

# **BVGer B-3050/2011 vom 4. September 2012**

Bundesverwaltungsgericht, 2012-09-04, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-3050\\_2011](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3050_2011)

FR: TAF B-3050/2011 du 4 septembre 2012

IT: TAF B-3050/2011 del 4 settembre 2012

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 27. Mai 2011 frist- und formgerecht eingereicht (Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

### **E. 2**

Da die Beschwerdeführerin vom erstinstanzlichen Verfahren gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV ausgeschlossen wurde, stellt sich die Frage, ob sie dennoch zur Beschwerde legitimiert ist. Dazu ist festzuhalten, dass die Voraussetzungen gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. a-c VwVG kumulativ erfüllt sein müssen (Isabelle Häner, in: Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zürich 2008, Rz. 3 zu Art. 48 ). Die formelle Beschwer gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. a VwVG setzt die Teilnahme der beschwerdeführenden Person am vorinstanzlichen Verfahren voraus, soweit ihr diese nicht verunmöglicht wurde. Am Verfahren teilgenommen hat grundsätzlich jede Person mit Parteistellung (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 46 Rz. 2.62). Die Formulierung von Art. 21 Abs. 2 MSchV, wonach der Markeninhaber mit Sitz im Ausland vom Widerspruchsverfahren ausgeschlossen werde, wenn er sich nicht innert der vom Institut angesetzten Frist einen Rechtsvertreter in der Schweiz bestellt, ist nicht mit einem Verlust der Parteistellung gleichzusetzen. Kommt der Markeninhaber der Aufforderung des Instituts nicht nach, ist er säumig und als solches lediglich in seinen Mitwirkungs- und Verteidigungsrechten beschränkt: Er verbleibt Partei und nimmt, wenn auch "schweigend", am Verfahren teil. Damit beeinträchtigt Art. 21 Abs. 2 MSchV die formelle Beschwer der Beschwerdeführerin in casu nicht: Sie hat verfahrensrechtlich im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. a VwVG am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-4841/2007 vom 28. August 2008 E. 1 [Herz] fig./fig. [Herz]). Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist sie zudem materiell beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerdeführung legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Ebenso liegen die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen gemäss Art. 48 ff. VwVG vor. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

### **E. 3.1**

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

### **E. 3.2**

Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke Widerspruch gegen entsprechende jüngere Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Vorliegend erhob die ältere internationale Registrierung IR 720'998 "SEVEN" (fig.), welche am 19. Januar 1999 in der Schweiz zum Markenschutz zugelassen wurde, Widerspruch gegen die am 22. Oktober 2008 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 40/2009 veröffentlichte und damit jüngere internationale Registrierung IR 1'014'081 "ROOM SEVEN". Der am 27. Mai 2011 erhobene Widerspruch erfolgte rechtzeitig (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG).

### **E. 4.1**

Zeichen sind gemäss Art. 6quinquies lit. B Ziff. 1 der Pariser Übereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a BOSS/BOKS, BGE 119 II 473 E. 2d Radion/Radiomat; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 Fructa/Fructaid, B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 Focus/Pure Focus, B 7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 Aromata/Aromathera; siehe auch Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Marbach, SIWR III/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).

### **E. 4.2**

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a Securitas). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben

Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a Orfina/Orfina, BGE 127 III 166 E. 2a Securitas, Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b Stoxx/StockX [fig.], veröffentlicht in sic! 2002 S. 99, BGE 122 III 382 ff. Kamillosan).

#### **E. 4.3**

Zu berücksichtigen sind ausserdem der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft des Zeichens, da diese massgeblich den Schutzzumfang einer Marke bestimmt (Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe auch Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). 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; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.], B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 monari c./ANNA MOLINARI). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 Pernaton/Pernadol, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 Aromata/Aromathera). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello; Marbach, SIWR III/1., N. 979 mit Hinweis auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.] und Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2006 E. 7 Red Bull [fig.]/Red, Red Devil, veröffentlicht in sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]).

