

BVGer B-2864/2017 vom 4. Mai 2018

Bundesverwaltungsgericht, 2018-05-04, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2864_2017

FR: TAF B-2864/2017 du 4 mai 2018

IT: TAF B-2864/2017 del 4 maggio 2018

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 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 Beschwerdeführerin hat als Widerspruchsgegnerin am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 lit. a VwVG, Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Rechtsvertreter haben sich durch Vorlage einer gültigen Vollmacht rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E. 2

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter anderem Zeichen, 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 MSchG). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die Eintragung der jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben. Die jüngere angefochtene Marke wurde am 22. Januar 2016 hinterlegt und am 20. April 2016 im Swissreg veröffentlicht. Die ältere internationale Registrierung wurde am 27. Januar 2014 registriert und am 8. Januar 2015 in der Gazette des marques internationales 2014/52 veröffentlicht. Im Fall eines Widerspruchs gegen eine Schweizer Marke beginnt die Widerspruchsfrist am Tag der Publikation nach Mitternacht zu laufen (Richtlinien in Markensachen, Stand 1.1.2017, Teil 6, Z. 2.5). Der am 19. Juli 2016 erhobene Widerspruch ist damit rechtzeitig erfolgt.

E. 3.1

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung 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 i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind dabei umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445, E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99, E. 2.c "Orfina"; 122 III 382, E. 3a "Kamillosan/Kammillon"; 121 II 377, E. 2a "Boss/Boks").

Dabei sind die Aufmerksamkeit der mass-gebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378, E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 2.1 "Gallo/Gallay [fig.]", m.H.).

E. 3.2

Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen wird grundsätzlich anhand der Einträge im Markenregister beurteilt (Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 5.1 "STINGRAY/ROAMER STINGRAY", B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 2.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]"). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren und deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (vgl. Urteil des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012, E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.>"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007, E. 5.1 "G-mode/Gmode"; Gallus Joller, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 271 ff.).

E. 3.3

Zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit der zu vergleichenden Marken ist grundsätzlich auf die Registrierung abzustellen (BGE 116 II 609, E. 2.c "Fioretto"; Eugen Marbach, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterial-güter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz 204 ff.). Da zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, ist der Gesamteindruck im Erinnerungsbild der Abnehmer zu prüfen (BGE 121 III 377, E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476, E. 2.d "Radion/Radomat"; Marbach, a.a.O., Rz 867). Dem Zeichenanfang sowie -ende kommen dabei in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da sie besser im Gedächtnis haften bleiben (BGE 127 III 160, E. 2.b "Securitas/Securicall"; 122 III 382, E. 5.a "Kamillosan/Kamillon"; Urteil des BVGer B-142/2009 vom 6. Mai 2009, E. 2.3 "Pulcino/Dolcino").

E. 3.4

Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160, E. 2.b/cc "Securitas/Securicall"). Den Wortklang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 127 III 160, E. 2.b "Securitas/Securicall"; 122 III 382, E. 5.a "Kamillosan/Kamillon"; 121 III 377, E. 2.b "Boss/Boks"). Bereits die Nähe auf einer dieser Beurteilungsebenen kann genügen, um auf Zeichenähnlichkeit zu schliessen. Andererseits kann die Ähnlichkeit auf einer Ebene durch Unterschiede auf einer anderen Ebene neutralisiert werden, so zum Beispiel ein ähnlicher Wortklang durch einen abweichenden Sinngehalt (Urteil des BVGer B-142/2009 vom 6. Mai 2009, E. 2.3 "Pulcino/Dolcino", m.H.). Die Markenprüfung erfolgt gleichberechtigt in Bezug auf alle vier Landessprachen, wobei die Nähe in einer Sprache genügen kann, um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen (BGE 131 III 495, E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 447, E. 1.5 "Première"; Urteil des BVGer B-484/2013 vom 15. August 2014, E. 2.3 "Couronné").

E. 3.5

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, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 "Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]" je mit Hinweisen). Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (Marbach, a.a.O., N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Entscheid der RKGE vom 10. Februar 2004 E. 10 SPEEDO/Speed Company [fig.], veröffentlicht in sic! 2004 S. 578 f.).

E. 3.6

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Die Verwechslungsgefahr ist eine unmittelbare, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, und eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteil des BVGer B-2296/2014 vom 29. Juni 2015, E. 3.5 "ysl [fig.]/sl skinny love [fig]"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 22 f.).

