

BVGer B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018

Bundesverwaltungsgericht, 2018-10-31, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5294_2016

FR: TAF B-5294/2016 du 31 octobre 2018

IT: TAF B-5294/2016 del 31 ottobre 2018

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32). Die Beschwerdeführerin hat als Widerspruchsgegnerin am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten.

E. 2.1

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V. mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 96 E. 2c "Orfina"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 2.1 "Quantex/Quantum CapitalPartners").

E. 2.2

Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister, soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteile des BVGer B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 2.2 "Quantex/Quantum CapitalPartners", B-2354/2016 vom 29. März 2017 E. 3.2.1 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]", jeweils mit Hinweisen). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2354/2016 E. 3.2.1 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]", B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1

"Bonewelding [fig.]"). Zwischen Dienstleistungen besteht Gleichartigkeit, wenn der Eindruck einer einheitlichen "Organisationsverantwortung" für die verschiedenen Angebote und eines wirtschaftlich sinnvollen "Leistungspakets" geschaffen wird (Urteile des BVGer B-2354/2016 E. 3.2.2 "ALLIANZ/ ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]", B-7503/2006 vom 11. Mai 2007 E. 3 ff. "Absolut und Absolutbar/Absolute Poker bzw. Absolute Poker.com [fig.]", jeweils mit Hinweisen).

E. 2.3

Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller", 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). 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 gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-2354/2016 E. 3.4 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana"). 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", 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").

E. 2.4

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn Fehlzurechnungen aufgrund der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren bzw. Dienstleistungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteil des BVGer B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 2.4 mit Hinweisen "Quantex/Quantum CapitalPartners").

E. 2.5

Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 2.6 "The Body Shop, The Body Shop [fig.]/TheFaceShop [fig.]"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 385 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello / Yellow Access AG"; Urteil des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 2.6 mit Hinweisen "The Body Shop, The Body Shop [fig.]/TheFaceShop [fig.]"). Dabei ist es dem Markeninhaber überlassen, wie und durch wen er die Marke bekannt machen lässt. Markenbekanntheit setzt keine Prominenz des Inhabers, sondern, wie die Verkehrsdurchsetzung nach Art. 2 Bst. a MSchG, ein von der einzelnen Gebrauchssituation

gelöstes, abstrahiertes Wiedererkennen des hinterlegten Zeichens als Marke bei den Verkehrskreisen voraus (B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 2.5 "Quantex/Quantum CapitalPartners"). Dieses lässt sich zwar in vielen Fällen nur durch Verkaufsstatistiken, Werbeaufwand oder eine bestimmte tatsächliche Gebrauchsweise glaubhaft dartun, bedarf aber über diesen tatbestandsmässigen Erfolg des Wiedererkennens hinaus keines ergänzenden Nachweises besonderer Verdienste oder persönlicher Gebrauchshandlungen des Inhabers (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.5 "Aus der Region. Für die Region"). Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, muss diese daher glaubhaft machen (Urteile des BVGer B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 2.5 "Quantex/Quantum CapitalPartners", B-1139/2012 vom 21. August 2013 E. 2.5 "Küingsauna [fig.]/SAUNAKING", B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3 und 5.4 "Bec de fin bec [fig.]/Fin bec [fig.]").

E. 2.6

Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat [fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood").

E. 3.1

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 (Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, Art. 3 N. 51). Die von beiden Marken beanspruchten Schmuckwaren richten sich gemäss Rechtsprechung regelmässig an das allgemeine Publikum, d.h. an den Endverbraucher, wobei Fachkreise wie Uhren- und Schmuckhändler ebenfalls zu den Verkehrskreisen zu zählen sind (Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 6.2 m.w.H. "STINGRAY/ROAMER STINGRAY", B-922/2015 vom 21. September 2017 E. 2.3.1 m.w.H. "SUBMARINER/MARINER", B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 4.1 "Victorinox/Miltorinox").

E. 3.2

Im Anschluss ist der Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer zu definieren. Obschon die beanspruchten Waren der Klasse 14 nicht zu den Waren des tagtäglichen Gebrauchs gehören (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 59), wird davon ausgegangen, dass die Endabnehmer Schmuckwaren immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeiten erwerben und dabei eine durchschnittliche Aufmerksamkeit aufwenden (Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 6.2 m.w.H. "STINGRAY/ROAMER STINGRAY", B-922/2015 vom 21.

