

BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018

Bundesverwaltungsgericht, 2018-07-20, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3706_2016

FR: TAF B-3706/2016 du 20 juillet 2018

IT: TAF B-3706/2016 del 20 luglio 2018

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG], SR 173.32). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG).

E. 1.2

Die Beschwerdeführerin hat indes in ihrem Rechtsbegehren die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides beantragt. Da der Widerspruch für die Waren Tierkosmetika der Klasse 3 und Rasierpinsel; Rasierpinselhalter der Klasse 21 gutgeheissen wurde, ist die Beschwerdeführerin diesbezüglich nicht mehr beschwert. Auf die Beschwerde ist daher nur insofern einzutreten, als die Vorinstanz den Widerspruch abgewiesen hat.

E. 2.1

Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

E. 2.2

Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge (Urteil des BVGer B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 2.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]", mit Hinweisen). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-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: Markenschutzgesetz [MSchG], 2.

Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 306).

E. 2.3

Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks") 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 Produkte sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]", BGE 128 III 99 E. 2c "Orfina", BGE 126 III 320 E. 6b/bb "Apiella"). Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a "Securi-tas/Securicall").

E. 2.4

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 II 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; Gallus Joller, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 78, mit Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BGE 128 III E. 2.1 "Yukon"; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", mit Hinweisen; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.>"; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 979 mit Hinweisen).

E. 2.5

Hat sich ein ursprünglich im Gemeingut stehendes Zeichen im Verkehr durchgesetzt, verfügt es grundsätzlich über eine normale Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang. Aufgrund der Umstände kann der Schutzzumfang stark sein. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass er ausnahmsweise schwach bleibt (vgl. Gallus Joller, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 116 ff, Eugen Marbach, SIWR III/1, N. 983 ff. vgl. auch nachfolgend E. 8.2). Die Verkehrsdurchsetzung ist für die Eintragung einer zum Gemeingut gehörenden Marke gemäss Art. 2 Bst. a MSchG vorausgesetzt. Für das Widerspruchsverfahren verweist Art. 31 MSchG jedoch ausschliesslich auf Art. 3 Abs. 1 MSchG; im Rahmen des verwaltungsrechtlichen Widerspruchsverfahrens prüft das Gericht deshalb lediglich das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr als relativen Ausschlussgrund, nicht auch die absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 MSchG. Die Frage des erhöhten Schutzzumfangs einer Marke infolge ihrer gesteigerten Bekanntheit ist als Tatbestand, wenn auch nicht als Rechtsfrage, mit jener verwandt, ob eine Marke durch Verkehrsdurchsetzung Schutz erlangt (vgl. BGE 130 III 267 E. 4.7.3 "Tripp Trapp", wo die Notorietät einer Marke als Verkehrsgeltung im massgebenden Kreis beschrieben wird). Die Grundsätze von Art. 2 MSchG sind entsprechend auf die im Widerspruchsverfahren zu beurteilende Kennzeichnungskraft anwendbar (Gregor Wild, in: Markenschutzgesetz

[MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 31 N. 16, mit Hinweisen; vgl. zum Ganzen: Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 5.2 "Plus/Plusplus [fig.]").

E. 2.6

Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", BGE 119 II 473 E. 2c "Radion/Radomat").

E. 2.7

Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, liegt keine markenrechtliche Zeichenähnlichkeit vor (Urteil des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2008 E. 9.3 "KaSa/Biocasa"; Gallus Joller, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 131 f., mit Hinweisen). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht einfach wegzustreichen, sondern in Anrechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeichnungskraft dennoch im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des BVGer B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 2.5 "Murino/Murolino", mit Hinweisen).

E. 3.1

Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 1, 6 f. und 11). Die vorliegend relevanten Waren richten sich an das allgemeine Publikum, wobei bezüglich der Kosmetikartikel der Klasse 3 sowie des Schminkkoffers der Klasse 18 ein klarer Fokus auf der weiblichen Bevölkerung liegt.

E. 3.2

Weiter ist der Aufmerksamkeitsgrad dieser Verkehrskreise zu definieren. Die Waren der Klasse 3 und 18 sind Massenartikel des täglichen Bedarfs und werden mit einer verminderten Aufmerksamkeit gekauft, wohingegen Kleider der Klasse 25 mit etwas mehr Aufmerksamkeit begutachtet werden, da diese in der Regel vor dem Kauf auch anprobiert werden (BGE 121 III 377 E. 3d "Boss/Boks").

