

# **BVGer B-5076/2011 vom 1. Februar 2013**

Bundesverwaltungsgericht, 2013-02-01, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-5076\\_2011](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5076_2011)

FR: TAF B-5076/2011 du 1 février 2013

IT: TAF B-5076/2011 del 1 febbraio 2013

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig. Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Rechtsvertreter hat sich rechtsgenügend durch schriftliche Vollmacht ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

### **E. 2**

Gemäss 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 welche sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

### **E. 3**

Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. 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. Vorliegend ist in materieller Hinsicht einzig zu beurteilen, ob der Eintragung der angefochtenen Marke CH Nr. 604'353 "UNLIMITED (fig.) mit Blick auf die Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) ein (relativer) Ausschlussgrund im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG entgegensteht.

### **E. 4.1**

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG 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, und 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 [im Folgenden: Marbach, SIWR III/1], N. 867) sowie 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, Art. 3 MSchG N. 8).

#### **E. 4.2**

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c 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). Von einer Verwechslungsgefahr ist auszugehen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), jedoch auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und insbesondere annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a - Orfina/Orfina, BGE 128 III 441 E. 3.1 - Appenzeller, BGE 127 III 166 E. 2a - Securitas, BGE 122 III 382 ff. - Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b - Stoxx/StockX [fig.], veröffentlicht in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2002 S. 99).

#### **E. 4.3**

Damit eine Verwechslungsgefahr droht, müssen indes weitere Faktoren hinzukommen. Im Einzelfall zu berücksichtigen sind der Aufmerksamkeitsgrad, mit welchem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, und die Kennzeichnungskraft, weil 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.). Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit sowie einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt ist (BGE 126 III 315 E. 6b/bb - RIVELLA, BGE 122 III 382 E. 3a - Kamillosan, BGE 117 II 321 E. 4 - Valser).

#### **E. 5**

In einem ersten Schritt sind 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 für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (vgl. Joller, a.a.O., Art. 3 N. 49). Vorliegend sind

die von der Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) in Klasse 25 beanspruchten "Bekleidungsstücke, insbesondere Bekleidungsstücke für Sportler, einschliesslich Stiefel, Schuhe, Hausschuhe und Sandalen" (vgl. Vernehmlassungsbeilage 1) ebenso wie die von der angefochtenen Marke in derselben Klasse beanspruchten "Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria, jeans, abbigliamento per giovani, abbigliamento in jeans, pantaloni, pantaloncini, giubbotti, giacche, gonne, camicie, tute sportive, maglieria" alltägliche Produkte aus dem Bereich Bekleidung und Schuhwaren, welche sich grundsätzlich an das allgemeine Publikum richten. Die genannten Waren werden zwar von den Abnehmern nicht tagtäglich am Markt nachgefragt (vgl. Joller, a.a.O., Art. 3 N. 54). Freilich ist davon auszugehen, dass diese Produkte von den Durchschnittskonsumenten mit einer gewissen Regelmässigkeit nachgefragt werden (vgl. - auch zum Folgenden - Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3162/2010 vom 8. Februar 2012 E. 4 [mit Rechtsprechungshinweisen] - 5th Avenue [fig.]/AVENUE [fig.]). Sodann gibt es in den aktenkundigen Registereinträgen keine Indizien für die Annahme, dass es sich vorliegend um Waren eines höheren Preissegments bzw. eine Einschränkung auf Luxusgüter handelt. Dementsprechend ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer auszugehen (vgl. Marbach, SIWR III/1, N. 998).

## **E. 6**

In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Verkehrskreise (bzw. des allgemeinen Publikums [vgl. hiervor E. 5]) identisch oder zumindest gleichartig sind.

### **E. 6.1**

Als markenrechtlich identisch gelten Waren, wenn die von der angefochtenen Marke beanspruchte Ware unter den von der älteren Marke geschützten Oberbegriff fällt (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 242). Ist die Ware nicht unter den von der älteren Marke beanspruchten Begriff subsumierbar, ist zu prüfen, ob zumindest eine Gleichartigkeit vorliegt (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 246). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren 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 Bundesverwaltungsgericht B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1 - HOME BOX OFFICE/Box Office, und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 - EFE [fig.]/EVE, mit Verweis u.a. auf David, a.a.O., Art. 3 MSchG N. 35). Wenn sich die Waren unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation subsumieren lassen, spricht dies für Gleichartigkeit (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 246).