September 2017 E. 2.3.2 m.w.H. "SUBMARINER/ MARINER"). Indessen ist der Aufmerksamkeitsgrad der Spezialisten regelmässig höher als jener der Endabnehmer (Urteil des BVGer B-922/2015 vom 21. September 2017 E. 2.3.2 m.w.H. "SUBMARINER/MARINER").

E. 4

In Bezug auf die Gleichartigkeit der beanspruchten Waren ist unbestrittenermassen festzustellen, dass die von beiden Parteien beanspruchten Schmuckwaren identisch sowie die von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Uhren hochgradig gleichartig zu den von der Beschwerdeführerin beanspruchten Schmuckwaren sind (Urteil des BVGer B-2326/2014 vom 31. Oktober 2016 E. 4.3.1.2 m.w.H. "[fig.] ENAGHR/[fig.]").

E. 5

Angesichts der Warengleichartigkeit gilt es nun zu prüfen, ob vorliegend eine Zeichenähnlichkeit besteht. Wird eine solche bejaht, ist zu klären, welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zukommt und damit wie ähnlich die Marken sein dürfen, die jene neben sich zu dulden hat.

E. 5.1

Im vorliegenden Fall stehen sich die zwei Wortmarken "MEISTER" und "ZeitMeister" gegenüber. Wie von der Vorinstanz festgestellt (angefochtene Verfügung, Teil D, Ziff. 3, S. 9), übernimmt die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke "MEISTER" vollständig. Gemäss ständiger Rechtsprechung begründet allein dies eine Zeichenähnlichkeit (Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, [hiernach: Marbach, SIWR III/1], N. 869), denn eine Kombination mit einem Zusatz schafft an sich keine genügende Unterscheidbarkeit (Urteil des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 "STINGRAY/ROAMER STINGRAY"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 134). Zulässig ist die Übernahme einer älteren Marke nur ausnahmsweise, und zwar wenn sie derart mit der neuen Marke verschmilzt, dass dieser Bestandteil seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil der jüngeren Marke erscheint (Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.2 m.w.H. "STINGRAY/ROAMER STINGRAY", B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 6.2 "View/Swissview [fig.]"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 135).

E. 5.2

Im klanglichen und schriftbildlichen Zeichenvergleich bleibt die Widerspruchsmarke im jüngeren Zeichen trotz dessen Zusatz am Wortanfang (vgl. E. 2.3 hiervor) klar individualisierbar und damit erkennbar. Es kann der Beschwerdegegnerin nicht gefolgt werden, wenn sie vorbringt, das Zeichenelement "Meister" gehe in der angefochtenen Marke "ZeitMeister" komplett unter (Beschwerdeantwort, Ziff. 31). Daran ändert auch die Ansicht der Beschwerdegegnerin, wonach dem Anfang der Zeichenkombination mehr Gewicht in der Zeichenähnlichkeit zukomme (Beschwerdeantwort, Ziff. 31), nichts (Urteil des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.2 "STINGRAY/ROAMER STINGRAY"). Entsprechend vermag der in der angefochtenen Marke enthaltene Zusatz "Zeit" die Zeichenähnlichkeit nicht aufzuheben.

E. 5.3

Hingegen kann ein veränderter Sinngehalt eine bestehende Zeichenähnlichkeit unter Umständen aufheben (BGE 112 II 362 E. 2 "Escolino/ Seccolina", BGE 121 III 377 E. 2b

"Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.3.1 "STINGRAY/ROAMER STINGRAY"; Marbach, SWIR/III, Rz. 886 f.). Voraussetzung hierfür ist, dass die Konfliktzeichen je einen für die massgebenden Verkehrskreis auch tatsächlich erkennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser Sinngehalt zudem spontan erkannt und verstanden wird (Urteil des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.3.1 m.w.H. "STINGRAY/ ROAMER STINGRAY").