E. 4.1

Weiter ist die Gleichartigkeit der strittigen Waren zu beurteilen. Sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Beschwerdegegnerin sind mit den Ausführungen der Vorinstanz im Grundsatz einig und folgen deren Argumentation, wonach ausser bei den Waren Tierborsten (Bürsten- und Pinselwaren); Kalfaterpinsel der Klasse 21, sämtliche angefochtenen Waren der Klasse 35 sowie bezüglich der Dienstleistungen Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten der Klasse 41 eine Gleichartigkeit der strittigen Waren und Dienstleistungen gegeben sei. Die Beschwerdeführerin ist lediglich in Bezug auf die fehlende Gleichartigkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke aus den Klassen 18 und 25 einerseits sowie den Versandhandelsdienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke andererseits nicht der gleichen Ansicht wie die Vorinstanz und sieht die genannten Waren und Dienstleistungen durchaus als gleichartig an.

E. 4.2

Die Vorinstanz argumentiert, dass eine Gleichartigkeit zwischen den zu verkaufenden Waren an und für sich, in casu Kleider und Accessoires, und der eigentlichen Dienstleistung des Verkaufens von Waren keine Gleichartigkeit bestehen könne, da ansonsten das System der Waren und Dienstleistungsklassifikation und damit das markenrechtliche Spezialitätsprinzip untergraben würde. Zwar sei es korrekt, dass Kosmetikartikelhersteller ihre Waren in der Regel auch selber online anbieten würden, was aber lediglich als Hilfsdienstleistung zu qualifizieren sei. Die Beschwerdeführerin ist indessen der Ansicht, dass der Verkauf von Waren über das Internet nicht zuletzt aufgrund des nicht zu unterschätzenden Retourenmanagements weit mehr als eine Hilfsdienstleistung sei. Dies ergebe sich auch aus der Tatsache, dass dieses Know How rund um den Versand und das Retourenmanagement als geldwerte Leistung angeboten und damit als verletzungsfähige Wirtschaftstätigkeiten angesehen werden müsse. Der Beschwerdeführerin ist beizupflichten, dass der online Handel mit Gütern für den Endverbraucher keine triviale Hilfsdienstleistung ist und diese als geldwerte Wirtschaftstätigkeit schützenswert ist. Daraus lässt sich entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin aber gerade nicht ableiten, dass der Inhaber einer Marke mit Schutz für Waren auch gleichzeitig einen allumfassenden Schutz für deren Verkauf erhält. Ein solcher Schutz von Verkaufstätigkeit des Warenproduzenten ist gerade beschränkt auf den Verkauf im Sinne einer Hilfsdienstleistung (RKGE in sic! 2007, 39 E. 6 "Sud Express/Expressfashion"). Denn aufgrund des Spezialitätsprinzips des Markenrechts werden eigenständige Wirtschaftsgüter auch eigenständig geschützt, was sich diesbezüglich in einer differenzierenden Beurteilung in der Nizza-Klassifikation niederschlägt. Der Gleichartigkeitsbereich der Dienstleistungen der Klasse 35 soll sich demnach auf jene Dienstleistungen beschränken, welche sich hinreichend vom Verkauf von Waren der Klassen 1-34 unterscheidet, insbesondere das Anbieten dieser Dienstleistungen an Produzenten und Handelsunternehmen (RKGE in sic! 2007, 39 E. 10 "Sud Express/Expressfashion"). Der Umstand, dass der online Vertrieb von Kleidern und Accessoires nicht trivial ist, spricht daher viel eher dafür, dass die Gleichartigkeit mit Waren der Klasse 18 und 25 nicht gegeben ist. Insgesamt dringt die Argumentation der Beschwerdeführerin nicht durch und die vorinstanzliche Beurteilung der Gleichartigkeit ist somit als korrekt anzusehen. Entsprechend ist die Gleichartigkeit der strittigen Waren und Dienstleistungen gegeben, ausser bei den Waren Tierborsten (Bürsten- und Pinselwaren); Kalfaterpinsel der Klasse 21, sämtliche angefochtenen Waren der Klasse 35 sowie bezüglich der Dienstleistungen Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten der Klasse 41.