E. 3.7

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt gestützt auf die Schutzwirkung, welche der Widerspruchsmarke im Hinblick auf ihre Kennzeichnungskraft zukommt (BGE 122 III 382, E. 2.a "Kamillosan/Kamillon"; Marbach, a.a.O., Rz 942 ff., 975 ff.). Die Kennzeichnungskraft bezeichnet die Fähigkeit einer Marke, sich dem Publikum als Marke einzuprägen; in Abgrenzung von der abstrakt zu beurteilenden Unterscheidungskraft kann sich die Kennzeichnungskraft im Lauf der Zeit verändern, indem beispielsweise eine Marke durch Benutzung gestärkt oder durch Drittzeichen geschwächt wird (BGE 122 III 382, E. 2.a "Kamillosan/Kamillon"). Stark sind Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 385, E. 2.a "Kamillosan/Kamillon", m.H.; Urteil des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010, E. 3.3 "Pernaton/Pernadol", m.H.; Marbach, a.a.O., Rz. 979). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidene Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382, E. 2.a "Kamillosan/Kamillon"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (BGE 122 III 382, E. 2.a "Kamillosan/Kamillon"; Urteile des BVGer B-5119/2014 vom 17. März 2016, E. 2.7 "Visudyne/Vivadin"; B-1136/2009 vom 9. Juli 2010, E. 7.2 "Pernaton/Pernadol"; B-2235/2008 vom 2. März 2010, E. 5.2 "Dermoxane/Dermasan"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359, E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteile des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012, E. 4.1

"Noblewood"; B-5119/2014, E. 2.7 "Visudyne/Vivadin").

E. 4

In einem ersten Schritt sind vorliegend die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (vgl. Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 51). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte Verwechslungsgefahr werden in der Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG"; Urteil des BVGer B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 "Etavis/Estavis 1993") oder es sich um Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (Urteil des BVGer B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. "IKB/ICB, ICB [fig.]"), während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 347 E. 4.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"). Die Bestimmung der Verkehrskreise ist eine Rechtsfrage (BGE 133 III 347 E. 4 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]", BGE 126 III 317 E. 4b "Apiella"). Unter "Detailhandel" und "Engroshandel" wird nach den Richtlinien des Instituts (Stand: 1. Januar 2017, Teil 6, Ziff. 6.1.3 S. 232 i.f.) "das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern", verstanden. Es handelt sich dabei um Dienstleistungen, welche sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten richten (IGE-Richtlinien, a. a.O.). Unter Detailhandel ist somit eine Art der Warenpromotion und -verbreitung als Dienst am Hersteller oder Händler zu verstehen (vgl. IGE-Richtlinien a.a.O.). Gleiches hat a fortiori von der Dienstleistung "Grosshandel" zu gelten (Urteil des BVGer B- 6856/2014 vom 24. März 2016 E. 4.2 "sports-direct.com [fig.]/sportdirect.com [fig.]"). Demgegenüber fällt der Absatz und der Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nach schweizerischer Praxis nicht unter "Detailhandel", sondern betreffende Waren sind in der entsprechenden Warenklasse einzuordnen (IGE-Richtlinien, a.a.O., Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.3.3 - toppharm und B-516/2008 vom 23. Januar 2009 - After hours E. 4.2.1). Die angeführten Detailhandelsdienstleistungen werden praxisgemäss mit einer grösseren Aufmerksamkeit nachgefragt, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (Urteil des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 3.3.1 und 3.3.2 - "CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank [fig.]" ; vgl. auch Urteil des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 4 "The Body Shop/TheFaceShop [fig.]").

E. 5

Sodann ist die Gleichartigkeit der Dienstleistungen aufgrund deren Art, des Verwendungszwecks, Fachwissens, Know-Hows und der Abnehmerkreise zu prüfen (vgl. für die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen Sachverhalt Bst. A. und B.a; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 317 ff.).

E. 5.1

Allein der verwendete Oberbegriff "Detailhandel; Detailhandel über globale Computernetzwerke" bei der angefochtenen Marke bzw. "Services de détail, ventes en gros et ventes en ligne" bei der Widerspruchsmarke stellt ein Indiz für eine Identität bzw.

Gleichartigkeit in der Art der Dienstleistung dar (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 "Lido Champs-Élysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 318). Bezieht sich der Detailhandel bei der angefochtenen Marke auf "Waren aus Leder und Lederimitationen, Waren aus Kunststoff" und bei der Widerspruchsmarke auf "sacs d'alpinistes, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs à bandoulière pour le port de bébés, sacs, sacs à provisions, sacs de voyage et sacs à dos pour le voyage, sacs et sacs fourre-tout pour le sport, sacs à main, sacs de camping, sacs de plage, sacs à dos de randonnée et d'escalade, cartables, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à porter sur les hanches, valises, parapluies, malles, valises de week-end, vanity cases", so ist eine Identität der Dienstleistungen zu bejahen, da sich diese auf die gleichen bzw. ähnlichen Waren oder Produkte beziehen. Im Übrigen sind die Dienstleistungen der angefochtenen Marke, wie bereits erwähnt, in ihrer Art ähnlich mit denjenigen der Widerspruchsmarke. Obwohl die von den Dienstleistungen beworbenen Produkte verschieden sind, geht es auch in diesem Fall um Aktivitäten in Zusammenhang mit der Werbung und Promotion. Aufgrund der Nähe der Dienstleistungen bezüglich Know-How und Verwendungszweck sowie aufgrund des Umstands, dass sich die beanspruchten Dienstleistungen an dieselben Verkehrskreise richten, welche auf den Gedanken kommen könnten, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Dienstleistungen würden aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen, sind solche Dienstleistungen als erhöht gleichartig anzusehen.

