

BVGer B-3005/2014 vom 3. November 2015

Bundesverwaltungsgericht, 2015-11-03, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3005_2014

FR: TAF B-3005/2014 du 3 novembre 2015

IT: TAF B-3005/2014 del 3 novembre 2015

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 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]). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten.

E. 2.1

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 in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99E. 2.c "Orfina"; Lucas David, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden 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 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]; Christoph Willi, Markenschutzgesetz. Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).

E. 2.2

Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B 531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; Gallus Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG) [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N. 235; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 37). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen damit eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge,

die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile 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"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 300). Gleichartigkeit kann nicht nur zwischen Waren oder Dienstleistungen je untereinander bestehen, sondern auch zwischen diesen beiden Kategorien von Produkten (Urteile des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"; B 2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding"; Eugen Marbach, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 853 ff.; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 35).

E. 2.3

Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; David, a.a.O., Art. 3 N. 11) sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; Marbach, a.a.O., Rz. 867; David, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer B 3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B 6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]").

E. 2.4

Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Enthält eine Marke charakteristische Wort- wie Bildelemente, können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.4 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"; B 4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe/Eve"). Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Marbach, a.a.O., Rz. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion").

E. 2.5

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. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B 5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B 5312013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 22 f.).

E. 2.6

Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B 5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. Gallus Joller, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen verbunden wurde (Urteile des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]" ; B 502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1.6 "Premium ingredients, s.l. [fig.]/ Premium Ingredients International [fig.]").

E. 2.7

Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B 5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jumpman", B 5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/ Regulat [fig.]"). 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 Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzzumfang ist in der Regel schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.).

E. 3

Zunächst sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marke, die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen. Bei den beanspruchten Kosmetik- und Pflegeprodukten handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs. Zu den massgebenden Verkehrskreisen zählt somit das breite Publikum mit geringerer Aufmerksamkeit und kleinerem Unterscheidungsvermögen (vgl. BGE 122 III 382 E. 3b "Kamillosan").

E. 4

Die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 3 - Deodorants und Antitranspirantien - werden auch von der Widerspruchsmarke erfasst, weshalb unbestrittenermassen Warenidentität besteht.

E. 5

Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen und zu klären, welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zukommt.

E. 5.1

Die Vorinstanz bejaht das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr mit der Begründung, es bestehe sowohl eine Gleichartigkeit der Waren als auch eine Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene durch die Übernahme des Bestandteils STRESS, welcher in beiden Zeichen als eigenständiges Element erkennbar sei, den Gesamteindruck massgeblich präge und über eine normale Kennzeichnungskraft verfüge. Die Beschwerdeführerin bringt demgegenüber vor, die blossere Übereinstimmung beider Zeichen im Element STRESS begründe keine Zeichenähnlichkeit, da dieses in der angefochtenen Marke keine eigenständig kennzeichnende Wirkung habe, sondern mit dem Bestandteil DEFENCE zu einem Gesamtbegriff verschmelze. Wegen des unterschiedlichen Wortklangs, Schriftbilds und Sinngehalts sei eine Zeichenähnlichkeit zu verneinen. Die Bestandteile STRESS und PROTECT der Widerspruchsmarke seien für die beanspruchten Waren beschreibend und entbehrten jeglicher Unterscheidungskraft. Die Verkehrskreise erblickten darin eine werbeübliche Sachangabe, wonach die beanspruchten Waren vor stressbedingtem Schwitzen schützten. Eine Vielzahl eingetragener Marken für gleichartige Waren der Klasse 3 mit den Bestandteilen STRESS und PROTECT belege zudem die Verwässerung der Widerspruchsmarke. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei folglich äusserst gering und beschränke sich auf den Bestandteil NIVEA. Entsprechend begründe die fehlende Übernahme des starken Bestandteils NIVEA und die alleinige Übereinstimmung im kennzeichnungsschwachen Bestandteil STRESS in der angefochtenen Marke weder direkte noch mittelbare Verwechslungsgefahr. Die Beschwerdegegnerin bestreitet, dass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auf den Bestandteil NIVEA beschränke. Die erfolgreiche Produktlinie STRESS PROTECT sei den schweizerischen Verbrauchern seit Januar 2013 bekannt und werde von diesen trotz und auch ohne Nennung der Dachmarke NIVEA als betrieblicher Hinweis verstanden. Der Begriff STRESS sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren kein gemeinfreies Element, da kosmetische Produkte nicht vor Stress schützten und diesen weder verteidigten noch hervorriefen. Somit seien die Bestandteile STRESS und PROTECT für die beanspruchten Waren nicht kennzeichnungsschwach, sondern prägten den Gesamteindruck entscheidend mit. Angesichts der Warenidentität komme ihnen beim Zeichenvergleich deshalb eine erhebliche Bedeutung zu. Die Übernahme des Bestandteils STRESS in der angefochtenen Marke führe zu ähnlichen, wenn nicht identischen Gedankenassoziationen und begründe eine Verwechslungsgefahr.