E. 5

Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die Widerspruchsmarke "Pupa" und die angefochtene Marke "Fashionpupa" gegenüber.

E. 5.1

Sofort augenfällig ist die Tatsache, dass die Widerspruchsmarke als Ganzes in der angefochtenen Marke verwendet und lediglich der Zusatz Fashion vorangestellt wird. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die un-veränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr grundsätzlich unzulässig, wenn die ältere Marke nicht wesentlich verändert wird (Urteile des BVGer B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.1 "Metro/Metropool", B-4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2[fig.]" und B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 2 und 6.1 "Swing/Swing Relaxx, Swing & Relaxx [fig.]" ; RKGE in sic! 2006 S. 269 E.6

"Michel [fig.]/Michel Compte Waters"; sic! 2005 S. 757 E.6 "Boss/Airboss").

E. 5.2

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.]" mit weiteren Hinweisen, Gallus Joller, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 134). Vorliegend besteht das jüngere Zeichen aus dem älteren Zeichen, nämlich Pupa, und dem Zusatz Fashion. Sowohl schriftbildlich als auch klangbildlich bleibt das Wort Pupa klar individualisierbar und als prägender Bestandteil erkennbar. Die Zeichenähnlichkeit ist somit bezüglich Schrift- und Klangbild gegeben.

E. 6

Weiter ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu prüfen

E. 6.1

Die Vorinstanz erachtete die Widerspruchsmarke als kennzeichenschwach. Denn "Pupa" werde im Sinn von giovane donna bzw. junge Frau verstanden und sei im Zusammenhang mit Kosmetikprodukten, deren Zubehör sowie Dienstleistung im Bereich Kosmetik zwar noch nicht als direkt beschreibend, jedoch als stark allusiv zu qualifizieren.

E. 6.2

Bei dieser Einschätzung liess die Vorinstanz den Umstand, dass es sich vorliegend bei der Widerspruchsmarke um eine im Verkehr durchgesetzte Marke handelt, allerdings ausser Acht. Die Widerspruchsmarke wurde im Jahre 2008 provisorisch zurückgewiesen, im Jahr 2014 allerdings aufgrund der Durchsetzung im Verkehr zum Markenschutz zugelassen. Die Frage, inwiefern sich die Verkehrsdurchsetzung einer Marke auf ihren Schutzzumfang auswirkt, wird zwar in der Lehre und Rechtsprechung kontrovers diskutiert (eine Übersicht findet sich bei Adrian P. Wyss, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Stämpfli 2013, S. 261 ff.) für ein Nichtbeachten der Verkehrsdurchsetzung spricht sich soweit ersichtlich allerdings keine Meinung aus. Entsprechend sind diese Auswirkungen der Verkehrsdurchsetzung auf die Widerspruchsmarke vorliegend zu prüfen.

E. 7.1

Vorab stellt sich die Frage, ob die im Eintragungsverfahren von der Behörde festgestellte Verkehrsdurchsetzung im vorliegenden Kollisionsverfahren nach wie vor Gültigkeit hat. Denn gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung und einem grossen Teil der Lehre gilt die Registervermutung nach Art. 9 ZGB für durchgesetzte Marken nicht (BGE 130 III 478 E. 3.3 "Lernstudio"; eine Übersicht zu den Lehrmeinungen findet sich bei Adrian P. Wyss, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Stämpfli 2013, S. 256 ff.). Daraus abzuleiten, dass eine als durchgesetztes Zeichen eingetragene Marke aber nun bei jedem Streitfall wieder der Prüfung der Verkehrsdurchsetzung unterzogen werden müsste, ginge indes zu weit. Denn unter einer solchen Annahme liefe die Markeneintragung schlicht leer und hätte kaum mehr Bedeutung. Sinnvoller erscheint daher Ansicht, dass eine durchgesetzte Marke solange als rechtsbeständig angesehen werden kann, wie nicht derjenige, welcher sie für nichtig erklären möchte, seinerseits glaubhaft macht, dass die

Verkehrsdurchsetzung nicht mehr gegeben sei (für das zivilrechtliche Massnahmeverfahren: Urteil des BGer 4A_508/2012 vom 9. Januar 2013 E- 4.2 [3D] Nespresso III; Lukas David, AJP 2004, 1413 f.; BSK, Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, Art. 2 N. 232; Markus Kaiser/David Ruetschi, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Beweisrecht Rz. 113).