E. 5.2

Soweit die Vorinstanz hinsichtlich der von beiden Marken beanspruchten Dienstleistungen eine Gleichheit bzw. starke Gleichartigkeit erkannte, ist ihre Beurteilung der Dienstleistungsgleichartigkeit nicht zu beanstanden. Im Übrigen geht selbst die Beschwerdeführerin mit Bezug auf den Oberbegriff "Detailhandel" von einer Identität der Dienstleistungen aus. Bezüglich der weiteren Dienstleistungen anerkennt sie, wenn auch nur teilweise, eine gewisse Ähnlichkeit. Die Beschwerdeführerin bedauert, dass nur der Registerinhalt bei der Prüfung der Gleichartigkeit massgeblich sein sollte. Sie hält die zusätzliche Berücksichtigung von Abklärungen der Abnehmer mithilfe von Webseiteneinhalten, Handelsregistrauszügen sowie Bewertungen in den sozialen Medien für besonders angezeigt, um zur Erkenntnis zu gelangen, dass die Inhaberinnen der Vergleichsmarken nichts miteinander zu tun hätten. Diesem Argument ist jedoch entgegenzuhalten, dass praxisgemäss nur die Einträge im Markenregister und nicht etwa Webseiten, Handelsregistereinträge und Bewertungen der Markeninhaber in den sozialen Medien die Beurteilungsgrundlage für die Gleichartigkeitsprüfung bilden (vgl. Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Eine Einschränkung auf die effektiv rechtserhaltend benutzten Dienstleistungen kommt vorliegend nicht in Betracht, zumal im Widerspruchsverfahren die Nichtgebrauchseinrede nicht erhoben wurde (vgl. Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"; Joller, a.a.O., Rz. 267 ff. m.w.H.). Die Vorbehalte der Beschwerdeführerin gegen die Warengleichartigkeit sind damit entkräftet.

E. 6

Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit anhand des Wortklangs, des Schriftbilds und des Sinngehalts zu prüfen.

E. 6.1

Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "SEVENFRIDAY" und "7SEVEN" [fig.] gegenüber. Bei der angefochtenen Marke "SEVENFRIDAY" handelt es sich um eine reine Wortmarke, die aus den ungetrennt geschriebenen Wortelementen aus dem englischen Vokabular "SEVEN" und "FRIDAY" besteht. Indes stellt die Widerspruchsmarke eine kombinierte Wort-/Bildmarke dar. Die Bezeichnung "seven" präsentiert sich in schwarzer Kleinschrift auf weissem Hintergrund, wobei deren Buchstaben fließend ineinander geschrieben und miteinander verbunden sind und der Anfangsbuchstabe "s" sich teilweise auf bzw. vor der ihm vorangestellten Ziffer "7" befindet, wobei sich im oberen Teil der Zahl "7" ein kleiner dunkler fünfzackiger Stern befindet. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin ist anzumerken, dass die Hinzufügung der Ziffer "7" vor dem Zahlwort "seven" die Bedeutung des Wortelements unterstreicht, so dass die rein gestalterischen Elemente der Widerspruchsmarke den Gesamteindruck nur wenig beeinflussen. Es ist deshalb naheliegend, dass der Wortbestandteil "SEVEN" das Kernelement der Widerspruchsmarke bildet. Aber auch unter Berücksichtigung der graphischen Ausgestaltung ist festzuhalten, dass der Schriftzug "SEVEN" den grössten Teil der Fläche der Widerspruchsmarke ausmacht, so dass der Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke überwiegend vom Wortelement und nicht von der Zahl bestimmt wird. Im Übrigen vermag die Beschwerdeführerin aus der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin im Lösungsverfahren bezüglich der IR-Marke 1'027'920 (vgl. Sachverhalt Bst. N, Beilage 14 der Beschwerde) nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Die Beschwerdegegnerin hat lediglich beanstandet, dass sich die Beschwerdeführerin für die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der erwähnten IR-Marke nur auf Unterlagen gestützt habe, die sich auf die Marke IR Nr. 720'998 "7seven (fig.)" beziehen. Nur für den Fall, dass die Vorinstanz solche Unterlagen für die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs für genügend erachten sollte, stellte sich die Beschwerdegegnerin auf den Standpunkt, dass auch Gebrauchsbelege mit dem Zeichen für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der IR- Marke 1'027'920 zu berücksichtigen seien. Eine explizite Aussage zum Kernelement der Widerspruchsmarke wurde jedoch nicht gemacht.