#### **E. 5**

Jedoch soll Marken nur dann zur Rechtsdurchsetzung verholten werden, wenn sie rechtserhaltend gebraucht werden bzw. deren Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen ist oder aber wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG; Christoph Gasser, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 32 N. 1). Ob eine Marke gebraucht wird - unabhängig davon, ob rechtserhaltend oder nicht - wird hingegen nicht von Amtes wegen geprüft; Der Nichtgebrauch einer Marke muss von einer Partei geltend gemacht werden. Der Widerspruchsgegner hat den Einwand "klar und unmissverständlich" in seiner Widerspruchsantwort vorzubringen (Art. 22 Abs. 3 MSchV; Gasser, a.a.O., Art. 32 N. 5 und 10).

#### **E. 5.1**

Vorliegend macht die Beschwerdeführerin den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke IR 720'998 "SEVEN" (fig.) im Zusammenhang mit den Waren "Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes d'écoliers,

bourses, sacoches pour porter les enfants, gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour le sport; sacs à main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, serviettes (maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à porter à la ceinture, valises; parapluies et parasols; malles, cannes; fouets et sellerie; étuis pour clés (maroquinerie)" der Klasse 18 geltend (Beschwerde, Ziffer 2, Rn. 20 f.).

### **E. 5.2**

Die Beschwerdeführerin macht den Einwand des Nichtgebrauchs erstmals in ihrer Beschwerde geltend (Beschwerde, Ziffer 2, Rn. 20). Mit Verweis auf Art. 22 Abs. 3 MSchV erachtet die Beschwerdeführerin den Einwand als rechtzeitig vorgebracht und damit zulässig (Beschwerde, Ziffer 2, Rn. 20). Sowohl den Nichtgebrauch als auch die Tatsache, dass der Einwand noch zu hören sei, wird von der Beschwerdegegnerin bestritten (Beschwerdeantwort, S.11).

### **E. 5.3**

Der Wortlaut von Art. 22 Abs. 3 MSchV ist klar: Den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke hat der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme geltend zu machen. Die Beschwerdeführerin schliesst daraus, dass als "erste Stellungnahme in einem Widerspruchsverfahren" auch die Beschwerdeschrift gelten kann, sofern der Beschwerdeführer sich im vorinstanzlichen Verfahren nicht geäußert hat (Beschwerde, Ziffer 2, Rn. 20). Faktisch ist es im vorliegenden Fall zwar tatsächlich so, dass die erste schriftliche Äusserung der Beschwerdeführerin deren Beschwerdeschrift ist. Gleichwohl kann ihrer Argumentation nicht gefolgt werden, denn mit ihrem Verzicht sich einen Rechtsvertreter mit Sitz in der Schweiz zu bestellen und dem deswegen erfolgten Ausschluss vom Verfahren, hat die Beschwerdeführerin - wie unter E. 2 hiavor festgehalten - auf ihre Verteidigungs- und Mitwirkungsrechte im diesbezüglichen Verfahren verzichtet. Damit hat sie also auch auf ihr Verteidigungsrecht den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend zu machen, verzichtet (vgl. E. 2 hiavor). Es ist daher entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin festzustellen, dass der Nichtgebrauch selbst dann nicht zu einem späteren Zeitpunkt als dem Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden kann, wenn der Widerspruchsgegner seine Verteidigungsrechte erst vor dem Bundesverwaltungsgericht wahrnimmt (Urteile des Bundesverwaltungsgericht B-1171/2007 vom 28. August 2008 E. 4 ORTHOFIX [fig.]/ORTHOFIT [fig.], B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 5 AE/ae). Das Einwendungsrecht der Beschwerdeführerin ist somit verwirkt und der diesbezügliche Einwand nicht zu hören.

