

BVGer B-3640/2018 vom 30. Juli 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-07-30, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3640_2018

FR: TAF B-3640/2018 du 30 juillet 2019

IT: TAF B-3640/2018 del 30 luglio 2019

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung beschwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63. Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 2.1

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche und gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11] i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind (Gallus Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (Städeli/Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154). Bei Massenprodukten des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen als bei Spezialprodukten (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Rivella/ Apiella"; Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 3.4 "Juke/ Jook Video [fig.]"). Die massgebenden Verkehrskreise sind stets vorab zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (Urteil des BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5 "GEO/ Geo influence"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 51).

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 "Gallo/Gallay [fig.]"). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine

einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, Substituierbarkeit, das Verhältnis von Hauptware und Zubehör sowie die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding [fig.]"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 5.1 "Victorinox/Miltorinox"). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation indiziert Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.6 "Lido Champs-Élysées Paris [fig.]/ Lido Exclusive Escort [fig.]").

E. 2.3

Ob die Zeichen ähnlich sind, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; BGE 119 II 473 E. 2d "Radion/Radiomat"; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 41). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 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.]"). Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und ein allfälliger Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 872 ff.). 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. 5a "Kamillosan"; BGE 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat").

E. 2.4

Für die Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist auch der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke von Belang. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidungskraft zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an 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, die Beschaffenheit, der 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").

E. 2.5

Hingegen gilt eine Marke als stark und verdient daher einen weiten Ähnlichkeitsbereich, wenn sie aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffällt oder aufgrund ihres intensiven Gebrauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit geniesst (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 2.4 "Pupa/Fashionpupa"; B-7017/ 2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/Plusplus [fig.]");

B-5692/2012 vom 17. März 2014 "Yello/Yellow Lounge"; Marbach, a.a.O., N. 979). Weist eine Marke eine starke Kennzeichnungskraft und einen hohen Bekanntheitsgrad auf, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 97 E. 2a "Orfina"). Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann insbesondere durch deren Verwendung in einer Markenserie gestärkt werden. Eine Markenserie basiert auf einem gemeinsamen Stammbestandteil, der kennzeichnungskräftig sein muss. Zudem müssen die Serienmarken dem Publikum durch tatsächlichen Gebrauch bekannt geworden sein, während der blosser Hinweis auf die Eintragung einer Markenserie nicht genügt und keine Rückschlüsse auf den Gebrauch zulässt (Joller, a.a.O., N. 25, 105).

E. 2.6

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei einer mittelbaren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle"; Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/ Yellow Lounge"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 26 f.).

E. 3

Vorab sind die Verkehrskreise zu bestimmen, auf deren Verständnis für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr abzustellen ist. Die Beschwerdeführerin geht davon aus, die Verkehrskreise bestünden ausschliesslich aus Fachkreisen, die die Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit nachfragten. Die Beschwerdegegnerin bringt sinngemäss vor, zu den massgeblichen Verkehrskreisen gehörten sowohl Fachkreise als auch Laien. Ohne die Verkehrskreise einzugrenzen geht die Vorinstanz davon aus, dass die strittigen Waren mit einem normalen, allenfalls leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrad erworben würden. Die älteren Widerspruchsmarken werden für Waren der Klasse 9 beansprucht, die sich in folgende drei Kategorien einteilen lassen: (1) elektrische Türsteuerungsmechanismen und deren Zubehör (z.B. elektrische Türöffner und Türschliesser verschiedener Art sowie deren Befestigungsmechanismen, Panikschlösser), (2) Überwachungseinrichtungen (z.B. elektrische Zugangskontrollanlagen inkl. Geräte zur Identifikation von Personen und Fluchtwegvorrichtungen) und (3) elektrische Sicherheitseinrichtungen (z.B. Rauch- und Brandmelder). Es handelt sich um Produkte für spezielle Bedürfnisse, die sowohl zu privaten als auch geschäftlichen Zwecken erworben werden. Sie kommen etwa bei Renovierungsarbeiten zum Einsatz oder dienen der Erhöhung des Sicherheits- und Überwachungsstandards der Wohnung bzw. des Hauses. Beachtlich ist, dass ein Grossteil der Waren im Bereich der Schliessmechanismen und Sicherheitselektronik für Fenster, Türen und allgemeinen Zutritt zu Gebäuden angesiedelt ist. In diesem Bereich werden sowohl Fachkreise als auch Laien die Waren mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachfragen.

E. 4

Nach der Feststellung der Vorinstanz sind die einander gegenüberstehenden Waren teilweise identisch und im Weiteren hochgradig gleichartig. Diese Einschätzung wird von den Parteien weder bestritten, noch drängt sich eine abweichende Beurteilung auf, sodass

sich weitere Ausführungen hierzu erübrigen.