E. 6.2

Vorliegend fällt auf, dass der Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke, wenn auch mit dem Zusatz FRIDAY, als Ganzes in der angefochtenen Marke verwendet wird. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr grundsätzlich unzulässig, wenn das von der angefochtenen Marke übernommene Zeichen der Widerspruchsmarke nicht wesentlich verändert wird (Urteile des BVGer B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.1 "Metro/Metro-pool", B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]" und B-3118/2008 vom 1. November 2007 E. 2 und E. 6.1 "Swing/Swing Relaxx, Swing & Swing Relaxx [fig.]", m.w.H.). Die Übernahme des Hauptbestandteils einer Marke kann allerdings dann 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-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 4.2 "VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum" und B-4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]", Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 134). Unter Umständen ist es allerdings möglich, dass eine vorhandene Zeichenähnlichkeit durch einen unterschiedlichen Sinngehalt kompensiert wird (vgl. BGE 112 II 362 E. 2 "Escolino/Seccolino", BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 182 ff.). Dies setzt aber voraus, dass die konfligierenden Marken je

einen für die massgebenden Verkehrskreise auch tatsächlich erkennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser Sinngehalt zudem spontan erkannt und verstanden wird (vgl. Urteile des BVGer vom 18. Februar 2014 E. 5.3 "Metro/Metropool" vom 29. April 2011 B-38/2011, B-39/2001, B-40/2011, E. 7.3.2. "IKB/ICB[fig.]/ICB Banking" sowie B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 5.4 "Pulcino/Dolcino"). Erkannt werden nebst Worten und Ausdrücken in einer der schweizerischen Landessprachen auch solche auf Englisch, soweit diese zum Grundwortschatz der massgeblichen Verkehrskreise gehören (Urteil des BVGer B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.1 "Total Trader" und B-5518/2007 vom 18. April 2007 E. 4.2 und 7 "Peach Mallow").

E. 6.3

In klanglicher Hinsicht besteht im Worтеlement "seven" eine Übereinstimmung. Die angefochtene Marke wird vom englischsprachig versierten bzw. englischunkundigen Publikum als "S-E-V-N-F-R-A-I-D-E-I" bzw. "S-E-V-E-N-F-R-I-D-A-I" ausgesprochen. Egal, wie die Widerspruchsmarke ausgesprochen ("seven" oder "sevenseven") wird, unterscheiden sich die Vokal- und Konsonantenfolgen beider Zeichen nur im Endbereich, d. h. bei der angefochtenen Marke "E-E-A-I-E-I" bzw. "S-V-N-F-R-D" gegenüber der Widerspruchsmarke "E-E (oder E-E-E-E)" bzw. "S-V-N (oder S-V-N-S-V-N)".

E. 6.4

Auf der Ebene des Schriftbilds ist anzumerken, dass die Zeichen trotz der gleichen Buchstabenfolge "seven" aus einer unterschiedlichen Anzahl Buchstaben bestehen. So weist die Widerspruchsmarke 5 (seven) bzw. 10 (sevenseven) Buchstaben auf, während sich die angefochtene Marke aus 11 Buchstaben zusammensetzt. Die grafischen Gestaltungselemente der Widerspruchsmarke sind nicht besonders ungewöhnlich oder originell und dürften sich wohl kaum auf den Gesamteindruck niederschlagen (vgl. E. 5.1). Sie stellen lediglich einen nicht sonderlich signifikanten Unterschied im Schriftbild beider Zeichen dar.

E. 6.5

Bei der Betrachtung des Sinngehalts gilt es festzuhalten, dass die Widerspruchsmarke als die Zahl Sieben bzw. als deren Verdoppelung, nicht aber als "77" aufgefasst wird (Urteil des BVGer B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 8.5 "SEVEN" [fig.] / "ROOMSEVEN"). Auch der Wortbestandteil "SEVEN" in der angefochtenen Marke wird ebenfalls als Zahlwort "Sieben" verstanden. Die Hinzufügung des Wochentags "FRIDAY", der im Deutschen mit "Freitag" übersetzt wird, vermag dem Element "SEVEN" keine ausgeprägt verschiedene Bedeutung zu verleihen. Eher weit hergeholt und gekünstelt erscheint indessen das Argument der Beschwerdeführerin, wonach die Konsumenten hinter der Wortkombination "SEVENFRIDAY" ohne grosse Gedankenarbeit die Philosophie von "carpe diem" erkennen würden. Gleiches gilt bezüglich der Behauptung der Beschwerdeführerin, "SEVENFRIDAY" verkörpere den offensichtlichen Gedanken, wonach jeder der sieben Wochentage mit Lebensfreude genutzt und genossen werden soll, wie wenn jeder Tag Freitag wäre. Der Rückschluss auf eine solche Bedeutung lässt sich nicht direkt aus den Einzelbedeutungen der zwei Worтеlemente ableiten und kann dem angesprochenen Publikum nur mit zusätzlichem Fantasie- und Denkaufwand gelingen. Selbst wenn der Sichtweise der Beschwerdeführerin zu folgen wäre, liesse sich ein ausgeprägt unterschiedlicher Sinngehalt des Zeichens "SEVEN" als die Zahl "Sieben" selbst in Verbindung mit dem Wort "FRIDAY" kaum erkennen. In der Lebensphilosophie,