### **E. 6.2**

Die Vorinstanz führte im hier zu beurteilenden Entscheid aus, die angefochtenen "articoli di abbigliamento, scarpe, jeans, abbigliamento per giovani, abbigliamento in jeans, pantaloni, pantaloncini, giubbotti, giacche, gonne, camicie, tute sportive, maglieria" der Klasse 25 seien mit der gleichen Formulierung in der Warenliste der Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) zu finden oder unter die Waren "Bekleidungsstücke, insbesondere Bekleidungsstücke für Sportler, einschliesslich Stiefel, Schuhe, Hausschuhe und Sandalen" (Klasse 25) dieser Widerspruchsmarke subsumierbar, weshalb insoweit Gleichheit bzw. Identität bestehe (angefochtener Entscheid, S. 3). Mit Bezug auf die "cappelleria" (Klasse

25), welche von der angefochtenen Marke beansprucht würden, sei davon auszugehen, dass sie aus gleichen Materialien wie Kleidung hergestellt seien und als ergänzendes Accessoire dem gleichen Zweck dienen. Deshalb liege diesbezüglich mit Blick auf die von der Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) beanspruchten Waren Gleichartigkeit vor (angefochtener Entscheid, S. 3). Angesichts dieser überzeugenden Beurteilung wird zu Recht von keiner Partei bestritten, dass die vorliegend in Frage stehenden Waren zumindest gleichartig sind.

## **E. 7**

Der für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit anwendbare Massstab hängt vom Schutzbereich der älteren Marke ab, welcher sich nach ihrer Kennzeichnungskraft richtet (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 5 - Regulat/H<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken. Bei schwachen Marken genügen deshalb schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a - Kamillosan; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 - R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.], und B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 - monari c./ANNA MOLINARI). Vor diesem Hintergrund gilt es vorweg den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) zu prüfen bzw. zu untersuchen, ob diese Marke stark oder schwach ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 5 - Regulat/H<sub>2</sub>O<sub>3</sub>).

### **E. 8.1**

Als schwach gelten namentlich Marken, die sich stark an gemeinfreie Zeichenelemente anlehnen (Marbach, SIWR III/1, N. 981). Demgegenüber sind Marken stark, wenn sie aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich beim Publikum eingepägt haben (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 - Regulat/H<sub>2</sub>O<sub>3</sub> pH/Regulat [fig.], mit Hinweis auf Urteil des Bundesgerichts vom 18. Januar 2000 in: sic! 2000, 196 - CAMPUS/LIBERTY CAMPUS).

### **E. 8.2**

In einem Entscheid vom 29. Oktober 2004 (sic! 2005 S. 2888 E. 2.1.2 b - aim [fig.]) hat das Handelsgericht des Kantons Zürich festgehalten, dass das abstrakte Bildmotiv eines Quadrates freihaltebedürftig sei, so dass die Verwendung von Quadraten durch Dritte von vornherein markenrechtlich nicht unterbunden werden könne. Je nach Kennzeichnungskraft könne sich der Schutz höchstens für die einprägsame individuelle Ausgestaltung des Bildmotivs ergeben. Darauf aufbauend hat das Bundesverwaltungsgericht erwogen, dass ein quadratischer, leerer Rahmen - im konkreten Fall bestehend aus zwei ineinander platzierten Quadraten - banal und höchstens schwach kennzeichnungskräftig sei (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 - [Quadrat] [fig.]/[Quadrat] [fig.]). Wie im Fall des leeren, quadratischen Rahmens handelt es sich bei der Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) um zwei gleiche, konzentrische geometrische Grundformen (Rhomben) unterschiedlicher Grösse. Dementsprechend und weil es an einer leicht einzuprägenden, individuellen Ausgestaltung des vorliegenden Bildmotivs fehlt, ist auch die Widerspruchsmarke banal und ursprünglich bloss schwach kennzeichnungskräftig. Es fehlt dem entsprechenden Zeichen mit anderen Worten an einem fantasiehaften Gehalt, welcher es als stark erscheinen liesse.