E. 5

Sodann ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

E. 5.1

Die Vorinstanz bejaht diese auf schriftbildlicher, phonetischer und begrifflicher Ebene mit Bezug auf alle Widerspruchsmarken, da das angefochtene Zeichen diese mit dem Bestandteil "fix" ganz bzw. teilweise übernehme. Die Vorsilben Vario-, Auto-, Pro- und Multi- träten aufgrund ihres beschreibenden Charakters in den Hintergrund, während "fix" das kennzeichnende Hauptelement der Zeichen bilde. Die Beschwerdegegnerin fügt an, weder der anpreisende Zusatz "King" noch das vernachlässigbare Akronym "I.S.T." vermöchten die Zeichenähnlichkeit bei Übernahme des Serienstamms bzw. der Widerspruchsmarke "fix" zu beseitigen. Die Beschwerdeführerin bestreitet hingegen das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit. Ihrer Ansicht zufolge vermag der übereinstimmende Bestandteil "fix" keine solche zu begründen, da er zum Gemeingut gehöre.

E. 5.2

Die Wortmarke der Beschwerdeführerin setzt sich aus den Bestandteilen "I.S.T." und "Kingfix" zusammen. Das Akronym I.S.T. vermittelt keinen direkt erkennbaren Sinngehalt. Das Element "Kingfix" lässt sich ohne Gedankenaufwand in die Begriffe "King" und "fix" aufteilen. Bei "King" handelt es sich um einen geläufigen Begriff des englischen Grundwortschatzes, der jedermann - auch Personen mit marginalen Englischkenntnissen - aufgrund seiner Übernahme auch in die hiesige Werbesprache geläufig ist (Urteil des BVGer B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 4.1 und 5.1 "Muffin King"). Die massgeblichen Verkehrskreise werden "King" daher den Sinngehalt "König" oder "Marktführer" beimessen und superiore Waren assoziieren. "Fix" kommt einerseits in der deutschen Sprache vor und bedeutet lexikalisch so viel wie "fest, feststehend, unverändert", aber auch (umg.) "flink, behände, schnell, rasch". Beide Bedeutungen werden in der Schweiz verstanden. In der englischen Sprache ist "fix" als Verb und als Nomen zu finden. Als Nomen bedeutet es "Klemme" oder "Patsche", als Verb lässt es sich mit "fixieren", "etwas festmachen", "etwas festlegen", "etwas arrangieren" (PONS Online-Wörterbuch, <http://www.pons.com>) übersetzen. Da es dem deutschen Wort "fixieren" ähnelt, werden die massgeblichen Verkehrskreise diesen Begriff des englischen Basiswortschatzes in der entsprechenden Bedeutung verstehen. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren wird der Bestandteil "Kingfix" somit dahingehend verstanden, es werde etwas königlich oder meisterhaft fixiert bzw. befestigt. Selbst wenn "fix" vom schweizerischen Publikum auch als "schnell" verstanden wird, ist hinsichtlich der beanspruchten Waren auszuschliessen, dass es derart interpretiert wird.

E. 5.3

Das angefochtene Zeichen übernimmt die Widerspruchsmarke "fix" integral und ergänzt es mit dem anpreisenden Bestandteil "King" sowie dem Akronym "I.S.T.". Trotz Unterschieden in Schriftbild, Aussprache und Sinngehalt bleibt die Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke als eigenständiges Element erkennbar, sodass der Vorinstanz in der Feststellung einer Zeichenähnlichkeit zuzustimmen ist.

E. 5.4

Weiter ist die angefochtene Marke den Widerspruchsmarken ProFix, VarioFix, MultiFix und AutoFix gegenüberzustellen. Die Widerspruchsmarken und die angefochtene Marke unterscheiden sich in ihren Zeichenanfängen. Die Vorsilbe "Pro-" bedeutet "für". Im französischen Sprachgebrauch wird sie ausserdem als Abkürzung für "professionell" gebraucht (vgl. BGer 4A_648/2010 vom 28. Februar 2011 E. 3.3.3 "PROLED (fig.)"). ProFix kann daher als "für die Fixierung" oder "professionelle Fixierung" verstanden werden und zwar in dem Sinne, dass durch die beanspruchten Waren ein besserer oder professioneller Halt gefördert wird. "Vario" kommt aus dem Italienischen und bedeutet "verschieden, vielfältig, unterschiedlich" (PONS Online-Wörterbuch, <http://www.pons.com>). Gleichermassen leitet sich das Präfix "Multi-" vom lateinischen "multus" ab und bedeutet "viel, zahlreich". Die Zeichen VarioFix und MultiFix deuten somit an, dass die Waren für verschiedenartige oder mehrere Arten Fixierung gebräuchlich sind. Die Vorsilbe "Auto-" kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie "selbst", "eigen" (<https://www.duden.de/>). Der Begriff AutoFix wird etwa dahingehend verstanden, dass eine Fixierung von alleine und ohne fremdes Zutun hält. Die ähnliche Zeichenkonstruktion, nämlich die Kombination des Bestandteils "fix" mit einem darauf Bezug nehmenden, vorangestellten Kurzwort, führen zu Ähnlichkeiten auf akustischer, schriftbildlicher und begrifflicher Ebene. Die Vorinstanz hat damit zurecht eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Widerspruchsmarken und der angefochtenen Marke angenommen.

