manufactum/espresso manufactum"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 f. "Stingray/Roamer Stingray"; B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2

[fig.]; B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 2 und E. 6.1 "Swing/Swing Relaxx, Swing & Swing Relaxx [fig.]; je m.H.).

E. 6.2.1

Gemäss dem angefochtenen Entscheid muss die Zeichenähnlichkeit auf visueller, phonetischer und semantischer Ebene gefunden werden, wobei dann die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist (angefochtener Entscheid Nr. IV.D.3).

E. 6.2.2

Gemäss der Beschwerdeführerin sind die beiden Widerspruchsmarken auf keiner Ebene ähnlich (Beschwerde S. 7). Sie ist der Ansicht, dass die angefochtene Marke auf eine Apotheke an einem spezifischen Ort, nämlich in einem Einkaufszentrum mit dem Namen der "Tissot Arena", hindeute, während die Widerspruchsmarke auf Uhren verweise (Beschwerde S. 8).

E. 6.2.3

Die Beschwerdegegerin erinnert daran, dass die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke im Allgemeinen zur Schlussfolgerung der Zeichenähnlichkeit führt; sie ist der Ansicht, dass im vorliegenden Fall nichts vorliegt, was eine Abweichung von dieser Praxis zulässt (Rn. 38 bis 40 der Beschwerdeantwort).

E. 6.2.4

In grafischer Hinsicht besteht die Widerspruchsmarke aus den sechs Grossbuchstaben, die das Wort "TISSOT" in einer Schriftart ohne Serifen oder besondere Merkmale bilden. Die angefochtene Marke ist lediglich als Wortmarke geschützt. Es ist der Vorinstanz zu folgen (angefochtener Entscheid Nr. IV.E.2), dass die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke, die sich auf eine etwas dickere Schrift beschränkt, im Zeichenvergleich vernachlässigt werden kann.

E. 6.2.5

In phonetischer Hinsicht besteht die Widerspruchsmarke aus zwei Silben ("TI" und "SO"), während die angefochtene Marke aus acht Silben besteht: "PHAR", "MA", "CIE", "TI", "SO", "A", "RE" und "NA". Es besteht also eine klangliche Ähnlichkeit in dem engen Bereich der Silben "TI" und "SO", was 25% der angegriffenen Marke und der gesamten Widerspruchsmarke entspricht.

E. 6.2.6

Aus semantischer Sicht wird die Widerspruchsmarke als Familienname verstanden. Der Familienname "Tissot" ist ein in der Schweiz relativ häufiger Familienname (allein auf www.telsearch.ch gibt es 460 Einträge, abgerufen am 22. August 2022). An dieser Stelle kann auch auf die E. 7 des Urteils des BVGer B-2420/2020 vom 15. Juni 2021 "TISSOT [fig.] & SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT Bienne - TISSOT ARENA - Biel [fig.]" verwiesen werden. In diesem Fall war die angefochtene Marke noch länger, weshalb vorliegend umso mehr Kennzeichenähnlichkeit vorliegen muss. Das Wort "Tissot" wird in der angefochtenen Marke nicht anders verstanden, zumindest was den Schweizer Konsumenten betrifft, der darin entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin - kombiniert mit "Arena" - nicht den Namen einer Ortschaft liest. Er sieht darin auch keinen Hinweis auf Uhren, da die Beschwerdeführerin hier die Bedeutung, die einem Wort zugeschrieben wird, mit den Waren, auf denen eine Marke in Wirklichkeit angebracht ist,