### **E. 8.3**

Die Beschwerdeführerin macht indes geltend, die Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) sei kennzeichnungsstark, weil sie sich dem Publikum eingepägt habe. Sie behauptet insbesondere, dass der Bekleidungs- und Sportartikelhersteller G.\_\_\_\_\_ die Fussballvereine I.\_\_\_\_\_ und K.\_\_\_\_\_ mit Markenartikeln mit dem Doppelrhombus ausrüste. Als Belege für die geltend gemachte überdurchschnittliche Bekanntheit der Marke CH Nr. 306'445 (fig.) legt die Beschwerdeführerin eine am 3. Januar 2012 von X.\_\_\_\_\_ erstellte "In Use Examination", eine "Certification" vom 2. März 2006 des M.\_\_\_\_\_ -vereins und verschiedene Werbeunterlagen ins Recht. Die Beschwerdeführerin bringt ferner vor, die Vorinstanz habe in einem Schreiben zur Wort-/Bildmarke "UMBRO" CH Nr. 552'617 [Doppelrhombus] (fig.) sinngemäss die überdurchschnittliche Bekanntheit der Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) anerkannt, indem sie darin bezüglich des doppelten Rhombus in Alleinstellung eine intensive Geschäftstätigkeit als belegt erachtet habe (vgl. Beschwerde, S. 5).

#### **E. 8.4.1**

Die von der Beschwerdeführerin eingereichte "In Use Examination" besagt im Wesentlichen, dass die Widerspruchsmarke auf diversen Internetseiten zu finden und sie bei bestimmten Sportfachgeschäften in der Schweiz sowie in Deutschland bekannt sei. Ein Teil der aufgelisteten Sportgeschäfte vertreibe Produkte (bzw. Sportschuhe, T-Shirts und Fussbälle) mit der Widerspruchsmarke und einige Mitarbeiter der kontaktierten Geschäfte hätten mitgeteilt, dass diese Bildmarke seit mindestens 20 Jahren in der Schweiz benutzt werde. Sämtliche in der Schweiz aufgelisteten Sportgeschäfte befinden sich in der Deutschschweiz, mit Ausnahme von C.\_\_\_\_\_ in D.\_\_\_\_\_ und E.\_\_\_\_\_ in F.\_\_\_\_\_, welche im erwähnten Dokument beide als "Sportgeschäft des Inhabers [A.\_\_\_\_\_]" bezeichnet werden (Beilage 1 zur Eingabe der Beschwerdeführerin vom 9. Januar 2012). In der aktenkundigen Bestätigung ("Certification") des M.\_\_\_\_\_ -vereins vom 2. März 2006 wird ausgeführt, "the brand Umbro is well established in Switzerland and is well known in professional circles" (Beilage 2 zur Eingabe der Beschwerdeführerin vom 9. Januar 2012). Ferner reichte die Beschwerdeführerin verschiedenes Werbematerial ein. Im Einzelnen handelt es sich um einen Katalog "Fussball Teamwear 2011", einen undatierten Katalog "G.\_\_\_\_\_ Teamwear Saisonstart", einen Katalogauszug des Sportgeschäftes H.\_\_\_\_\_ ("Fussball 2007") sowie einen Katalogauszug von G.\_\_\_\_\_ ("Teamwear 2007-2008"; vgl. zum Ganzen Beilagen 3-6 zur Eingabe der Beschwerdeführerin vom 9. Januar 2012). Aktenkundig sind schliesslich Ausdrucke aus verschiedenen Internetseiten, wobei sich darunter namentlich Auszüge aus der Homepage der Fussballvereine I.\_\_\_\_\_ und K.\_\_\_\_\_ sowie ein Wikipedia-Auszug zum Hersteller G.\_\_\_\_\_ mit einem der Marke CH Nr. 306'445 (fig.) entsprechenden Doppelrhombus finden (Beilagen 1 und 7-9 zur Eingabe der Beschwerdeführerin vom 9. Januar 2012).