E. 5.3.1

Die Widerspruchsmarke besteht aus dem deutschen Begriff "Meister" in Alleinstellung. Hierbei handelt es sich sowohl um ein Substantiv als auch einen Familiennamen. Als Substantiv bezeichnet "Meister" (1a) einen Handwerker, der seine Ausbildung mit der Meisterprüfung abgeschlossen hat, (1b) einen solchen Meister, der in einem Betrieb einem Arbeitsbereich vorsteht, (2) ein Könnner auf seinem Gebiet, in seiner Kunst, (3) einen grossen Künstler (besonders im Bereich von bildender Kunst und Musik) sowie (4) ein bewunderter, verehrter, als Vorbild angesehener Lehrer (im Bereich von Wissenschaft oder Kunst) oder einen religiösen Führer/Religionsstifter (im Verhältnis zu seinen Jüngern oder Anhängern) (vgl. Eintrag zu "Meister" in: DUDEN Online, abrufbar unter <http://www.duden.de>). Weiter spricht man auch von einem Meister, wenn man eine siegreiche Mannschaft bzw. einen siegreichen Sportler einer Meisterschaft bezeichnet, sowie - im hochdeutschen Sprachgebrauch - auch zur vertraulichen Anrede einer männlichen, einem häufig unbekanntem, Person (vgl. Bedeutungen 5 und 6 in Eintrag zu "Meister", DUDEN, a.a.O.). Die Beschwerdeführerin betont, der Familienname der Besitzerfamilie stelle die Widerspruchsmarke dar und dieser Sinngehalt stehe für die Abnehmer klar im Vordergrund. Tatsächlich leben in der Schweiz rund 2'400 Personen mit Familiennamen Meister, was zeigt, dass es sich nicht um einen in der Schweiz unüblichen Namen handelt (vgl. Recherche zu Name "Meister" auf <https://tel.search.ch/?was=Meister&privat=1> [aufgerufen am 28. Mai 2018]) sowie Beschwerdebeilage 4). Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Sinngehalt deshalb per se im Vordergrund steht. Setzt man den strittigen Begriff "Meister" in Bezug mit den beanspruchten Schmuckwaren, erscheinen sowohl der Familienname als auch die Bezeichnungen für den Könnner als sinngebend.

E. 5.3.2

Die angefochtene Marke "ZeitMeister" ihrerseits setzt sich aus den zwei deutschen Substantiven "Zeit" und "Meister" zusammen. Als "Zeit" wird die Uhrzeit, einen Zeitpunkt bzw. eine Zeitdauer (wie zum Beispiel im Sport) oder einen Zeitablauf sowie einen (sprachwissenschaftlichen) Tempus bezeichnet (vgl. Eintrag zu "Zeit", in: DUDEN online, a.a.O.). Aus dem Zusammenschreiben dieser Begriffe kann die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten ableiten, denn dies ist nicht derart aussergewöhnlich, dass es zu einer Verfremdung der Kombination bzw. zur undefinierbarkeit der einzelnen Elemente führt (Urteil des BVGer B-5274/2009 vom 20. Oktober 2010 E. 4.2 "SWISSDOOR"). Auch die Tatsache, dass die beiden Wortelemente jeweils mit Majuskeln am Wortbeginn aneinander geschrieben sind, führt nicht dazu, dass ein Sinngehalt - gerade im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren - nicht sofort erkennbar wäre (Urteil des BGer 4A_266/2013 vom 23. September 2013 E. 2.2 "Ce'Real"). Vielmehr entspricht der Aufbau des Zeichens den grundlegenden Regeln der Sprachbildung im Zusammenhang mit dem Begriff "Meister", weshalb die Kombination "ZeitMeister" als "Meister der Zeit" verstanden wird. Dabei kann sich Zeit sowohl auf eine Uhrzeit als auch auf einen Zeitabschnitt oder einen Zeitraum

beziehen. Das Zeichen kann auch so verstanden werden, dass der Meister mit Zeit meisterlich, also sehr gut, umgeht. In allen möglichen Sinngehalten der angefochtenen Marke wird durch den Begriff "Zeit" jeweils präzisiert, worin der Meister ein Könnler ist. Diese Präzisierung vermag aus dem Begriff "Meister" jedoch kein untergeordnetes Zeichenelement zu machen, denn es präzisiert dessen Sinngehalt.