wonach Wochenendstimmung an allen sieben Tage der Woche verbreitet werden soll, würde "SEVEN" immer noch "Sieben" bedeuten.

E. 6.6

Im Sinne einer Gesamtbetrachtung ist festzustellen, dass beiden Zeichen die exakte Übereinstimmung im Wortbestandteil "SEVEN" in visueller, klanglicher und begrifflicher Hinsicht gemeinsam ist. Auf allen drei Ebenen bleibt das Wort "seven" klar individualisierbar und als prägender Bestandteil erkennbar. Allein schon die vollständige Übernahme des Elements "SEVEN" der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke ist praxismässig geeignet, trotz der kleinen festgestellten Unterschiede eine Zeichenähnlichkeit zu begründen (vgl. Urteile des BVGer B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 8.6 "SEVEN" [fig.] / "ROOMSEVEN", B-3228/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.2 f. "STINGRAY / ROAMER STINGRAY"). Somit ist die Zeichenähnlichkeit aufgrund der Übernahme des jüngeren Zeichens in das ältere gegeben.

E. 7

Abschliessend ist über die Verwechslungsgefahr in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der beiden Widerspruchsmarken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Produktnachfrage walten lassen, zu urteilen.

E. 7.1

Die Beschwerdeführerin stellt die vorinstanzliche Beurteilung, wonach das einzig verbale Element der Widerspruchsmarke "seven" über einen normalen Schutzzumfang verfüge, in Abrede. Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit können aus ihrer Sicht das tragende Zifferelement und die Grafik nicht ignoriert werden. Aus zwei Urteilen des Bundesgerichts (BGE 139 III 176 f. - "YOU" und 4A_330/2014 "THINK" vom 4. Dezember 2014) folgert sie sodann, dass der englische Begriff "seven" als elementares Wort der englischen Umgangssprache für den ungehinderten Gebrauch im Geschäftsverkehr freigehalten werden muss. Dies spreche für einen eingeschränkten Schutzzumfang. So habe auch das Handelsgericht anlässlich der Referenzaudienz im von der Beschwerdegegnerin angestregten Nichtigkeitsklageverfahren (vgl. Sachverhalt Bst. O) die Wortfolge "seven" für nicht monopolisierbar erklärt und in der Verwendung des Elements "seven" in der Marke "SEVENFRIDAY" keine Verwechslungsgefahr mit der Marke "7seven" (fig.) erkannt, worauf die Beschwerdegegnerin die Klage zurückzog und das Verfahren abgeschlossen wurde. Aufgrund der Kennzeichnungsschwäche des Begriffs "seven" könne dessen Übernahme in die angefochtene Marke mit dem sinnverändernden Zusatz "FRIDAY" nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen. Schliesslich macht die Beschwerdeführerin eine Verwässerung der Widerspruchsmarke aufgrund der Anzahl bestehender Voreintragungen geltend. Ferner findet sie es nicht nachvollziehbar, dass die Übernahme der Elemente "CADDY", "BOOSTER", "SAP", "JUMP", "PLUS" und "CHIC" in jüngere Marken gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts statthaft sein soll, nicht aber die Verwendung des Elements "seven" in Verbindung mit dem Element "FRIDAY". Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf einen Entscheid des deutschen BPatG - go seven [fig.] / seven [fig.], wonach insbesondere die Zahlenbezeichnung "seven" einen verminderten Schutzbereich genieße.