#### **E. 8.4.2**

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin vermögen die hiervor genannten Unterlagen keine überdurchschnittliche Bekanntheit der Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) zu belegen. Zunächst kann der Umstand, dass die Widerspruchsmarke nach der "In Use Examination" in verschiedenen Sportfachgeschäften bekannt ist, für sich allein nicht als Nachweis genügen, dass sich die Marke beim Publikum eingepägt hat. Dazu kommt, dass diese Studie lediglich den Schluss zulässt, dass die Marke in der Deutschschweiz bekannt ist. Eine allfällige Bekanntheit der Marke in der französischen und italienischen Schweiz kann allein gestützt auf dieses Dokument nicht angenommen werden,

zumal die darin erwähnten Sportgeschäfte dieser Sprachregionen ausnahmslos der Beschwerdeführerin zuzuordnen sind. Sodann gibt das eingereichte Werbematerial keinerlei Aufschluss darüber, in welchem Umfang tatsächlich Werbemassnahmen erfolgten. Auch aus der "Certification" des M. \_\_\_\_\_-vereins und den aktenkundigen Internetausdrucken lässt sich nicht ableiten, dass die Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) erhöhte Verkehrsgeltung erlangt hat. Zum einen beziehen sich diese Dokumente teilweise nicht auf die in Frage stehende Bildmarke, sondern auf das Wort "Umbro" oder auf eine Kombination dieses Wortes mit dem Bild eines Doppelrhombus. Zum anderen fehlen Umsatz- oder Verkaufszahlen, welche zeigen, dass die Produkte mit der Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) derart verbreitet waren, dass von einer überdurchschnittlichen Bekanntheit dieser Marke ausgegangen werden kann.

#### **E. 8.4.3**

Was das ins Recht gelegte Schreiben der Vorinstanz vom 28. August 2006 betrifft, verfängt die Argumentation der Beschwerdeführerin ebenfalls nicht. In diesem Schreiben, das anlässlich der Registrierung der Wort-/Bildmarke "UMBRO" CH Nr. 552'617 [Doppelrhombus] (fig.) (Eintragungsgesuch Nr. 50840/2005) an die Beschwerdeführerin gesandt wurde, äusserte sich die Vorinstanz insbesondere wie folgt (Vernehmlassungsbeilage 7): "Die eingereichten Unterlagen belegen eine intensive Geschäftstätigkeit in der Schweiz. Aus den Unterlagen geht jedoch nicht hervor, dass das Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klassen 18, 25 und 28 in der Art benützt wird, wie es hinterlegt wurde, dass heisst der Wortbestandteil UMBRO in Kombination mit dem doppelten Rhombus. Das eingereichte Bild, auf dem der Fussballspieler L. \_\_\_\_\_ zu sehen ist, zeigt vielmehr nur die Verwendung des doppelten Rhombus in Alleinstellung (auf dem Trikot)." Diese Ausführungen lassen hinsichtlich der Benutzung des Doppelrhombus in Alleinstellung lediglich die Schlussfolgerung zu, dass bei der Vorinstanz seinerzeit ein Bild eingereicht worden ist, auf welchem ein Fussballspieler ein Trikot mit diesem Zeichen trägt. Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass sich die in Frage stehende Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) beim Publikum durch intensiven Gebrauch eingepägt hat.

#### **E. 9**

Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, dass die Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) Seriencharakter aufweise und aus diesem Grund starke Kennzeichnungskraft bzw. einen erweiterten Schutzbereich habe. Sie behauptet, diese Marke bilde mit den Schweizer Marken Nr. 415'122 und Nr. 552'617 sowie weiteren, ebenfalls den charakteristischen "Raute"-Bestandteil enthaltenden Marken (insbesondere den Marken CH Nr. 439'438 und CH Nr. 840'265) Teil einer Serie (Beschwerde, S. 4; Widerspruchsschrift, S. 4).