### **E. 6**

Damit kann die materielle Prüfung des Widerspruchs vorgenommen werden und es sind als Erstes die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt ist dabei das Warenverzeichnis der älteren Marke (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 49), wobei vorliegend die von der Widerspruchsmarke in Klasse 18 beanspruchten "Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autre classe; malles; sacs de voyage; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie" auch von der angefochtenen Marke beansprucht werden. Die in Klasse 18 beanspruchten Waren richten sich grundsätzlich an das allgemeine Publikum. Sie werden von den Abnehmern zwar nicht tagtäglich am Markt nachgefragt (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 54). Indessen ist bei den involvierten Waren der Klassen 18 davon auszugehen, dass diese von den Durchschnittskonsumenten immerhin mit

einer gewissen Regelmässigkeit nachgefragt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgericht B-4260/2010 vom 22. Dezember 2011 E. 7 BALLY/BALU [fig.], B-7487/2010 vom Urteil vom 28. Juni 2011 E. 9.2 sparco [fig.]/SPARQ, B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 8 Swing/Swing Relaxx [fig.]). Schliesslich gibt es im Registereintrag keinerlei Indizien dafür, dass es sich vorliegend um Waren eines höheren Preissegments bzw. eine Einschränkung auf Luxusgüter handelt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4260/2010 vom 22. Dezember 2011 E. 7 Bally/Balu [fig.]). Demnach ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen (Marbach, SIWR III/1, N. 998).

## **E. 7**

In einem weiteren Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Verkehrskreise identisch oder zumindest gleichartig sind.

### **E. 7.1**

Vorliegend unbestritten ist die Identität der von beiden Marken beanspruchten Waren "Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes" bzw. "produits en cuir et imitations de cuir non compris dans d'autre classes". Ebenfalls identisch und von beiden Marken beansprucht sind die Waren "malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets; articles de sellerie".

#### **E. 7.2.1**

Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1 HOME BOX OFFICE/Box Office, B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 EFE [fig.] / EVE, mit Verweis u.a. auf David, a.a.O., Art. 3 N. 35). Für das Vorliegen von Gleichartigkeit spricht, wenn sich die Waren unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation subsumieren lassen (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 246).

#### **E. 7.2.2**

In Bezug auf die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Waren "harnais" verneint die Beschwerdeführerin die Gleichartigkeit mit der von der Widersprechenden beanspruchten Waren "fouets et sellerie" (Beschwerde, Ziffer 1, Rn. 19). Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin ist hier aber von Gleichartigkeit auszugehen, denn Pferdegeschirre (harnais) und Sattlereiwaren (sellerie) wie z.B. Reitsattel, sind Reitartikel, welche sich an die gleichen Abnehmer, nämlich Reiter, richten, sowie gemeinsam vertrieben und vom selben Hersteller stammen können (vgl. Sellerie D. Hess, <http://www.selleriehess.ch>; HR. Blaser Sattlerei und Kummetmacherei, <http://www.blaser-sattlerei.ch>; Felix Bühler, <http://www.horseland.ch/>), was gesamthaft für eine Gleichartigkeit spricht.

#### **E. 7.2.3**

Bezüglich der Waren "Cuir et imitations de cuir, peaux d'animaux" hat die Vorinstanz eine Gleichartigkeit mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren aus Leder bzw. Lederimitat verneint (Angefochtene Verfügung, Ziffer B). Denn gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit spricht insbesondere das Verhältnis von Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder

Fertigware (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 Fructa/Fructaid mit Hinweis auf B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 Martini Baby, Entscheid der RKGE vom 16. August 2004 E. 6 Harry/Harry's Bar, veröffentlicht in sic! 2004 S. 863). Die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Rohwaren sind daher in Übereinstimmung mit der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin (Beschwerde, Ziffer 1, Rn. 19; Replik, Titel III, Ziff. 1, Rn. 8) mit keiner von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Waren gleichartig.

### **E. 7.3**

Damit ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass lediglich bezüglich der von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "produits en cuir et imitations de cuir non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie" Identität bzw. Gleichartigkeit mit von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren besteht. Hingegen ist die Beschwerde ungeachtet des Resultats der Prüfung der Zeichenähnlichkeit, bezüglich den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "cuir et imitations de cuir, peaux d'animaux" mangels Gleichartigkeit zu einer von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren abzuweisen.