E. 5.3.3

Damit kann festgestellt werden, dass zwischen den in Widerspruch stehenden Zeichen auf optischer und phonetischer Ebene eine Übereinstimmung besteht. Das zusätzliche Element der jüngeren Marke prägt diese nicht derart, dass die ältere Marke "MEISTER" darin eine untergeordnete Rolle spielt. Der Zusatz "Zeit" in der jüngeren Marke präzisiert das übernommene Zeichenelement und setzt den Fokus auf den strittigen Begriff "Meister" und damit auf die Widerspruchsmarke. Damit stimmen die Sinngehalte beider Zeichen zwar nicht komplett überein, jedoch sind die Unterschiede nicht derart signifikant, dass sie die Zeichenähnlichkeit aufzuheben vermögen (Joller, a.a.O., Art. 3, N. 172 f.). Folgerichtig wurde die Zeichenähnlichkeit von der Vorinstanz zu Recht bejaht.

E. 6

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

E. 6.1.1

Die Vorinstanz hat die Verwechslungsgefahr verneint, weil der Begriff "Meister" ihrer Ansicht nach im Urteilszeitpunkt dem Gemeingut zugehörig und die Widerspruchsmarke als kennzeichnungsschwach einzustufen sei (angefochtene Verfügung, Teil E, Ziff. 3, S. 9). Damit würden die Vergleichszeichen einzig im gemeinfreien Bestandteil "Meister" übereinstimmen, was eine Verwechslungsgefahr ausschliesse (angefochtene Verfügung, Teil E, Ziff. 4, S. 10). Dem widerspricht die Beschwerdeführerin und rügt in diesem Zusammenhang, die Vorinstanz habe ihre jahrzehntelange Praxis zum Zeichen "Meister" in Alleinstellung, wonach dieses nicht als anpreisende Qualitätsangabe sondern als Familienname und somit als Kennzeichen verstanden werde, ohne Grund aufgegeben (Beschwerde, Rz. 14 f.). Inwiefern sich das Verständnis des Begriffs "Meister" in Alleinstellung im deutschsprachigen Raum in den letzten 10 Jahren derart verändert haben soll, dass nunmehr die anpreisende Bedeutung im Vordergrund stehe, sei unverständlich (Beschwerde, Rz. 15). Die Vorinstanz führt dazu aus, dass bereits im Zeitpunkt der Eintragung der Widerspruchsmarke der Begriff "Meister" in Kombination mit beschreibenden Elementen als anpreisende Qualitätsangabe zurückgewiesen worden sei (Eingabe zur Praxisänderung, Ziff. 3). Einzig in Alleinstellung habe zum damaligen Zeitpunkt noch die Meinung, wonach der Begriff in Alleinstellung nicht mit "Master" gleichzusetzen sei, vorgeherrscht (Eingabe zur Praxisänderung, Ziff. 3). Im Laufe der Zeit habe sich aber bei der Vorinstanz die Meinung durchgesetzt, wonach die Begriffe "Master, Meister, Maître und Maestro" alle gleich zu behandeln seien und als per se qualitativ anpreisende Begriffe dem Gemeingut zuzurechnen seien (Eingabe zur Praxisänderung, Ziff. 5). Zudem seien die Begriffe "Master" und "Meister" gemäss Rechtsprechung häufig in der Werbung verwendete Qualitätsangaben (Eingabe zur Praxisänderung, Ziff. 8). Aus diesen Gründen sei der Eintragung in der Prüfungshilfe der Vorinstanz präzisiert worden (Eingabe

zur Praxisänderung, Ziff. 8).