#### **E. 9.1**

Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann auch durch deren Verwendung in einer Markenserie gestärkt werden (Joller, a.a.O., Art. 3, N. 101; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 116). Bei Serienmarken, welche verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen, kann eine Drittmarke insbesondere eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem der Eindruck entsteht, das fremde Zeichen schiebe sich in die Markenserie ein (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2844/2009 vom 28. Mai 2010 E. 2.1 - SAP/asap [fig.];

Willi, a.a.O., Art. 3 N. 116; zur mittelbaren Verwechslungsgefahr siehe auch vorn E. 4.2). Die Zugehörigkeit einer Widerspruchsmarke zu einer Markenserie kann im Widerspruchsverfahren zugunsten ihres Schutzzumfangs berücksichtigt werden, selbst wenn der Widerspruch - wie vorliegend im Beschwerdeverfahren - nur noch wegen einer Marke verfolgt wird. Freilich setzt dies voraus, dass die weiteren Serienmarken nicht nur im Register aufgenommen sind, sondern dem Publikum aufgrund ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 8 - Converse All Star [Stern] [fig.]/Army tex [Stern] [fig.], mit Hinweis auf RKGE in sic! 2005 S. 805 E. 4 - Suprême des Ducs, und sic! 1998 S. 198 E. 2b - Torres). Zudem muss die Serie dem Publikum als solche bekannt bzw. im Verkehrsverständnis verankert sein, dass der Markeninhaber den gemeinsamen Markenbestandteil für eine Vielzahl von Marken benützt (Marbach, SIWR III/1, N. 966; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 116).

### **E. 9.2**

Vorliegend wurde weder substantiiert behauptet noch ist aufgrund der Akten davon auszugehen, dass der Doppelrhombus der Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) von den massgeblichen Verkehrskreisen als gemeinsames Merkmal einer Markenserie wahrgenommen wird. Es kommt hinzu, dass die Beschwerdeführerin zwar für die hier in Frage stehenden Produkte eine intensive Geschäftstätigkeit behauptet, aber nicht näher ausführt, geschweige denn belegt, wie sich diese Geschäftstätigkeit auf die verschiedenen Marken aufteilt (vgl. zu einem ähnlich gelagerten Fall RKGE in sic! 2005 S. 805 E. 4 - Suprême des Ducs). Vor diesem Hintergrund kann die Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) nicht als Serienmarke behandelt werden. Nach dem Ausgeführten handelt es sich bei der Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) um ein schwaches Zeichen, weshalb nicht von einem erweiterten Schutzzumfang ausgegangen werden kann.

### **E. 10.1**

Ausschlaggebend für die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, welchen die Zeichen bei den massgebenden Verkehrskreisen hinterlassen (Marbach, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenvergleich ist von den Registereintragungen 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, das 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.), so dass es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a - Kamillosan). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen aber bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (Marbach, SIWR III/1, N. 865 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). Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer

Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 - EFE [fig.]/EVE, und B 7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 - Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.], je mit weiteren Hinweisen).

### **E. 10.2.1**

Bei der angefochtenen Marke "UNLIMITED" handelt es sich um eine kombinierte Wort-/Bildmarke mit Farbanspruch. Das Zeichen besteht aus einem Rhombus, der bis auf das Wortelement "UNLIMITED" rot ausgefüllt ist, und einem parallel zu den Rändern des Rhombus, aber mit etwas Abstand verlaufenden roten Rahmenelement bzw. einem grösseren, konzentrischen Rhombus. Die Schriftgrösse des Wortelementes ist dabei an den Rhombus angepasst. Die Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 ist eine schwarz-weiss hinterlegte Bildmarke. Das grafische Element dieser Marke besteht aus einem Rhombus, der in seinem Innern einen konzentrischen und parallel ausgerichteten kleineren Rhombus aufweist.