E. 6

Die Verwechslungsgefahr zwischen den Widerspruchsmarken und der angefochtenen Marke ist sodann vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen.

E. 6.1

Die Vorinstanz bejaht die Verwechslungsgefahr mit der Begründung, dass der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch sei. Trotz allenfalls erhöhter Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise und vor dem Hintergrund einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei daher die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben. Die Beschwerdegegnerin geht ebenfalls von einer gewöhnlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken aus, da diese, insbesondere der gemeinsame Bestandteil "fix", im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren keinen beschreibenden Sinngehalt aufwiesen. Durch die Markenserie werde die Gefahr einer irrtümlichen Zuordnung der angefochtenen Marke zur Beschwerdegegnerin erhöht. Eine registrierte Markenserie stelle von Beginn an eine schützenswerte Rechtsposition dar, selbst wenn diese noch nicht publikumswirksam im Gebrauch stehe. Die Beschwerdeführerin wendet ein, die streitgegenständlichen Marken würden lediglich im Zeichenelement "fix" übereinstimmen. Dieser Bestandteil beschreibe die beanspruchten Waren und unterliege aufgrund intensiven Gebrauchs in der Branche der Verwässerung. Mangels hinreichenden Nachweises der geltend gemachten Markenserie seitens der Beschwerdegegnerin könne für den Bestandteil "fix" keine erhöhte Kennzeichnungskraft angenommen werden. Da es sich bei den Abnehmern der Waren ausschliesslich um Fachleute handle, die die Produkte mit erhöhter Aufmerksamkeit nachfragten, unterlägen diese nicht der Gefahr von Fehlzurechnungen.

E. 6.2

Die Widerspruchsmarke Fix wird von den massgeblichen Verkehrskreisen in der Schweiz ohne Weiteres im Sinne von "Fixierung" verstanden (vgl. E. 5.2). Für einige der beanspruchten Waren, namentlich für "Unités de montage, unités de fixation, unités de réglage, boîtiers pour ouvre-portes vissables électriques", ist der Begriff unmittelbar beschreibend und daher kennzeichnungsschwach. Hinsichtlich der gleichen Waren sind auch die Widerspruchsmarken VarioFix, AutoFix und MultiFix lediglich schwach, da eine variable, vielfache bzw. selbstständige Möglichkeit der Fixierung beschrieben wird. Die Beschwerdegegnerin beansprucht das Zeichen sodann für eine Reihe von Waren, die der Öffnung von Türen dienen. Im Umkehrschluss halten diese Waren die Türen mit Ausnahme der einzelnen Öffnungsvorgänge verschlossen und öffnen sie lediglich punktuell, ausgelöst durch einen signalisierten Zutrittswunsch. Durch die Fixierung der Tür wird vermieden, dass Unbefugten Zutritt gewährt wird, sonst bewegliche Türen werden arretiert. Fix ist daher für diese Warengruppe beschreibend und geschwächt. Gleiches gilt hinsichtlich sämtlicher Waren zur Türöffnung auch für die Widerspruchsmarken ProFix, VarioFix, AutoFix und MultiFix. Schliesslich wird Fix für "installations électriques de contrôle d'accès" beansprucht. Elektrische Zugangskontrollanlagen sorgen dafür, dass erst dann Zugang gewährt wird, wenn eine Person sich als berechtigt identifiziert hat (bspw. mittels eines Schlüssels oder einer Schlüsselkarte) und eine Schranke oder Tür sich sodann öffnet. Hauptzweck dieser Waren ist es, individuelle Zutritte zu überwachen, zu steuern und zu kontrollieren. Im Vordergrund steht zwar der Zutritt durch Öffnung fixierter Eingänge, die Fixierung steht bei solchen Anlagen aber im Hintergrund, sodass die Widerspruchsmarken für diese Waren nicht beschreibend sind. Gleiches gilt auch, wenn "fix" als "schnell" verstanden würde, denn bei elektrischen Zutrittskontrollanlagen geht es gerade nicht darum, Zutritt besonders rasch zu gewähren, soll dieser doch kontrolliert und überwacht erfolgen. "Fix" wird für diese Waren somit nicht als beschreibend wahrgenommen. Eine Verwässerung des Bestandteils "fix" hat die Beschwerdeführerin diesbezüglich nicht dargelegt. Die Widerspruchsmarke ProFix beansprucht ausserdem Schutz für Schlösser verschiedener Art. Schlösser sind gemeinhin dafür gedacht, etwas, das sich sonst öffnen oder jedenfalls bewegen liesse, gut verschlossen, also fixiert, zu halten. Für diese Waren ist die Widerspruchsmarke beschreibend. Es bleibt anzumerken, dass ProFix z.B. auch für "Rauchmelder" und Brandmelder" eingetragen ist, für diese Waren aber nicht beschreibend, sondern kennzeichnungskräftig ist.