E. 6.1.2

Die Vorinstanz stützt ihr Zeichenverständnis auf den Eintrag zum Begriff "Meister" in ihrer Prüfungshilfe (vgl. <https://ph.ige.ch/ph/>). Diese öffentlich zugängliche Datenbank diene einer einheitlichen Praxis der Vorinstanz sowie der Vorhersehbarkeit deren Entscheide (vgl. Disclaimer der Prüfungshilfe, abrufbar unter https://ph.ige.ch/static/ph/help/de/mp.xhtml#anchor_ph_sources). Dass es sich dabei nicht um eine verbindliche Rechtsauskunft handelt, stellt die Vorinstanz klar (vgl. Disclaimer der Prüfungshilfe, a.a.O.; Eingabe zur Praxisänderung, Ziff. 1). Es handelt sich jedenfalls um eine Datenbank, aus welcher auf die vorinstanzliche Praxis, d.h. die in Anwendung der gleichen Rechtsnormen ergehende und nach einheitlichen, über den Einzelfall hinaus gültigen Kriterien Handhabung von ähnlichen Sachverhalten, geschlossen werden kann (Urteil des BVGer B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 5.1 mit Hinweisen "Muffin King"). Diese Datenbank stellt allerdings höchstens eine Verwaltungsverordnung dar, mit welcher die Behörde ihre Praxis für sich selbst kodifiziert und kommuniziert. Nach herrschender Ansicht sind Verwaltungsverordnungen keine Rechtsquellen des Verwaltungsrechts, da sie keine Rechtsnormen enthalten und insbesondere keine Pflichten oder Rechte der Privaten statuieren. Gerichte sind nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden, berücksichtigen sie bei der Entscheidungsfindung freilich insoweit, als sie eine dem Einzelfall gerecht werdende Auslegung der massgebenden Bestimmung zulassen (vgl. zu allem Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N. 81 ff. mit weiteren Hinweisen; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Bern 2014, § 41 N. 11 ff.). Indes ist eine Praxis nicht unwandelbar, und muss sogar geändert werden, wenn die Verwaltung zur Einsicht gelangt, dass das Recht bisher unrichtig angewendet worden ist oder eine andere Rechtsanwendung dem Sinne des Gesetzes oder veränderten Verhältnissen besser entspricht. Die Praxisänderung muss sich auf ernsthafte, sachliche Gründe stützen können. Ist diese Voraussetzung erfüllt, steht eine Praxisänderung weder mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit noch der Rechtsgleichheit im Widerspruch, obschon jede Änderung der bisherigen Rechtsanwendung zwangsläufig mit einer Ungleichbehandlung der früheren und der neuen Fälle verbunden ist (BGE 127 I 49 E. 3; 127 II 289 E. 3a; 125 II 152 E. 4c; Urteil des BVGer B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 5.1 mit Hinweisen "Muffin King").

E. 6.1.3

Im vorliegenden Fall jedenfalls stützt sich die Vorinstanz bei der Beurteilung der Widerspruchsmarke vollständig auf den geänderten Eintrag in ihrer Prüfungshilfe. Dieser besagt seit 2013 (Eingabe zur Praxisänderung, Ziff. 4), dass die Begriffe "Master", "Meister", "Maître", "Maestro" in Alleinstellung und in Kombination mit beschreibenden Elementen grundsätzlich als anpreisende Qualitätsangaben zurückgewiesen werden (Prüfungshilfe, a.a.O.), und diese Begriffe allesamt gleich beurteilt werden. Dies erfolgt im Unterschied zum Eintrag im Eintragungszeitpunkt der Widerspruchsmarke, wonach zum Begriff "Meister" festgehalten wurde, dass dieser in Alleinstellung als Familienname erkannt werde und daher in erster Linie nur in Kombination mit beschreibenden Elementen zurückgewiesen würde (Eingabe zur Praxisänderung, Ziff. 3). Zur Begründung dieser Änderung führt die Vorinstanz aus, dass sich die Neuerung auf die Rückübersetzung des englischen Begriffs "Master" stütze (Eingabe zur Praxisänderung, Ziff. 3 und 8). Dieser Begriff werde heutzutage häufig bzw. als üblich anpreisenden Begriff bzw.