E. 7.2

Es ist somit an der Beschwerdegegnerin, glaubhaft zu machen, dass die Verkehrsdurchsetzung der Widerspruchsmarke nicht mehr gegeben sei. Die Beschwerdegegnerin macht denn auch geltend, dass die Beschwerdeführerin keine offizielle website in der Schweiz (gemeint ist wohl eine website mit der top level domain .ch), keine Distributoren in der Schweiz und keine relevanten Marketing-, Werbe- und/oder social media Aktivitäten in der Schweiz habe. Konkret führt die Beschwerdegegnerin an, dass die von der Beschwerdeführerin genannte website www.magendo.ch nicht existiere, die website www.parfumidee.ch nicht mehr existiere bzw. von der website www.geschenkidee.ch übernommen wurde und keine "Pupa" Produkte verkaufe. Zudem seien die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Umsatzzahlen bestritten und so gering, das sie belanglos seien. Als weiterer Beweis fordert die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin zur Edition von allen Dokumenten bezüglich Verkaufs-, Marketing-, und Werbeaktivitäten in der Schweiz bezüglich der Marke "Pupa" auf und macht noch konkretere Ausführungen, welche Beweismittel eingereicht werden sollten.

E. 7.3

Eine Beurteilung der Vorbringen der Beschwerdegegnerin zur Glaubhaftmachung der fehlenden Verkehrsdurchsetzung ergibt folgendes Bild.

E. 7.3.1

In der Tat ist die website www.parfumidee.ch nicht mehr online bzw. wurde mit der website www.geschenkidee.ch, auf welcher keine "Pupa" Produkte verkauft werden, zusammengelegt. Dass die von der Beschwerdeführerin angegebenen website www.magendo.ch nicht abrufbar ist, kann wohl auf einen Flüchtigkeitsfehler bei der Benennung der URL seitens der Beschwerdeführerin zurückgeführt werden, denn eine einfache Abfrage bei Google und Bing mit den Stichworten Pupa und Kosmetik ergab, dass Pupa Produkte auf der website www.magando.ch ([www.magando.ch brand pupa](http://www.magando.ch/brand/pupa), abgerufen am 31. Mai 2018) und nicht www.magendo.ch verkauft werden. Weiter werden "Pupa" Produkte unter www.galaxus.ch www.amazon.de und www.pupa-makeup.de (alle abgerufen am 31. Mai 2018) beworben und angeboten, wobei die beiden letztgenannten webshops gemäss deren eigenen Angaben auch in die Schweiz liefern. Dass die Beschwerdeführerin keine eigene website mit einer top level domain .ch betreibt wie das die Beschwerdegegnerin moniert, sondern ihre Produkte über Drittanbieter, welche teilweise aus dem Ausland in die Schweiz liefern, den relevanten Verkehrsreisen anbietet, gereicht ihr vorliegend nicht zum Nachteil.

E. 7.3.2

Die von der Beschwerdeführerin in einem Affidavit genannten Umsatzzahlen werden von der Beschwerdegegnerin als zu gering bezeichnet, um für eine Verkehrsdurchsetzung erheblich zu sein. Allerdings hat die Vorinstanz sich schon bei der erstmaligen Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung im Jahre 2012 auf diese Zahlen - d.h. auf die entsprechenden Zahlen für die Jahre 2009 bis 2011 - abgestützt und diese schon damals für eine