### **E. 10.2.2**

Bevor die grafische Ausgestaltung der sich gegenüberstehenden Marken verglichen wird, ist zu klären, wie bei der angefochtenen Marke der Wortbestandteil im Verhältnis zum Bildbestandteil zu gewichten ist. Die Beschwerdeführerin macht sinngemäss geltend, dem Wortbestandteil in der angefochtenen Marke komme untergeordnete Bedeutung zu. Der weisse Schriftzug "UNLIMITED" werde wie ein "weisser Fleck" in der Mitte des sonst roten Rhombus wahrgenommen, zumal die Markierungen bei Kleidern und Schuhen vielfach klein gehalten seien (vgl. Beschwerde, S. 5). Angesichts des Umstandes, dass der Rhombus mit dem Schriftzug "UNLIMITED" den grössten Teil der Fläche des hier in Frage stehenden Zeichens ausmacht, liegt der Akzent der angefochtenen Marke überwiegend auf dem Wortelement. Dieser Gesamteindruck wird durch den Umstand verstärkt, dass der grösste Buchstabe des Wortelementes, das "M", in der Mitte des Zeichens abgebildet ist und damit hervorsticht. Soweit sich die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang ergänzend auf den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 in Sachen Converse All Star [Stern] (fig.)/Army tex [Stern] (fig.) beruft (vgl. Beschwerde, S. 5), stösst sie ins Leere. Zwar hat das Gericht in diesem Urteil unter anderem festgehalten, dass Schuhe die Schuhmarke meistens derart klein zeigen, "dass zwar das Vorhandensein und die Position eines Textes wahrgenommen wird, die einzelnen Wörter aber nicht immer gelesen werden können" (E. 8). Dies vermag aber nichts daran zu ändern, dass bei der vorliegend angefochtenen Marke der Wortbestandteil des Zeichens gegenüber dem Bildbestandteil dominiert. Auch lässt sich gestützt auf das erwähnte Urteil nicht mit Erfolg behaupten, der Text "UNLIMITED" werde als "weisser Fleck" in der Mitte des doppelten Rhombus wahrgenommen. Letzteres gilt umso mehr, als dieser Text fast die gesamte Fläche der angefochtenen Marke beansprucht.

### **E. 10.2.3**

Hinsichtlich der grafischen Ausgestaltung des Bildelementes hält die Beschwerdeführerin fest, die sich gegenüberstehenden Zeichen seien ähnlich, weil sie beide aus einem Doppelparallelogramm bestünden (vgl. Beschwerde, S. 5). Zwar erscheint das Bildelement sowohl

der Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) als auch der angefochtenen Marke in der Tat als Doppeltrombus in dem Sinne, dass jeweils ein Rhombus in seinem Innern um einem konzentrischen, parallel ausgerichteten kleineren Rhombus ergänzt ist. Dieses grafische Element fällt indes nicht stark ins Gewicht, da es sich dabei um eine wenig kennzeichnungskräftige Kombination geometrischer Grundformen handelt (vgl. vorn E. 8.2). Ebenso wenig entscheidend erscheinen indes auch die zwischen der Widerspruchsmarke und dem Bildelement der angefochtenen Marke bestehenden Unterschiede (nämlich dass zum einen der innere Rhombus bei der angefochtenen Marke ausgefüllt ist, wohingegen die Widerspruchsmarke im Zentrum keinen ausgefüllten Rhombus aufweist, und zum anderen bei der Widerspruchsmarke - jeweils im Verhältnis zur Grösse der Figur - die Ränder des äusseren Rhombus dicker sowie die Abstände zwischen äusserem und innerem Rhombus grösser als bei der angefochtenen Marke sind). Angesichts des Umstandes, dass sich die Widerspruchsmarke in einer bloss schwach kennzeichnungskräftigen Kombination geometrischer Grundformen erschöpft, ist vielmehr ausschlaggebend, dass diese Marke lediglich aus einem Bildelement besteht und die angefochtene Marke demgegenüber zusätzlich auch einen Wortbestandteil aufweist, welcher - wie ausgeführt (vorn E. 10.2.2) - die Wahrnehmung des Zeichens prägt. Diesem Unterschied zwischen den beiden in Frage stehenden Marken kommt bei einer Gesamtbetrachtung ein so grosses Gewicht zu, dass die Zeichenähnlichkeit zu verneinen ist.