E. 7.2.1

Gemäss konstanter Praxis ist festzuhalten, dass Zahlwörter und Ziffern durchaus Markenschutz beanspruchen können, solange sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht über einen beschreibenden Sinngehalt verfügen (IGE-Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.5.2; Urteile des BVGer B-5312/2013/B-5313/2013 vom 5. Dezember 2015 E. 6.3 "six [fig.]/SIXX und SIXX [fig.]" und B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 9.1.2 "SEVEN [fig]/ROOM SEVEN"; RKGE in sic! 2005 S. 578 E. 4 "Zero/Zerorh+"; vgl. auch David Aschmann in North/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz, Art. 2 lit. a MSchG, Rz. 143; BSK MSchG-Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, 2017, Art. 2 Rz. 81). Insbesondere bezüglich der Ziffer 7 bzw. dem Zahlenwort seven, wurde mehrfach erkannt, dass dieser Ziffer bzw. dem Zahlenwort in Verbindung mit Waren der Klasse 18 kein beschreibender Sinngehalt zukommt und sie deshalb über einen normalen Schutzzumfang verfügt (Urteile des BVGer B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 9.1.2 "SEVEN [fig]/ROOM SEVEN" und B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.1 und 5.2 "SEVEN [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND"; RKGE in sic! 2007 S. 35 E. 5 f und RKGE in sic! 2003 S. 904 E. 5 und 6 "7Seven [fig.]/Seven Pictures"; Gleiches wurde hinsichtlich der Ziffer 6 bzw. des Zahlenwortes "SIX" in Verbindung mit Waren der Klassen 18 und 25 erkannt, Urteil des BVGer B-5312/2013/B-5313/2013 vom 5. Dezember 2015 E. 6.3 "six [fig.]/SIXX und SIXX [fig.]"). Auch vorliegend ist festzuhalten, dass die Widerspruchsmarke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 keinen beschreibenden Charakter aufweist. Es ist demnach nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz in der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen keinen beschreibenden Charakter erkannt hat. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin in ihren Eingaben sind indessen nicht geeignet, die mit der geschilderten Praxis im Einklang stehende Einschätzung der Vorinstanz zu entkräften. Die Bundesgerichtsentscheide, auf welche die Beschwerdeführerin verweist, um auf ein Freihaltebedürfnis des Zahlenworts "seven" zu schliessen, können nicht auf den vorliegenden Fall übertragen werden, beziehen sich die dort konfligierenden Marken doch weder auf Zahlen noch auf Zahlenworte. Im Übrigen hat das Bundesgericht nur bezüglich des Zeichens "YOU" und nicht auch bezüglich des Zeichens "THINK" ein Freihaltebedürfnis bejaht (vgl. Urteil des BGer 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 2.2.3). Sodann vermag die Beschwerdeführerin aus ihrer Behauptung, dass das Zürcher Handelsgericht anlässlich der Referenzaudienz im von der Beschwerdegegnerin angestrebten Nichtigkeitsklageverfahren (vgl. Sachverhalt Bst. O) gestützt auf diese Praxis des Bundesgerichts die Wortfolge "seven" für nicht monopolisierbar erklärt und in der Verwendung des Elements "seven" in der Marke "SEVENFRIDAY" keine Verwechslungsgefahr mit der Marke "7seven" (fig.) erblickt habe, jedoch nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Da das Handelsgericht zufolge Klagerückzugs das Verfahren als erledigt abgeschlossen hat, wurde die Frage des Bestands einer Verwechslungsgefahr nicht materiellrechtlich entschieden. Mit anderen Worten kann der Ausgang des Klageverfahrens nicht von präjudizieller Bedeutung für das vorliegende Rechtsmittelverfahren sein - dies ungeachtet der Tatsache, dass sich die Nichtigkeitsklage nicht gegen die in diesem Verfahren angefochtene Marke, sondern gegen die Marke Nr. 661'770 "SEVENFRIDAY" richtet - (vgl. zum präjudiziellen Schicksal der Nichtigkeitsklage für das Widerspruchsverfahren bzw. Rechtsmittelverfahren in einer Widerspruchssache die Urteile des BVGer B-5168/2007 vom 18. Oktober 2007 E. 2.2.1 f. bzw. B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 3 f.). Es sind demnach keine Gründe ersichtlich, von der eingangs geschilderten Praxis zur Kennzeichnungskraft von Zahlenworten und Ziffern

abzuweichen. Der im Zusammenhang mit der Abschreibung des Klageverfahrens ergangene Entscheid des Handelsgerichts beinhaltet ebenso wenig eine ge-richtliche materiellrechtliche Auseinandersetzung mit der Frage, ob die internationale Marke IR Nr. 1'231'145 "7seven (fig.)" eine Wiederholungsmarke darstellt und inwiefern dieser keine Priorität gegenüber der Schweizer Marke Nr. 661'770 "SEVENFRIDAY" zukommt. In diesem Umfang bleibt dieser Entscheid ebenfalls ohne präjudizielle Bedeutung für das vorliegende Beschwerdeverfahren. Auf die unaufgefordert eingereichte Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 20. April 2018 (vgl. Sachverhalt Bst. O) muss deshalb nicht weiter eingegangen werden.