Verkehrsdurchsetzung als genügend angesehen. Von der Annahme der Verkehrsdurchsetzung wurde dannzumal aus anderen Gründen abgesehen. Sie wurde erst bei einer zweiten Beurteilung 2014 für gegeben erachtet. Die von der Beschwerdeführerin nun vorliegend zusätzlich eingereichten Umsatzzahlen der Jahre 2012 bis 2015 sind teilweise sogar erheblich höher, als jene, welche die Vorinstanz für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung hat genügen lassen. Zwar kommen Affidavits grundsätzlich gegenüber einer Parteiaussage keine erhöhte Beweiskraft zu, allerdings dürfen sie insbesondere im Zusammenhang mit weiteren Beweismitteln nicht einfach ignoriert werden und müssen in die Beurteilung der Beweislage integriert werden (Urteil des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 5.2 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"). Im Zusammenhang mit den beschriebenen Verkaufsaktivitäten über das Internet erscheinen die Verkaufszahlen denn auch plausibel und stützen damit die Annahme, dass die Widerspruchsmarke nach wie vor von den relevanten Verkehrskreisen am Markt wahrgenommen wird.

E. 7.3.3

Die Beschwerdegegnerin verlangt mittels Editionsbegehren von der Beschwerdeführerin, weitere Nachweise des Gebrauchs der Marke ins Recht zu legen. Diesem Begehren kann aus zweierlei Gründen nicht stattgegeben werden. Einerseits hat die Beschwerdegegnerin aufgrund der genannten Umsatzzahlen und Verkaufs- sowie Marketingaktivitäten gerade nicht glaubhaft machen können, dass die Widerspruchsmarke nicht mehr im Verkehr erscheint. Daher kann von der Abnahme weiterer Beweise, welche diese Erkenntnis lediglich noch verstärken, abgesehen werden. Andererseits liegt die Beweislast der Glaubhaftmachung bei der Beschwerdegegnerin. Diese kann nicht ohne weitere Gründe mittels Editionsbegehren umgekehrt und der Beschwerdeführerin auferlegt werden (zu den Möglichkeiten der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs vgl. Markus Kaiser/David Rüetschi, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Beweisrecht Rz. 98; BSK, Ueli Buri, Art. 35b N. 5; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 1360f.).

E. 7.3.4

Zusammenfassend kann damit gesagt werden, dass die von der Beschwerdegegnerin angeführten Punkte, welche die fehlende Verkehrsdurchsetzung der Widerspruchsmarke nachweisen sollten, entweder gar nicht zutreffen oder ungeeignet sind, die fehlende Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen. Für die weitere Beurteilung ist damit die Marke "Pupa" als für die beanspruchten Waren indirekt im Verkehr durchgesetzt zu betrachten.

E. 8

Nach dem Gesagten gilt es weiter die Kennzeichenkraft der Widerspruchsmarke zu bestimmen.

E. 8.1

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat wohl zurückgehend auf den Entscheid BGE 122 III 382 E. 2b "Kamillosan/Kamillon, Kamillan" mehrfach erkannt, dass ein indirekt im Verkehr durchgesetztes Zeichen eine starke Marke sei (Urteil des BGer 4C.79/2000 vom 16. Juni 2000 E. 4c/aa "Helvetic Tours", BGE 126 III 315 E. 6c "Rivella", BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas" sowie BGE 128 III 447 E. 2 "Premiere"). Etwas differenzierter erläutert das Bundesgericht allerdings in BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller", dass der

Schutzumfang eines Zeichens umso stärker sei, je stärker sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt habe. Diese Ansicht ergänzt sich mit der in BGE 134 III 321 E. 2.3.5 "M/M-Joy (fig.)" geäußerten Auffassung, wonach die Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens umso höher seien, je banaler das Zeichen erscheine.

E. 8.2

In der jüngeren Lehre wird diesbezüglich ebenfalls die Ansicht vertreten, welche sich gegen einen Automatismus zur starken Marke, mehr hin zu einer Einzelfallbeurteilung bewegt, wobei eine indirekt durchgesetzte Marke von schwach über normal bis stark sein könne (vgl. Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 984 ff.; David Aschmann, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2017, Art. 2 lit. a Rz. 316 ff.; zumindest für eine Unterscheidung zwischen normaler und starker Kennzeichnungskraft BSK, Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, Art. 2 N. 230; vermittelnd Adrian P. Wyss, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Stämpfli 2013, S. 261 ff.). Insgesamt erscheint ein vermittelnder Ansatz angemessen, wonach die indirekte Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens durchaus Auswirkungen auf den Schutzumfang der durchgesetzten Marke hat, dieser Schutzumfang aber vom Grad der Verkehrsdurchsetzung bzw. spiegelbildlich vom Grad der Banalität des Zeichens abhängig zu machen ist.