### **E. 8**

Es gilt nun zu prüfen, ob für diejenigen Waren bei denen Identität bzw. Gleichartigkeit bejaht wurde, eine Zeichenähnlichkeit besteht. Liegt sie vor, so ist zu klären, welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zukommt und damit wie ähnlich die Marken sein dürfen, die jene neben sich zu dulden hat. 8.1.1. Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrskreisen hinterlassen (Marbach, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Adwista/ad-vista mit Hinweisen; siehe auch Marbach, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 O [fig.], veröffentlicht in sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (Marbach, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a Kamillosan). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (Marbach, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b Kamillosan; Willi, a.a.O., Art. 3, N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (Marbach, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 Red Bull/Stierbräu). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (Marbach, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 Eden Club). 8.1.2. Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermaßen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen

Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (Marbach, SIWR III/1, 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.). 8.1.3. Die Wortelemente von Marken sind nach folgenden Kriterien miteinander zu vergleichen. Zu beachten sind ihr Klang und ihr Schriftbild, gegebenenfalls auch ihr Sinngehalt. Das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale prägen insbesondere den Klang, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 Aromata/Aromathera mit Hinweisen). Bei reinen Wortmarken genügt grundsätzlich schon eine Übereinstimmung unter einem der drei genannten Gesichtspunkte um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Diese Kriterien sind im Folgenden bezogen auf die im Streit stehenden Marken zu untersuchen.

### **E. 8.2**

Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "ROOM SEVEN" und "SEVEN" (fig.) gegenüber. Während es sich bei der angefochtenen Marke "ROOM SEVEN" um eine reine Wortmarke handelt, weist die Widerspruchsmarke "SEVEN" (fig.) nebst einer unüblichen Schriftart auch ein figuratives Element auf. Dem Wort "SEVEN" ist nämlich hinter dessen Anfangsbuchstaben eine Ziffer "7" vorangestellt, in welcher wiederum ein kleiner, dunkler fünfzackiger Stern gezeichnet ist. Die Buchstaben und Ziffern sind fließend ineinander geschrieben und zwar so als wären sie hohl, weiss und auf schwarzem Grund.

### **E. 8.3**

Beiden Marken gemeinsam sind die ausgeschriebene Ziffer "SEVEN", welche in beiden Zeichen jeweils an zweiter Stelle steht, sowie die Tatsache, dass sie aus zwei Schriftelementen bestehen. Die Widerspruchsmarke wird allerdings kaum als "seven seven" ausgesprochen, denn obschon die Ziffer "7" sicht- und erkennbar ist, wird diese doch aufgrund ihrer Platzierung hinter dem ausgeschriebenen Wort "seven" als bildliche Darstellung des Wortelementes erkannt und nicht als Zusatz. Anders die angefochtene Marke "ROOM SEVEN", welche klar aus zwei Wortelementen besteht und auch entsprechend ausgesprochen wird. Doch selbst wenn die Widerspruchsmarke wie von der Beschwerdeführerin behauptet (Beschwerde, Ziffer 4, Rn. 35), als "seven seven" ausgesprochen wird, unterscheiden sich die Vokal- und Konsonantenfolgen beider Zeichen nur im Anfangsbereich, nämlich bei der angefochtenen Marke O-O-E-E bzw. R-M-S-V-N gegenüber der Widerspruchsmarke E-E (oder E-E-E-E) bzw. S-V-N (oder S-V-N-S-V-N). Eine klangliche Übereinstimmung besteht daher im jeweils zweiten Wortelement "seven", woran auch eine allfällige Lesung der Widerspruchsmarke als "seven seven" nichts ändert.