E. 5.2

Vorliegend stehen sich zwei aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzte Marken gegenüber. Mit zwei Bestandteilen ist das angefochtene Zeichen kürzer als die aus drei Bestandteilen bestehende Widerspruchsmarke. Die Zeichen weisen zudem eine unterschiedliche Vokalfolge und eine ungleich grosse Silbenzahl auf; während die Widerspruchsmarke über sechs Silben verfügt, ist die angefochtene Marke dreisilbig. Hinzu kommt mit NIVEA gegenüber STRESS ein unterschiedlicher Zeichenanfang der beiden Marken, sodass sie im Wortklang und Schriftbild voneinander abweichen. "Nivea" bildet die weibliche Form des lateinischen Begriffs "niveus", welcher mit "schneeweiss" oder "aus Schnee bestehend" übersetzt wird (Langenscheidts Grosswörterbuch Lateinisch, 24. Aufl. 1992). Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, dürfte diese Bedeutung den

schweizerischen Abnehmern unbekannt sein, sodass der Bestandteil NIVEA als Fantasiebegriff wahrgenommen wird. Die Begriffe "stress", "protect" und "defence" gehören zum Grundwortschatz der englischen Sprache und werden von den Abnehmern ohne Gedankenaufwand verstanden (Urteil des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 6.5.1 "Intel Inside/Galdat Inside"). Während "Stress" im Deutschen und Englischen dieselbe Bedeutung hat, wird das Verb "protect" mit "(be)schützen vor/gegen", das Substantiv "protection" mit "Schutz" und das Substantiv "defence" mit "Verteidigung, Schutz, Abwehr" übersetzt (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, 2005). Da sich die Begriffe "protect" und "defence" sinngemäss auf eine Bedrohung oder ein Problem beziehen, werden sie die Abnehmer ohne Weiteres mit dem unmittelbar vorangehenden und in beiden Marken enthaltenen Bestandteil "Stress" in Verbindung setzen, um den Zeichen einen Sinn zu verleihen. Darin sind sich die Parteien einig. NIVEA STRESS PROTECT wird entsprechend als "Nivea schützt vor Stress" oder "Nivea Stress-Schutz", die angefochtene Marke STRESS DEFENCE als "Schutz vor Stress" oder "Verteidigung/Abwehr gegen Stress" verstanden. Die semantischen Unterschiede zwischen "Verteidigung gegen" und "Schutz vor" sind, entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin, derart klein, dass sie keinen unterschiedlichen Sinngehalt zu begründen vermögen, insbesondere da sowohl DEFENCE als auch PROTECT/ION mit "Schutz" übersetzt werden können. Durch den Bestandteil "Nivea" weicht die Widerspruchsmarke jedoch begrifflich von der angefochtenen Marke ab, indem in ihr zum Ausdruck kommt, "Nivea Stress Protect" schütze vor Stress. Der Sinngehalt beider Marken ist somit nicht identisch, doch sind die hervorgerufenen Gedankenassoziationen ähnlich, aber insoweit unmittelbar beschreibend. Die Zeichenähnlichkeit ist damit insgesamt gering.