verwechselt. Dieses den beiden Widerspruchsmarken gemeinsame Element ("TISSOT") liegt in der angefochtenen Marke an dritter Stelle zwischen "Pharmacie" und "Arena". Es ist zu prüfen, ob diese Elemente das Verständnis durch den angesprochenen Konsumenten verändern oder verstärken. In der angefochtenen Marke folgt auf das Wort "TISSOT" das Wort "Arena". Das Wort "Arena", das aus dem Lateinischen stammt und ins nordamerikanische Englisch übergegangen ist, bezeichnet eine Arena, in der Aufführungen, Konzerte oder Sportveranstaltungen stattfinden können (Online-Wörterbuch Wiktionnaire, abgerufen am 22. August 2022). Es wird als solches auch im Deutschen, Französischen und Italienischen verstanden. In der Praxis wird es im ganzen Land verwendet (z. B. die Shopping Arena in St. Gallen, die Geneva-Arena [Teil des Palexpo-Komplexes] in Genf oder die La Vaudoise aréna in Malley). Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der Schweizer Verbraucher unter "Tissot Arena" ein Sport- oder Freizeitzentrum versteht, das einer Familie namens "Tissot" gehört oder zumindest mit ihr verbunden ist. Auch die Bedeutung des anderen Wortes in der angefochtenen Marke ist nicht geeignet, dieses Verständnis grundlegend zu ändern. Das französische Wort "Pharmacie" wird von den Schweizer Konsumenten einerseits als Stelle, an der Arzneimittel zubereitet, aufbewahrt und an die Öffentlichkeit abgegeben werden, verstanden. Andererseits wird damit die Wissenschaft, die auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Arzneimitteln bezeichnet (Larousse-Wörterbuch online, abgerufen am 22. August 2022). Es ist nicht ungewöhnlich, dass in einem Einkaufszentrum auch eine Apotheke enthalten ist (z.B. ist im Wankdorf Shopping Center in Bern oder im La Maladière Centre in Neuchâtel jeweils eine Coop Vitality Apotheken Filiale zu finden). Das Wort "Pharmacie" verstärkt also das festgehaltene Verständnis von "Tissot Arena". Daraus folgt, dass die sich hier gegenüberstehenden Marken insofern ähnlich sind, als das Wort "TISSOT" als ein in der Schweiz gebräuchlicher Familienname verstanden wird.

E. 6.2.7

Im Ergebnis stellt das Gericht eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen allein im Umfang des auf beiden Seiten vorhandenen Wortes "TISSOT" fest. Dabei ist die Argumentation der Beschwerdeführerin, dass die Beschwerdegegnerin nicht Eigentümerin der "Tissot Arena" sei, markenrechtlich irrelevant (Beschwerde S. 8).

E. 7

Letztlich ist die Verwechslungsgefahr aufgrund der besprochenen Kriterien zu bestimmen.

E. 7.1

Gemäss der angefochtenen Entscheidung kommt der Marke "TISSOT" als Fantasiezeichen keine Bedeutung in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen zu. Die Widerspruchsmarke verfügt daher originär über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzbereich. Über die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist deshalb nicht zu entscheiden, da vorliegend auch bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke klarerweise eine Verwechslungsgefahr bestehen würde.

E. 7.2

Die Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegner gehen nicht auf diesen Punkt ein.

E. 7.3

Das Gericht stellt fest, dass die Beschwerdegegnerin nicht behauptet, über eine starke Marke im Zusammenhang mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen zu verfügen, und erinnert daran, dass es im Widerspruchsverfahren nicht möglich ist, sich auf eine Marke mit hoher Wertschätzung (Art. 15 MSchG) zu berufen (u.a.: Urteil des BVGer B-5145/2015 vom 11. Dezember 2017 E. 12.2.2.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL"). Das Gericht belässt es dabei, der Widerspruchsmarke eine normale Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzbereich zuzuerkennen.

E. 8

Vorliegend besteht teilweise Gleichartigkeit zwischen den beanspruchten Dienstleistungen bei einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise. Die Widerspruchsmarke hat mindestens eine normale Kennzeichnungskraft. Die ältere Marke wird integral in die jüngere übernommen und lediglich durch zwei weitere Worte ergänzt.

E. 8.1

Gemäss dem angefochtenen Entscheid sei die Übernahme der Widerspruchsmarke geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Denn das Wort "TISSOT" sei klar nicht so stark in das neue Zeichen integriert, dass es seine Individualität verliere und nicht unabhängig wahrgenommen werde (angefochtene Verfügung Nr. IV.E.5).