Zeichenbestandteil verwendet (Eingabe zur Praxisänderung, Ziff. 8). Nun ist "Meister" ohne Frage die deutsche Übersetzung des Begriffs "Master". Auch kann nicht bestritten werden, dass dem deutschen Substantiv die unter E. 5.3.1 aufgeführten Bedeutungen zukommen und diese positiv konnotiert sind. Insofern ist nachvollziehbar, dass die Vorinstanz diesbezüglich eine einheitlichere Handhabung eines Begriffs, welcher als Qualitätshinweis bzw. reklamehafte Anpreisung verstanden werden kann, vornimmt. Allerdings greift dieses sich einzig auf eine Rückübersetzung stützende Zeichenverständnis zum englischen Begriff "Master" zu kurz, weil dabei übersehen wird, dass der deutsche Begriff - anders als im englischen - eben auch als Familienname geläufig ist. Es ist der Beschwerdeführerin beizupflichten, dass diese Doppeldeutigkeit dem englischen Begriff fehlt (Stellungnahme zur Praxisänderung, S. 2, Rz. 8 f.). Insofern ist der deutsche Begriff in Alleinstellung mehrdeutiger als im Englischen, weshalb Gründe vorliegen, dass in Bezug auf den deutschen Begriff "Meister" jedenfalls nicht ausschliesslich eine anpreisende Wirkung assoziiert wird. Vorliegend wird das Wort nämlich weder adjektivisch noch zusammen mit einem anderen, auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen verweisenden Begriff verwendet. Der strittige Begriff "Meister" steht im Gegenteil allein da, was seine anpreisende Wirkung weniger in den Vordergrund treten lässt als der Begriff in Kombination (Urteil des BVGer B-7801/2015 vom 20. Dezember 2017 E. 6.5.3 "König [fig.]/H.König [fig.]"). Dies im Gegensatz zur angefochtenen Marke; diesbezüglich ist aufgrund der Begriffskombination klar, dass es sich beim Zeichenelement "Meister" um den Meister im lexikografischen Sinne handelt (vgl. E. 5.3.2 hiervor). Es ist daher nicht anzunehmen, dass die deutschsprachigen Abnehmer beim Lesen des Begriffs "Meister" in Alleinstellung eine Rückübersetzung auf den englischen Begriff "Master" vornehmen: Sie werden das Zeichen Deutsch lesen und verstehen. Entsprechend rückt die weitere Bedeutung des Begriffs "Meister" im Sinne eines in der Schweiz nicht seltenen Nachnamens unter den gegebenen Umständen ebenfalls in den Vordergrund (Urteil des BVGer B-7801/2015 vom 20. Dezember 2017 E. 6.5.3 "König [fig.]/H.König [fig.]"). Es ist deshalb anzunehmen, dass die Abnehmer "Meister" in Alleinstellung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ebenfalls als Familiennamen verstehen. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass der Hinweis auf den Berufstitel "Meister" oder den sprichwörtlichen Meister seines Faches üblicherweise im Zusammenhang mit einem weiteren Hinweis steht. Fehlt - wie vorliegend bei der Widerspruchsmarke - ein solcher Zusatz, gewinnt der durchaus nicht seltene Familienname an Bedeutung (vgl. Urteil des BVGer B-7801/2015 vom 20. Dezember 2017 E. 6.5.3 "KÖNIG [fig.]/H.König [fig.]"). Damit greift der vorinstanzliche Ansatz, den Begriff "Meister" unabhängig davon, ob in Kombination oder alleinstehend, per se als qualitativen Hinweis zu beurteilen, zu kurz, da er die Mehrdeutigkeit des deutschen Begriffs "Meister" in Alleinstellung zu wenig berücksichtigt. Soweit die Formulierung gemäss der Prüfungshilfe so zu verstehen wäre, dass sie keinen Raum für die soeben skizzierte und für den vorliegenden Fall massgebende Differenzierung lässt, wäre sie allenfalls angreifbar. Das kann indessen mit Blick auf die folgenden Ausführungen offen bleiben.