### **E. 8.4**

In Bezug auf das Schriftbild ist festzustellen, dass die Zeichen nicht die gleiche Buchstabenanzahl aufweisen, selbst wenn man bei der Widerspruchsmarke die Ziffer mitzählt, denn die angefochtene Marke besteht aus 9 und die Widerspruchsmarke aus 5 bzw. 10 Buchstaben. Wie unter E. 8.2 festgestellt, bestehen auch Unterschiede in der Zeichengestaltung, und die grafischen Elemente der Widerspruchsmarke prägen ihren Gesamteindruck trotz ihrer dekorativen Natur, mit. Gesamthaft bestehen daher Unterschiede im Schriftbild beider Zeichen.

### **E. 8.5**

Schliesslich ist der Sinngehalt der Zeichen miteinander zu vergleichen. Die Widerspruchsmarke besteht aus der Ziffer "7" und deren Zahlenwort, was lediglich zu einer Vordoppelung der Zahl "7" führt und nicht etwa als "77" verstanden wird. Die angefochtene Marke "ROOM SEVEN" bedeutet "Raum/Zimmer sieben", "chambre/salle sept" oder "stanza/locale sette". Eine Übereinstimmung der Sinngehalte liegt somit nicht vor.

### **E. 8.6**

Es ist daher bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit festzustellen, dass Unterschiede im Schriftbild und im Sinngehalt bestehen. Beiden Zeichen gemeinsam sind das Wort "SEVEN", sowie die Tatsache, dass sie aus zwei englischen Begriffen bestehen. Die Widerspruchsmarke besteht hauptsächlich aus dem Zahlenwort "SEVEN" und die angefochtene Marke übernimmt diesen Bestandteil vollständig. Wie schon vorinstanzlich zutreffend festgestellt, begründet allein dies eine Zeichenähnlichkeit (Marbach, SIWR III/1, N. 869). Damit liegt trotz festgestellter Unterschiede eine Zeichenähnlichkeit vor.

### **E. 9**

Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu urteilen.

#### **E. 9.1**

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe fälschlicherweise angenommen, die ältere Marke verfüge über einen normalen Schutzzumfang. Doch ihrer Meinung nach, sind das Zahlenwort sowie die Ziffer "7" ohne Grafik nicht schutzfähig. Da Zahlen als Modellbezeichnung im beanspruchten Warenssegment üblich seien, würden die Abnehmer darin eine Modellbezeichnung nicht aber einen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen (Beschwerde, Ziffer 3, Rn. 24 ff.; Replik, Ziffer 3, Rn. 19). Damit seien die Wort- und Ziffernelemente der Widerspruchsmarke in Alleinstellung nicht schutzfähig. Die Kennzeichnungskraft beschränke sich lediglich auf die Grafik bzw. auf die hinterlegte Kombination. Da die Zeichen lediglich im schwachen Element "Seven" übereinstimmten, würden bereits geringe Unterschiede genügen, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Dank ihrem kennzeichnungsstärkenden und sinnverändernden Zusatz "ROOM" würde sich die jüngere Marke genügend von der Widerspruchsmarke abheben um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden.

##### **E. 9.1.1**

Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist zunächst festzuhalten, dass sich diese nach der Unterscheidungskraft der Marke bzw. ihrer Bestandteile bestimmt (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 81). Diese wiederum ist dadurch zu bestimmen, dass das Zeichen in Relation mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesetzt wird (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 82).

##### **E. 9.1.2**

Die Vorinstanz hat in der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren keine beschreibende Bedeutung erkannt (Ziffer D der angefochtenen Verfügung). Dieser Einschätzung schliesst sich auch das Bundesverwaltungsgericht an: Ein Sinngehalt wie "SIEBEN" sowie "SIEBEN SIEBEN" ist im Zusammenhang mit den beanspruchten