E. 6.1

Die Berücksichtigung von berühmten Marken und Serienmarken durchbricht aus Gerechtigkeitsüberlegungen das Konzept der Verwechslungsgefahr, soweit dieses auf der Wahrnehmung, Erwartung und Aufmerksamkeit der Verkehrskreise aufbaut. So wird bekannten Marken zum Schutz der durch aktive und aufwändige Kommunikation erworbenen Kennzeichnungskraft selbst dann ein erweiterter Schutzzumfang gewährt, wenn die überdurchschnittliche Wiedererkennung ihrer Marke eine rein wahrnehmungsbezogene Verwechslung mit dem anderen Zeichen gerade verhindert und die Bekanntheit somit eigentlich ein Argument gegen und nicht für die Annahme einer unmittelbaren Verwechslung darstellen würde (BGE 122 III 387 E. 2b "Kamillosan"; 127 III 170 E. 3b/dd "Securitas"). Diese erhöhte Schutzwirkung lässt sich aber nicht zum Nachteil eines wenig bekannten Markenbestandteils der Widerspruchsmarke umkehren, der mit dem bekannten Bestandteil kombiniert wird. Die allfällige Bekanntheit von "NIVEA", welche die Parteien vorliegend allerdings nicht geltend machen, würde für den Inhaber ansonsten zur unerwünschten Belastung. Bei Marken, die aus einem erhöht schutzwürdigen und einem unbekanntem Bestandteil zusammengesetzt sind, kann die vor Verwässerung geschützte Unterscheidungsfunktion darum, was den unbekanntem Bestandteil betrifft, nicht zu einer reziprok reduzierten Unterscheidbarkeit führen. Die Marke ist vielmehr ohne nachteiligen Einfluss des schutzwürdigeren Elements auf ihre Kennzeichnungskraft zu prüfen (vgl. Urteile des BVGer B-6103/2013 vom 14. November 2014 E. 7.2 "TUI Holly/HollyStar"; B 4753/2012 vom 18. April 2013 E. 7 "Connect/Citroën Business Connected").

E. 6.2

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke beschränke sich auf den Bestandteil NIVEA, während die Beschwerdegegnerin vorbringt, er erstrecke sich auch auf die übrigen Markenelemente. In Übereinstimmung mit den Parteien ist dem Bestandteil NIVEA eine hohe Kennzeichnungskraft zuzusprechen. Dieser steht nicht nur am besonders prägenden Zeichenanfang, sondern wird von den Verkehrskreisen auch als Fantasiebegriff aufgefasst, dem für die beanspruchten Waren keinerlei beschreibende Bedeutung zukommt. Demgegenüber wird das Wortpaar STRESS PROTECT von den Abnehmern unwillkürlich aufeinander bezogen und in der Bedeutung von "Schutz vor Stress" als Hinweis auf die Wirkungsweise und Zweckbestimmung der beanspruchten Waren verstanden, haben Deodorants doch zum Zweck, zuverlässig gegen - unter anderem durch Stress verursachtes - Schwitzen zu schützen. Damit kommt dem Wortpaar aufgrund dessen beschreibenden und banalen Charakter ein äusserst geringer Schutzzumfang zu. Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, die Produktserie STRESS PROTECT erfreue sich unter den Abnehmern in der Schweiz grosser Bekanntheit und funktioniere auch trotz und ohne die Dachmarke NIVEA als betrieblicher Hinweis, blieb mangels Nachweises eines intensiven Gebrauchs oder einer Bewerbung der Markenbestandteile STRESS PROTECT ohne die Dachmarke NIVEA unbelegt. Somit ist davon auszugehen, dass NIVEA den stärksten Bestandteil der Widerspruchsmarke bildet. Folgerichtig zieht die Widerspruchsmarke, deren Gesamteindruck vom Bestandteil NIVEA geprägt wird, aus diesem ihre Kennzeichnungskraft (vgl. Joller, a.a.O., Art. 3 N. 79). Durch den starken Zeichenanfang NIVEA ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht ganz geringfügig, erreicht jedoch aufgrund des banalen Charakters der Bestandteile STRESS PROTECT, was diese Bestandteile betrifft, nicht die Schwelle einer normal kennzeichnungskräftigen Marke. Der von der Warenidentität geforderte grosse Abstand zwischen den Zeichen wird durch den geringen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sowie die schwache Zeichenähnlichkeit erheblich relativiert, sodass keine erhöhten Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der angefochtenen Marke gestellt werden.