E. 6.2.1

Vorliegend macht die Beschwerdeführerin zudem die erhöhte Bekanntheit ihrer Marke "MEISTER", und damit einen erweiterten Schutzzumfang, geltend. Sie reicht hierzu zahlreiche Belege ein, welche einen intensiven und langjährigen Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren dokumentieren sollen. Es sind dies diverse Rechnungsbelege zu Schmuckverkäufen in allen Landesteilen

der Schweiz für die Jahre 2009-2014 (Beschwerdebeilagen 15-19; Beilagen 14-20 der Vorakte 7), eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Beschwerdeführerin zu den Jahresumsätzen und dem Werbeaufwand für die Jahre 2004-2015 (Beschwerdebeilage 20), Auflistung des Werbeaufwandes (Beschwerdebeilage 21), Auszüge aus den Trauringbroschüren der Beschwerdeführerin für die Jahre 2008-2014 (Beilagen 21-27 der Vorakte 7), Auszüge aus dem Magazin "solitaire" der Beschwerdeführerin für die Jahre 2006-2008 (Beschwerdebeilagen 27-30; Beilagen 28-31 der Vorakte 7), Auszüge aus dem MEISTER Magazin der Beschwerdeführerin für die Jahre 2009-2015 (Beschwerdebeilagen 31-36; Beilagen 32-37 der Vorakte 7), Auszüge aus diversen Fach-, Hochzeits-, Lifestyle- und Messemagazine der Jahre 1997/2000/2004/2005/2007, 2009-2012 sowie 2017 (Beschwerdebeilagen 37 und 43), Presseartikeln aus diversen Tageszeitungen der Jahre 1999/2000/2003/2006-2015 (Beschwerdebeilagen 38 und 39), undatierte Auszüge aus den Magazinen Nr. 5 und 6 eines Vertriebspartners (Beschwerdebeilage 39), Auszüge aus den Messekatalogen der Baselworld der Jahre 2007/2015/2016 sowie dem Messekatalog MEISTERFORUM 1997 und 2001 (Beschwerdebeilage 40), eine Auflistung der von der Beschwerdeführerin gewonnenen Designpreise (Beschwerdebeilage 41), diverse Bestätigungsschreiben bezüglich Bekanntheit der Widerspruchsmarke (Beschwerdebeilage 42), Fotografien der Schaufensterauslage der Jahre 2014 und 2015 eines Vertriebspartners (Beilage 43 zu Vorakte 7), undatierte Fotografien von Tram- und Buswerbungen der Beschwerdeführerin (Beilage 44 zur Vorakte 7), Beispiel des Geschäftspapiers und Verpackung der Beschwerdeführerin (Beschwerdebeilagen 10, 13 und 14), Beispiel eines Gutscheins der Beschwerdeführerin (Beschwerdebeilage 25) sowie den Besucherzahlen der Homepage der Beschwerdeführerin (Beilagen 23 und 24). Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe fälschlicherweise angenommen, die Widerspruchsmarke sei anpreisend und verfüge über eine schwache Kennzeichnungskraft. Dabei habe die Vorinstanz völlig ausser Acht gelassen, dass der Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Bekanntheit eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zustehe (Beschwerde, Rz. 19 ff. sowie Rz. 65). Angesichts der auch von der Vorinstanz bestätigten Identität der Waren bzw. starken Warengleichartigkeit, sei mindestens eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken zu bejahen (Beschwerde, Rz. 72 ff.).

E. 6.2.2

Gemeinsam mit der Beschwerdegegnerin bestreitet die Vorinstanz die erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke (Beschwerdeantwort, Ziff. 2 und Ziff. 10 ff.; angefochtene Verfügung, Teil E, Ziff. 6). Beide sind der Ansicht, aus den vorgelegten Belegen würde kein intensiver und langjähriger Gebrauch der Widerspruchsmarke wie hinterlegt hervorgehen (Beschwerdeantwort, Ziff. 10 ff.; angefochtene Verfügung, Teil E, Ziff. 5 f., S. 10). Vielmehr werde das - ihrer Ansicht nach - schwache Zeichen "Meister" mehrheitlich in Kombination mit einem stilisierten "M" verwendet. Es sei daher nicht glaubhaft gemacht, dass die Abnehmer die hinterlegte Wortmarke auch ohne dem stilisierten "M" als Marke verstünden (Beschwerdeantwort, Ziff. 2 und 13; angefochtene Verfügung, Teil E, Ziff. 6). Die Unterlagen seien damit einzig geeignet einen Markengebrauch in der Schweiz zu belegen, nicht aber um eine erhöhte Bekanntheit glaubhaft zu machen (angefochtene Verfügung, Teil E, Ziff. 5 f.).