Waren der Klasse 18 zu unbestimmt. Selbst wenn wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht, Modellbezeichnungen im beanspruchten Warenssegment aus der Kombination "Ziffer und Buchstabe" bestehen können, schliesst dies die Unterscheidungskraft der hinterlegten Widerspruchsmarke erst aus, wenn diese Kombination beschreibender Natur ist. Vorliegend kommt weder dem Zahlenwort "SEVEN" noch der Ziffer "7" noch deren Kombination im beanspruchten Warenssegment ein beschreibender Sinngehalt zu: Eine bestimmte Modellbezeichnung oder ein sonstiger Hinweis auf die beanspruchten Waren, ist darin nicht erkennbar. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin können Zahlenworte oder Ziffern nämlich durchaus Markenschutz beanspruchen solange sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder einen beschreibenden Sinngehalt noch über einen schwachen Schutzzumfang verfügen (Entscheidung der RKG vom 13 April 2005 E. 4 Zero/Zerorh+, veröffentlicht in sic! 2005 S. 578). Bezüglich der Ziffer "7" bzw. dem Zahlenwort "seven" hat das Bundesverwaltungsgericht und die RKG bereits mehrfach festgehalten, dass dieser Ziffer bzw. dem Zahlenwort in Verbindung mit Waren der Klasse 18 kein beschreibender Sinngehalt zukommt und sie zudem über einen normalen Schutzzumfang verfügt (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.1 SEVEN [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND; Entscheidungen der RKG vom 29. August 2006 E. 6 SEVEN [fig.]/SevenOne Intermedia, veröffentlicht in sic! 2007 S. 35, vom 22. Januar 2003 E. 5 und 6 7Seven [fig.]/Seven Pictures, veröffentlicht in sic! 2003 S. 904). Zwar kann sich im Laufe der Zeit die Beurteilung der Kennzeichnungsstärke und damit des Schutzzumfangs eines Zeichenelements bzw. einer Marke ändern. Dennoch kann nicht - wie von der Beschwerdeführerin behauptet (Beschwerde, Ziffer 4, Rn. 25 mit Verweis auf Beschwerdebeilage 12) - auf eine mittlerweile erfolgte Verwässerung der Widerspruchsmarke geschlossen werden, nur weil im beanspruchten Warenssegment Ziffern als Dekorationselement verwendet werden und diverse andere in der Schweiz registrierte Marken die Ziffer als Zeichenelement aufweisen und Schutz für Waren der Klasse 18 beanspruchen. Aus der Tatsache allein, dass weitere registrierte Marken die Ziffer oder 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 (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. März 2012 B-2269/2011 E. 5.2 [fig.]/BoneWelding [fig.], B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009 E. 4.3 LA CITY/T-City, B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 Pulcino/Dolcino, und B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.2 Seven (fig.)/SEVEN FOR ALL MANKIND; Marbach, SIWR III/I, N. 982). Erst wenn die Banalisierung des Zeichenelements "7" bzw. "seven" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren in der Wahrnehmung der Abnehmer nachgewiesen wurde, kann eine Verwässerung bejaht werden (Marbach, SIWR III/I, N. 982). Hierzu bedarf es aber mehr als blosser Registerrecherchen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.2 Seven [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND). Auch die ins Recht gelegten Google-Bildrecherchen (Beschwerdebeilage 12) belegen nicht rechtsgenügend, dass die Abnehmer im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren in der Ziffer "7" und dem Zahlenwort "seven" ein banales Zeichenelement erkennen, zumal die Belege sich nicht auf die Zahl "7" beschränken. Die Beschwerdebeilage 12 zeigt lediglich auf, dass Taschen auf dem Markt erhältlich sind, auf denen Zahlen aufgedruckt sind; einzig aus solch einem Beleg auf die Wahrnehmung der Abnehmer in Bezug auf die beanspruchte Ziffer zu schliessen, ginge zu weit. Es ist der Widerspruchsmarke demzufolge im Einklang mit der

Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin eine normale Kennzeichnungskraft und ein entsprechender Schutzzumfang zuzusprechen.