#### **E. 10.2.4**

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die angefochtene Marke - insbesondere aufgrund des nur bei ihr vorhandenen und prägenden Wortelementes - einen anderen Eindruck als die Widerspruchsmarke hinterlässt. Damit fehlt es vorliegend an der Zeichenähnlichkeit.

#### **E. 11**

Mangels Markenähnlichkeit erübrigt es sich, auf die Frage der Verwechslungsgefahr einzugehen (vgl. Marbach, SIWR III/1, N. 862). Nach dem Ausgeführten hat die Vorinstanz den Widerspruch Nr. 11'448 mangels Zeichenähnlichkeit der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) zu Recht abgewiesen. Die von der Beschwerdeführerin angerufenen und im Laufe des Beschwerdeverfahrens beigezogenen Beweismittel erscheinen nicht als geeignet, an der hier vorgenommenen Beurteilung des Falles etwas zu ändern. Die Beschwerde ist somit unbegründet und abzuweisen. Der angefochtene Entscheid ist - soweit hier angefochten - zu bestätigen. Dies gilt auch insoweit, als die Vorinstanz damit der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung verweigert hat (vgl. Dispositiv-Ziff. 3 des angefochtenen Entscheides und Art. 34 MSchG).

#### **E. 12**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig und steht der Beschwerdegegnerin ein Anspruch auf Parteientschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

#### **E. 12.1**

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). Im

Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der widersprechenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 - Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festzulegen. Dieser Betrag ist mit dem in selber Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

### **E. 12.2**

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst unter anderem die Kosten der Vertretung (Art. 8 VGKE). Zu Letzteren zählt neben dem Anwaltshonorar und den Auslagen die Mehrwertsteuer, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Steuer nicht schon berücksichtigt wurde (vgl. Art. 9 Abs. 1 VGKE). Die Parteien, die eine Parteientschädigung verlangen, haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen (Art. 14 Abs. 1 VGKE). Falls keine Kostennote eingereicht wird, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat keine Kostennote eingereicht, beantragt jedoch in der Beschwerdeantwort eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 4'500.-. Im konkreten Fall beschränkte sich die Tätigkeit des Rechtsvertreters der Beschwerdegegnerin im Wesentlichen auf die Redaktion einer siebenseitigen Beschwerdeantwort. Die geforderte Parteientschädigung erscheint unter Berücksichtigung der gesamten Umstände als zu hoch und ist auf einen angemessenen Betrag von Fr. 2'000.- herabzusetzen. In diesem Betrag ist die Mehrwertsteuer enthalten: Die Mehrwertsteuer ist für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20]). Zwar ist aufgrund des Sitzes der Beschwerdegegnerin in N.\_\_\_\_\_ davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleistung ihres Rechtsvertreters in Liechtenstein erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; zum Ort der Dienstleistung siehe auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 8.4 - HÖFER FAMILIYOFFICE [fig.]/HOFER). Weil das Fürstentum Liechtenstein nach staatsvertraglicher Vereinbarung zum Zollinland gehört (vgl. den Vertrag vom 28. Oktober 1994 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein betreffend die Mehrwertsteuer im Fürstentum Liechtenstein [SR 0.641.295.142] und die Vereinbarung vom 12. Juli 2012 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein zum Vertrag betreffend die Mehrwertsteuer im Fürstentum Liechtenstein [0.641.295.142.1] bzw. die damit ersetzte Vereinbarung vom 28. November 1994 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein zum Vertrag betreffend die Mehrwertsteuer im Fürstentum Liechtenstein [AS 1996 1217]); ist jedoch davon auszugehen, dass die Dienstleistung mehrwertsteuerrechtlich gemäss Art. 3 Bst. a MWSTG im Inland erbracht wurde (vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1418/2006 vom 14. Mai 2008 E. 8.2 mit Rechtsprechungshinweis).

**E. 13**

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

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