E. 8.3

Die Widerspruchsmarke "Pupa" beansprucht Waren im Bereich von Kosmetik und Bekleidung. Die Vorinstanz beurteilte dabei das Zeichen für diese Waren als stark allusiv, da Pupa auf Italienisch junge Frau bedeute und eine starke Nähe zum deutschen Puppe und französischen poupée habe. Mit diesem Sinngehalt ist "Pupa" für Kosmetikprodukte und Kleider in der Tat zwar noch nicht direkt beschreibend aber dennoch stark anlehnend. Für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft heisst das im Gegenzug, dass "Pupa" als nicht übermässig banal gelten kann, da doch noch eine gewisse gedankliche Arbeit für eine Assoziation zwischen Kosmetikprodukten bzw. Kleidern und einer jungen Frau geleistet werden muss. Den Beilagen der Beschwerdeschrift und den vorgängigen Erläuterungen ist weiter zu entnehmen, dass die Belege für die indirekte Durchsetzung als Marke sowie die Belege für den aktuellen Gebrauch der Marke weder als besonders knapp noch als besonders stark zu werten sind. Die Verkehrsdurchsetzung ist daher auch weder besonders gering noch besonders ausgeprägt anzunehmen. Unter diesen Vorzeichen ist für die Widerspruchsmarke im vorliegenden Verfahren von einem normalen Schutzumfang auszugehen.

E. 9

Nach der Bestimmung der Gleichartigkeit und der Zeichenähnlichkeit der strittigen Marken, des Aufmerksamkeitsgrades der Verkehrskreise sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke muss nun eruiert werden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht.

E. 9.1

Vorliegend übernimmt die angefochtene Marke "Fashion Pupa" die Widerspruchsmarke "Pupa" vollständig, was, wie in E. 5 bereits ausgeführt, aus markenrechtlicher Sicht grundsätzlich unzulässig ist.

E. 9.2

Eine vollständige Übernahme kann allerdings dann gerechtfertigt sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert (vgl. E. 5.2) oder wenn ein unterschiedlicher Sinngehalt besteht (vgl. BGE 112 II 362 E. 2 "Escolino/Seccolino", BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks" sowie Urteil des BVGer B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.3 "Metro/Metropool") oder wenn die Übereinstimmung sich auf einen gemeinfreien Zeichenbestandteil beschränkt (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillon, Kamillan" sowie Urteil des BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.2.1 und E. 7 "SWISSPRIMBEEF/Appenzeller Prim(e) Beef [fig.]").

E. 9.3

Vorliegend ist indes keine dieser Ausnahmen gegeben. Die Verschmelzung von Pupa und Fashion zu einem Zeichen, bei welchem der Bestandteil Pupa seine Individualität verlöre und nicht mehr erkannt würde, ist klar nicht gegeben. Auch der Sinngehalt von Pupa und Fashion Pupa ist lediglich nuanciert verschieden. Das englische Wort Fashion dürfte im allgemeinen Sprachgebrauch liegen und von allen Verkehrskreisen als modisch/Mode verstanden werden. Entsprechend ist das Verständnis der Widerspruchsmarke als junge Dame (italienisches Verständnis) oder Puppe (deutsches/französisches Verständnis) nicht wesentlich anders als das Verständnis der angefochtenen Marke als modische junge Dame bzw. modische Puppe. Der sinngehaltliche Unterschied ist zu gering, um die vollständige Übernahme der älteren Marke zu kompensieren. Auch ist die Kennzeichnungsstärke der Widerspruchsmarke nicht geschwächt und die Ausnahme, wonach eine Übereinstimmung in gemeinfreien Teilen zulässig ist, kommt ebenfalls nicht zum Tragen. Entsprechend ist die Verwechslungsgefahr vorliegend gegeben.