### **E. 9.1.3**

Zur Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke ist bei der Beurteilung des Zeichenelement "SEVEN" das soeben Gesagte analog heran zu ziehen. Weiter ist auch in der Kombination "ROOM SEVEN" kein beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren erkennbar, weshalb auch in Bezug auf die angefochtene Marke von einem Zeichen mit gesamthaft normaler Kennzeichnungskraft auszugehen ist.

### **E. 9.2**

Angesichts der Tatsachen, dass der Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke in der angefochtene Marke übernommen wurde und die Vergleichszeichen vorliegend für identische und gleichartige Waren hinterlegt sind, reichen nicht schon geringste Abweichungen in den Zeichen aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 7.1 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]). Damit sind die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten optischen und klanglichen Abweichungen als ungenügend zu qualifizieren. Zwar kann ein klar erkennbarer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken eine festgestellte Zeichenähnlichkeit ausnahmsweise kompensieren (Joller, a.a.O., Rn. 168 zu Art. 3). Dazu reicht es aber nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke demjenigen der anderen nicht entspricht, sondern es ist ein differierender Sinngehalt erforderlich, der sich den Wahrnehmenden sofort und unwillkürlich aufdrängt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6 Adia/Aida Jobs, Aida Personal, Entscheid der RKGGE vom 10. März 2006 E. 7 Minergie/Sinnergie mit weiteren Hinweisen, veröffentlicht in sic! 2006 S. 413). Vorliegend wird mit "seven" ein Zahlenwort übernommen, welches durch Hinzufügen des Begriffes "Room" sinngemäss nicht verändert wird: Lediglich der Bezug zur Ziffer wird präzisiert. Damit differiert der Sinngehalt von "ROOM SEVEN" zwar von "SEVEN", aber angesichts des Eingangs Gesagten sowie der Tatsache, dass die Vergleichszeichen vorliegend für identische und teils gleichartige Waren hinterlegt sind, kommt den geringen Abweichungen keine entscheidende Bedeutung zu (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 7.1 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]). Entsprechend genügt das Kriterium des abweichenden Sinngehalts alleine nicht, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen. Das Publikum vermag die Marken zwar zu unterscheiden, doch besteht die Gefahr, dass es aufgrund der Übereinstimmung im Wortelement "SEVEN" und seiner durchschnittlichen Aufmerksamkeit falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen. Folglich ist eine Verwechslungsgefahr zwischen "SEVEN" (fig.) und "ROOM SEVEN" zu bejahen.

### **E. 9.3**

Aus den oben dargelegten Gründen ist die Beschwerde abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.

### **E. 10**

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

### **E. 10.1**

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 dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.- festzulegen. Der vom Beschwerdeführer in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss verbleibt damit bei der Gerichtskasse.

### **E. 10.2**

Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als unterliegend zu gelten und die Ziffer 4 des angefochtenen Entscheids ist zu bestätigen.

### **E. 10.3**

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Die Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegnerin ist auf Grund der eingereichten Kostennote vom 25. Juli 2012 festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die ausgewiesene Stundenzahl von 18 Stunden, unter Verwendung des üblichen Stundenansatz von Fr. 300.00, erscheint angesichts des doppelten Schriftenwechsels als angemessen (Art. 10 Abs. 2 VGKE; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 8.4 VIEW/SWISSVIEW [fig.]). Die Beschwerdegegnerin macht für das Beschwerdeverfahren zudem Spesen in der Höhe von Fr. 371.00 geltend. Daher hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 5'400.00 (exkl. MWST.) zzgl. Spesen in der Höhe von Fr. 371.00 (Art. 13 lit. a VGKE), d.h. insgesamt Fr. 5'771.00, auszurichten. Eine Mehrwertsteuer ist vorliegend nicht geschuldet, da die Dienstleistungen des Rechtsvertreters der Beschwerdegegnerin nicht im Inland erbracht wurden, weil Letztere ihren Sitz im Ausland hat (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz; MWSTG, SR 641.20] in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).

### **E. 11**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach

bei Zustellung in Rechtskraft.

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