E. 7.2.2

Eine Verwässerung der Marke setzt voraus, dass eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen gebraucht wird (Joller, a.a.O., Rz. 110 ff. Ad Art. 3 MSchG m.w.H.). Die Beschwerdeführerin führt unter Hinweis auf die Trefferübersicht gemäss Swissreg oder Romarin aus, dass es allein in der Schweiz über 130 Marken gebe, welche das Element "seven" enthalten würden, 81 Schweizer Marken und über 50 IR-Marken mit Schutzausdehnung auf die Schweiz. Aus dem Umstand allein, dass weitere registrierte Marken das Zahlenwort "seven" beinhalten, kann nicht auf die Verwässerung des Zeichenelements geschlossen werden, da grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen (siehe Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 9.1.2 "SEVEN [fig]/ROOM SEVEN" mit weiteren Hinweisen; Marbach, Bd. III/1, N. 982). Vielmehr müsste die Verwässerung in der Wahrnehmung der Abnehmer nachgewiesen sein (Marbach, Bd. III/1, N. 982). Hierzu bedarf es aber mehr als blosser Registerrecherchen (Urteil des BVGer B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.2 "Seven [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND"). Allein aufgrund der ins Recht gelegten Trefferübersichten und ohne weitere Substantiierung seitens der Beschwerdeführerin lässt sich eine Verwässerung der Widerspruchsmarke nicht herleiten.

E. 7.2.3

Auch der Umstand, dass das deutsche Patentgericht im von der Beschwerdeführerin zitierten Urteil betreffend die Marken go seven [fig.] - seven [fig.] dem Zeichen "seven" einen beschränkten Schutzzumfang zugebilligt hat, vermag die in der Schweiz entwickelte explizite Praxis bezüglich der Ziffer 7 bzw. dem Zahlenwort "seven" nicht in Zweifel zu ziehen. Im Übrigen vermögen ausländische Widerspruchsentscheide kein Präjudiz betreffend die Rechtslage in der Schweiz zu begründen (vgl. Urteil B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.3 "The Body Shop - The Body Shop [fig.]/The Face Shop [fig.]").

E. 7.2.4

Nach dem Gesagten kommt die Vorinstanz zu Recht zum Schluss, dass die Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft hat und einen normalen Schutzzumfang besitzt. Dies gilt umso mehr, als die bildlichen Elemente, denen nur untergeordnete Bedeutung für den Gesamteindruck zukommt (siehe E. 6.1), nur in Kombination mit dem prägenden Wortelement "SEVEN" zur Kennzeichnungskraft der Marke beitragen. Deswegen irrt die Beschwerdeführerin, wenn sie von einem beschränkten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ausgeht.

E. 7.3

Ausgehend von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und angesichts der Übernahme deren prägenden Wortelementes "seven" in der angefochtenen Marke SEVENFRIDAY reichen nicht schon geringste Abweichungen in den Zeichen aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (vgl. Urteile des BVGer B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 9.1.2 "SEVEN [fig]/ROOM SEVEN", B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 7.1 R Rothmans fig. / Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig]). Die bereits in E. 6.1 ff. angesprochenen optischen und klanglichen Unterschiede sind als ungenügend einzustufen. Durch Hinzufügen des Begriffes "FRIDAY" in der angefochtenen Marke wird das von dieser übernommene Zahlenwort "seven" auf der Ebene des Sinngehalts nicht verändert. Zwar bedeuten "seven" und "SEVENFRIDAY" nicht dasselbe. Die Kombination "SEVEN" und "FRIDAY" ergibt allerdings keinen derart neuen Sinngehalt, dass sich die wörtliche Bedeutung der einzelnen Elemente nicht mehr ableiten liesse oder die Einzelelemente als solche nicht mehr wahrnehmbar wären. Demnach verfügt die angefochtene Marke nicht über einen derart neuen bzw. genügend stark modifizierten Sinngehalt, welcher den Gesamteindruck nachhaltig verändern könnte.