E. 6.3

Bei aus mehreren Bestandteilen bestehenden Marken sind nicht alle Elemente gleich zu gewichten. Für den Gesamteindruck entscheidend sind die kennzeichnungskräftigen Elemente, die dem Zeichen seine Individualität verleihen. Gemeinfreie Bestandteile können den Gesamteindruck zwar mit beeinflussen, bleiben für sich allein aber schutzlos. Stimmen zwei Marken ausschliesslich in zum Gemeingut gehörenden Elementen überein, ist eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit nach ständiger Praxis zu verneinen (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 14. Oktober 2004, in: sic! 2005 S. 131 ff. E. 4 "Marché Möwenpick (fig.)/Place du Marché (fig.)"; vgl. Entscheid RKGE vom 12. Dezember 2006, in: sic! 2007 S. 537 ff. E. 12 "Swissair/swiss (fig.)"; Urteil des BVGer vom 26. Juli 2010 E. 8 "Eco-Clin/Swiss Eco Clean (fig.)"). Ähnlich verhält es sich im vorliegenden Fall. Die sich gegenüberstehenden Marken stimmen lediglich im beschreibenden Bestandteil STRESS und in der ähnlichen Gedankenassoziation im Zusammenhang mit dem auf diesen bezugnehmenden, phonetisch und schriftbildlich jedoch unterschiedlichen Bestandteil - DEFENCE bzw. PROTECT - überein. Ein ähnlicher Sinngehalt führt jedoch nicht ohne Weiteres zum Bejahen einer Verwechslungsgefahr (Urteil des BVGer vom 13. November 2008 E. 6.3 "Red Bull/Stierbräu"). Die fehlende Übernahme des prägenden, kennzeichnungsstarken Bestandteils NIVEA und das unterschiedliche Zeichenende begründen eine hinreichende Abweichung im Gesamteindruck der Marken. Eine direkte Verwechslungsgefahr liegt

somit nicht vor. Mangels Übernahme der Dachmarke NIVEA besteht auch keine Gefahr, dass die Abnehmer im angefochtenen Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke vermuten und damit fälschlicherweise auf wirtschaftliche Zusammenhänge schliessen, sodass auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.

E. 6.4

Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen und der Entscheid der Vorinstanz vom 1. Mai 2014 aufzuheben, soweit er den Widerspruch gegen die Eintragung der angefochtenen Marke gutheisst.

E. 7

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig, während der Vorinstanz keine Verfahrenskosten auferlegt werden (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 7.1

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 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei 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 Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'000.- festzulegen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der Beschwerdeführerin ist der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe zurückzuerstatten.

E. 7.2

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 und ist anhand der eingereichten Kostennote festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Das von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Honorar von insgesamt Fr. 8'000.- erscheint für das Beschwerdeverfahren trotz des doppelten Schriftenwechsels als zu hoch und ist auf 20 Stunden sowie den üblichen Ansatz von Fr. 300.- herabzusetzen (Art. 10 Abs. 2 VGKE; vgl. Urteil des BVGer B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 8.4 "View/Swissview [fig.]"). Somit resultiert eine angemessene Parteientschädigung von Fr. 6'000.- (ohne Mehrwertsteuer, welche vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).

E. 7.3

Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie nunmehr auch mit Bezug auf die

vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Die Vorinstanz auferlegte der Beschwerdeführerin die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.- und sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.- (inkl. Widerspruchsgebühr) zu. In Umkehrung dieser Regel sind die vorinstanzlichen Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Da sie die Widerspruchsgebühr bereits vorgeleistet hat, verbleibt diese gemäss Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz. In Aufhebung von Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids wird die von der Vorinstanz auf Fr. 1'000.- festgelegte Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin zu Gunsten der Beschwerdeführerin auferlegt.

E. 8

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

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