E. 9.4

Zusammenfassend ist daher der Widerspruch für die von der angefochtenen Marke "Fashionpupa" beanspruchten Waren der Klasse 35, für die Waren Tierborsten (Bürsten- und Pinselwaren); Kalfaterpinsel der Klasse 21 sowie für die Dienstleistungen Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten der Klasse 41 der Widerspruch aufgrund fehlender Gleichartigkeit abzuweisen. Für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 18, und 44 sowie die Waren Rasierpinsel; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Rasierpinselhalter der Klasse 21 und die Dienstleistungen Erziehung und Unterhaltung der Klasse 41 ist der Widerspruch hingegen gutzuheissen und der angefochtenen Marke "Fashionpupa" der Schutz zu verweigern. Die Beschwerde wird, soweit darauf eingetreten wird, teilweise gutgeheissen, der angefochtene Entscheid ist entsprechend anzupassen.

E. 10

Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegt die Beschwerdegegnerin zu zwei Dritteln und ist in diesem Verhältnis kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 10.1

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an

der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer relevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.- bis Fr. 100'000.-

E. 10.2

festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesen Erfahrungswerten ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die Verfahrenskosten sind somit auf Fr. 4'500.- festzulegen und nach Massgabe des Obsiegens bzw. Unterliegens zu verlegen. Der auf die Beschwerdeführerin entfallende Anteil von Fr. 1'500.- ist dem Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- zu entnehmen und der überschüssige Kostenvorschussanteil von Fr. 2'500.- ist ihr zurückzuerstatten. Die Beschwerdegegnerin hat den verbleibenden Verfahrenskostenanteil von Fr. 3'000.- innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

E. 10.3

Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 4 VGKE). Die Beschwerdeführerin hat Anspruch auf die Erstattung von zwei Dritteln und die Beschwerdegegnerin auf Erstattung von einem Drittel ihrer Kosten. Die Rechtsvertreterin der Beschwerdegegnerin hat eine pauschale Kostennote aller erbrachten Dienste in der Höhe von Fr. 6'500.- eingereicht. Die vom Vertreter oder der Vertreterin eingereichte Kostennote muss allerdings detailliert und nicht lediglich pauschal beschreibend sein (vgl. Art. 14 Abs. 1 VGKE). An den Detaillierungsgrad sind zwecks Überprüfbarkeit der Notwendigkeit gewisse Anforderungen zu stellen. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (vgl. Andre Moser et al., Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, Basel 2013 zweite Auflage, S. 271, Rz. 4.85). Diesen Anforderungen genügt die eingereichte Kostennote nicht und kann vom Bundesverwaltungsgericht entsprechend nicht direkt berücksichtigt werden. In Würdigung der Aktenlage sowie dem nicht sonderlich hohen Schwierigkeitsgrad der Materie scheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'100.- angemessen, wobei nach Massgabe des Obsiegens nur ein Drittel davon zu entrichten ist. Die von der Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin eingereichte Kostennoten von Fr. 4'529.- bei einem Aufwand von 11 Stunden und einem Stundenansatz von Fr. 360.- bzw. Fr. 420.- erscheint angesichts des einfachen Schriftenwechsels und der viereinhalb Textseiten umfassenden Beschwerdeschrift ebenfalls als hoch. Aufgrund des beschränkten Umfangs und der durchschnittlichen Komplexität der Streitsache sowie in Würdigung vergleichbarer Fälle erscheint eine Parteientschädigung von ebenfalls Fr. 2'100.- als angemessen, wobei nach Massgabe des Obsiegens nur zwei Drittel davon zu entrichten sind. Die gegenseitig zu entrichtenden Parteientschädigungen von zwei Dritteln und einem Drittel werden teilweise wettgeschlagen, sodass die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 700.- zu bezahlen hat.

E. 10.4

Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Die Vorinstanz auferlegte ihr die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.- und sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- zu. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdeführerin nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als zu zwei Dritteln und die Beschwerdegegnerin als zu einem Drittel obsiegend zu gelten. In Aufhebung von Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung und unter Verrechnung gegenseitiger Kosten- und Entschädigungsansprüche hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche Verfahren den Betrag von Fr. 1'200.- (1/3 Parteientschädigung und 2/3 bereits bezahlte Widerspruchsgebühr) zu erstatten.

E. 10.5

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 Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Monza, Italien. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigungen nicht MWST-pflichtig, weshalb diese exklusive MWST aufzufassen sind.

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]). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

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