E. 6.3

Die Berufung der Beschwerdegegnerin auf ihre Markenserie mit daraus folgender erhöhter Kennzeichnungskraft scheidet einerseits am fehlenden Nachweis des tatsächlichen Gebrauchs, andererseits am kennzeichnungsschwachen Stammbestandteil "fix" (E. 2.5). Überschneidungen in gemeinfreien oder kennzeichnungsschwachen Bestandteilen genügen nicht (Urteil des BVGer vom 3. Oktober 2007 E. 6.4 "Street Parade/Summer Parade"; Entscheid der RKGE in sic! 2005 S. 199 E. 4 "Lipton Ice Tea Fusion/Nes Fusion").

E. 6.4

Da die Widerspruchsmarken hinsichtlich eines Grossteils der Waren aufgrund ihres beschreibenden Charakters geschwächt sind, besteht lediglich hinsichtlich der identischen bzw. gleichartigen Waren, für die die Widerspruchsmarken kennzeichnungskräftig sind, eine Verwechslungsgefahr, nämlich "installations électriques de contrôle d'accès". Die von der Widerspruchsmarke ProFix beanspruchten Waren zur Brandprävention bzw. -alarmierung finden sich nicht im Warenverzeichnis der angefochtenen Marke. Aufgrund

der Warenidentität und der Zeichenähnlichkeit ist eine Verwechslungsgefahr zwischen den Widerspruchsmarken und I.S.T. Kingfix lediglich hinsichtlich "installations électriques de contrôle d'accès" zu bejahen. Die Beschwerde ist daher teilweise, hinsichtlich aller angefochtenen Waren mit Ausnahme von "elektrische und elektronische Zutrittskontrollapparate" gutzuheissen und die Widersprüche sind in diesem Umfang abzuweisen.

E. 7

Die Beschwerdeführerin beruft sich auf den Widerspruchsentscheid der EUIPO betreffend ihre Unionsmarkenanmeldung. Ausländische Entscheidungen haben aber keine präjudizielle Wirkung, sondern können allenfalls im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung berücksichtigt werden, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BVGer B-6219/2013 vom 27. April 2016 E. 6.2 "Rote Damenschuhsohle"). Da die Beschwerde der Beschwerdeführerin überwiegend gutzuheissen ist, erübrigen sich weitere Ausführungen zu diesem Punkt.

E. 8.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin zu neun Zehnteln. In diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 8.2

Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (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). Lehre und Rechtsprechung zufolge hat sich die Schätzung des Streitwerts an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinefuss [3D]"). Da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marken sprechen, ist von diesem Erfahrungswert auszugehen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.- festzulegen. Der anteilmässig auf die Beschwerdeführerin fallende Teil von Fr. 450.- wird dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- entnommen, die Differenz von Fr. 4'050.- ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Die Beschwerdegegnerin hat den verbleibenden Verfahrenskostenanteil von Fr. 4'050.- innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

E. 8.3

Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Mangels eingereicherter Kostennote ist der notwendige Aufwand aufgrund der Akten festzusetzen. Unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) ist die Parteientschädigung vorliegend bei zweimaligem Schriftenwechsel auf Fr. 4'000.- festzusetzen. Die gegenseitig zu entrichtenden Parteientschädigungen von

einem Zehntel und neun Zehnteln werden teilweise wettgeschlagen, sodass die überwiegend unterliegende Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von vier Fünfteln, d.h. insgesamt Fr. 3'200.- zu zahlen hat.

E. 8.4

Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Die Vorinstanz auferlegte ihr die Widerspruchsgebühren von Fr. 4'000.- und sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'400.- zu. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdeführerin auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als zu neun Zehnteln obsiegend zu gelten. Da die Widerspruchsgebühr gemäss Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz verbleibt, hat die Beschwerdegegnerin diese der Beschwerdeführerin im Umfang von neun Zehnteln, d.h. Fr. 3'600.- zu erstatten. Da auch die von der Vorinstanz zugesprochene Parteientschädigung gegenseitig teilweise wettgeschlagen wird, hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin zudem eine anteilmässig reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'920.- zu zahlen.

E. 9

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

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