E. 7.4

Nicht sachdienlich sind schliesslich die Hinweise der Beschwerdeführerin auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wo dieses trotz Übernahme der Hauptelemente der Widerspruchsmarke "CADDY", "BOOSTER", "SAP", "JUMP", "PLUS" und "CHIC" und "CAMPUS" (recte handelt es sich bei diesem Fall um ein Urteil des Bundesgerichts) in die jüngere Marke eine Verwechslungsgefahr verneint hatte. Im Gegensatz zum vorliegenden Fall ist diesen bereits beurteilten Verfahren gemeinsam, dass der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine schwache Kennzeichnungskraft aufgrund des beschreibenden und/oder anpreisenden Charakters attestiert wurde und die sich gegenüberstehenden Zeichen eine Übereinstimmung allein im gemeinfreien Element aufwiesen. Unter diesen Umständen vermochte die Hinzufügung weiterer Markenelemente zu genügen, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden (vgl. Urteile des BVGer B-7537/2015 10. Juni 2016 E. 8 "Caddy/Top Caddy [fig.]; B-7485/2006 vom 4. Februar 2008 E. 7.4 und 8 "Booster/Turbo Booster [fig.]; B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 7.3 ff. "jump [fig.]/JUMPMAN"; B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 4 ff. und 5 "Plus/PlusPlus [fig.]; B-7504/2006 vom 8. März 2007 E. 5 "Chic [fig.]/LIP CHIC"; B-2844/2009 vom 25. Mai 2010 E. 4.4 "SAP/asap [fig.]; vgl. auch Urteil des BGer 4C.3/1999 E. 4 ff. "Campus [fig.]/Liberty Campus/UBS Campus"). Ebenso wenig kann die Beschwerdeführerin aus den von ihr genannten Entscheiden der RKGE und der Handelsgerichte hinsichtlich der Kollisionen "Red/Red Devil" (RKGE in sic! 2007 S. 531), "Craft/Living Crafts" (RKGE in sic! 2000 S. 104), "Compaq/CompactFlash" (RKGE in sic! 1999 S. 420), "Esprit/L'Esprit du dragon" (RKGE in sic! 2000 S. 303), "Swatch/B Watch" (sic! 2004 S. 684, 687) und "Onebox/sunrise onebox" (HGer BE in sic! 2004 S. 846) etwas zu ihren Gunsten ableiten, weil es auch hier um nicht oder wenig kennzeichnungsfähige übereinstimmende Elemente der Widerspruchsmarke ging. Die Berufung auf diese Praxis ist nach dem Gesagten unbehelflich.

E. 8

Zusammenfassend, angesichts der hier angenommenen (teilweisen) Dienstleistungsidentität bzw. -gleichartigkeit sowie unter Berücksichtigung des einer normalen Kennzeichnungskraft entsprechenden Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke und

aufgrund der Verwendung des Hauptbestandteils der Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke besteht, trotz des erhöhten Aufmerksamkeitsgrads bei der Inanspruchnahme der angesprochenen Dienstleistungen der Klasse 35, die Gefahr für Fehlzurechnungen. So könnte das Publikum falsche Zusammenhänge vermuten und etwa den Eindruck haben, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine Variante der Widerspruchsmarke oder um eine Serienmarke handle. Es ist also nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bejaht hat. Die Beschwerde erweist sich nach dem Gesagten als unbegründet und ist abzuweisen.

E. 9

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

E. 9.1

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad 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 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" mit Hinweisen; BGE 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "we make ideas work" mit Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Vorliegend gilt immerhin zu beachten, dass sich im vorliegenden Beschwerdeverfahren zum grossen Teil dieselben Rechtsfragen wie im Parallelverfahren B-7057/2016 stellen und die in den Rechtsschriften zu beiden Verfahren enthaltenen Ausführungen sich teilweise überschneiden. Deshalb rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 3'000.- festzulegen und der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'500.- wird diesem Betrag angerechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'500.- ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

E. 9.2

Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor dem Bundesverwaltungsgericht gilt sie auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als unterliegend. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.- festgelegt. Die Vorinstanz verfügte, dass die von der Beschwerdegegnerin vorgeleistete Widerspruchsgebühr beim Institut verbleibt (Ziff. 3 des Dispositivs). Der angefochtene Entscheid ist in diesem Punkt zwar zu bestätigen. Doch hat die Beschwerdeführerin diese Kosten der Beschwerdegegnerin zu erstatten (vgl. 9.4 hiernach).

E. 9.3

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 und ist anhand der eingereichten Kostennote festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat eine

Kostennote in der Höhe von Fr. 5'814.- eingereicht (Honorar: Fr. 5'700.-, Auslagen für Telefon, Fax, Fotokopien und Porti: Fr. 114.-). Wie bereits erwähnt, stellten sich im vorliegenden Beschwerdeverfahren zum grossen Teil dieselben Rechtsfragen wie im Parallelverfahren B-7057/2016 und die in den Rechtsschriften zu beiden Verfahren enthaltenen Ausführungen zur Verwechslungsgefahr sind vorwiegend dieselben. Insgesamt erscheint für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- als angemessen. Der Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin daher eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- auszurichten. Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Italien. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST zu verstehen ist.

E. 9.4

Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz hatte der Beschwerdegegnerin als der im vorinstanzlichen Verfahren obsiegenden Partei eine Entschädigung in Höhe von Fr. 2'000.-, einschliesslich der Rückzahlung der Widerspruchsgebühr von Fr. 800.-, zulasten des Beschwerdeführers zugesprochen (Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung). Angesichts des Verfahrensausgangs ist diese Regelung zu bestätigen.

E. 10

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

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