E. 8.2

Gemäss der Beschwerdeführerin fokussiert sich der angefochtene Entscheid zu Unrecht auf das Wort "TISSOT". Sie ist der Ansicht, dass ein Durchschnittskonsument sehr wohl erkennen könne, dass zwischen einer bekannten Uhrenmarke sowie eine Apotheke, welche die Bezugnahme auf die "Tissot Arena" lediglich deshalb aufgenommen hat, um von diesem gefunden zu werden, ein Unterschied bestehe (Beschwerde S. 9 f.). Weiter argumentiert sie, dass die angefochtene Entscheidung darauf hinauslaufen würde, dass jede Marke, die das Wort "TISSOT" enthalte, sich nicht von der Widerspruchsmarke unterscheiden könne (Beschwerde S. 8).

E. 8.2.1

Die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, dass die Übernahme einer älteren Marke den Konsumenten zu falschen Schlüssen verleiten kann. Sie erklärt, dass der Name "Tissot Arena" klarerweise auf das entsprechende Sponsoring der Beschwerdegegnerin zurück zu führen sei. Folglich sei nicht ersichtlich, weshalb die Marke "TISSOT" nicht als Hinweis auf die Leistungen und den Betrieb der Beschwerdegegnerin wahrgenommen werden sollte (Rn 43 und 47 der Beschwerdeantwort).

E. 8.2.2

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, dass das Wort "TISSOT", das dominierende (und einzige) Element der Widerspruchsmarke, als solches vollständig in die angefochtene Marke übernommen wird. Daher besteht grundsätzlich Verwechslungsgefahr, da die Widerspruchsmarke einen normalen Schutzbereich hat (E. 7.3 vorstehend). Es entspricht entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin der Logik des Markenrechts, dass die Eintragung der Widerspruchsmarke ihr eine gewisse Exklusivität in der Verwendung dieses Zeichens verleiht.

E. 8.2.3

Das Wort "TISSOT" als solches ist in der angefochtenen Marke enthalten und die hinzugefügten Elemente tragen in keiner Weise dazu bei, dass es seine Individualität verliert. Auch sind die hinzugefügten Elemente schwach. Das Wort "Pharmacie" ist banal und deutet auf eine Apotheke hin, welche sich in einem Einkaufs- und Freizeitzentrum befindet, welches der "Arena" angegliedert ist, die wiederum an das gemeinsame Wort "TISSOT" angehängt ist. Daher gibt es keine Anzeichen dafür, dass das Wort "TISSOT" zu einem untergeordneten Bestandteil der angefochtenen Marke geworden ist.

E. 8.2.4

In ähnlicher Weise kann hier ausgeschlossen werden, dass die Bedeutung des Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird. Das Gericht hat nämlich bereits festgestellt, dass das Wort "TISSOT" in beiden Widerspruchsmarken als Familienname verstanden wird (E. 6.2.6 vorstehend). Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie behauptet, dass das Wort "TISSOT" in den beiden Marken unterschiedlich verstanden würde. Im Gegenteil, der Zusatz "Arena" zum Wort "TISSOT" verstärkt diese Bedeutung (E. 6.2.6 in fine).

E. 8.2.5

Schliesslich ist das übernommene Element kein schwacher Zeichenbestandteil, sondern im Gegenteil das dominierende Element der Widerspruchsmarke. Die Hinzufügung anderer Elemente ändert daher nichts daran.

E. 8.2.6

Im Ergebnis ist keine der oben (E. 8.2 vorstehend) dargelegten Argumente stichhaltig. Selbst wenn es offensichtliche Unterschiede zwischen den Widerspruchsmarken gibt, kann eine Verwechslungsgefahr in dem Sinne nicht ausgeschlossen werden, dass die angefochtene Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als zur Widerspruchsmarke gehörend wahrgenommen wird. Somit kann eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

E. 9

Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde sowohl im Haupt- wie im Eventualpunkt als unbegründet und ist daher abzuweisen.

E. 10.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). 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 gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen und die Gerichtskosten sind auf Fr. 4'500.-, in der Höhe des geleisteten Vorschusses, festzusetzen.

E. 10.2

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin keine Kostennote eingereicht. Unter Würdigung sämtlicher massgeblicher Berechnungsfaktoren erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'500.- als gerechtfertigt.

E. 11

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

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