E. 6.2.3

Um eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft zu bejahen, müssen die Belege in der Schweiz einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen (Urteile des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 7.4.1 "Intel inside/Galdat inside", B-3162/2010 vom 8. Februar 2012 E. 6.4 mit Hinweisen "5th Avenue [fig]/Avenue [fig.]; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 104). Ebenso können Umsatzzahlen und die Höhe des Werbeaufwandes einen intensiven Gebrauch dokumentieren (Urteil des BVGer B-3162/2010 E. 6.4 m.H. "5th Avenue [fig]/Avenue [fig.]; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 104). Im Einklang mit der Beschwerdeführerin ist festzuhalten, dass die Vorinstanz die Gebrauchsbelege bei der Prüfung der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke pauschal und zu Unrecht als ungenügend qualifiziert hat. So geht aus den eingereichten Rechnungsbelegen hervor, dass in den Jahren 2005 sowie 2009 bis 2014 unter der Marke "MEISTER" in allen Landesteilen der Schweiz diverse Schmuckwaren verkauft wurden (Beschwerdebeilagen 14-19; Beilage 20 der Vorakte 7; vgl. auch angefochtene Verfügung, Teil B, Ziff. 12 f.). Weiter geht aus der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Beschwerdeführerin (Beschwerdebeilage 20) hervor, dass der jeweilige Jahresumsatz der Beschwerdeführerin in der Schweiz in den Jahren 2005-2014 für die unter der Widerspruchsmarke "MEISTER" verkauften Schmuckwaren und Uhren jeweils rund Fr. (...) Mio betrug. Im Zusammenhang mit der eidesstattlichen Versicherung liess die Vorinstanz offen, ob dieser in der Schweiz überhaupt Beweiskraft zukäme, und hielt fest, dass eine solche nach deutschem Recht ergangene Versicherung zumindest ein Indiz darstelle (angefochtene Verfügung, Teil B, Ziff. 19). Aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht geht hervor, dass eidesstattlichen Versicherungen ausländischen Rechts keine erhöhte Beweiskraft zukommt (Urteil des BVGer B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.6 m.w.H. "WHEELS/WHEELY"). Sie sind als Parteibehauptung zu würdigen und können damit in Verbindung mit weiteren Belegen als Indiz zur Rechtsfindung beitragen (Urteil des BVGer B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.6 m.w.H. "WHEELS/WHEELY"; angefochtene Verfügung, Teil B, Ziff. 19). Vorliegend stützen die eingereichten Rechnungsbelege die in der eidesstattlichen Versicherung gemachte Aussage des Geschäftsführers der Beschwerdeführerin, weshalb gesamthaft zu schliessen ist, dass die Beschwerdeführerin unter der Widerspruchsmarke "MEISTER" mindestens seit 2005 in der Schweiz sehr hohe Verkaufszahlen aufweist. Ebenso belegt die Beschwerdeführerin anhand der eingereichten Werbeunterlagen (diverse Schmuckkataloge der Beschwerdeführerin der Jahre 2004-2015 [Beschwerdebeilagen 27-36; Beilagen 21-37 zur Vorakte 7], Werbekataloge und Werbeanzeigen von Vertriebspartnern in den Jahren 2006-2015 [Beschwerdebeilagen 38+39]) betreffend die Jahre 2004-2015, dass sie in allen Landessprachen einen grossen Werbeaufwand für die Widerspruchsmarke betreibt. Diese Einschätzung wird von der Aussage des Geschäftsführers der Beschwerdeführerin im Rahmen der eidesstattlichen Versicherung, wonach sich der Werbeaufwand in der Schweiz seit 2007 auf rund Fr. (...) Mio jährlich beläuft (Beschwerdebeilagen 20+21), gestützt. Insofern zeigt die Kombination dieser Belege, dass die Beschwerdeführerin für die Widerspruchsmarke in den letzten 10 Jahren einen hohen Werbeaufwand betrieben hat. Diese Einschätzung wird im Grundsatz auch von der Vorinstanz nicht bestritten. Sie bemängelt allerdings, dass die Widerspruchsmarke in den Werbeunterlagen teils in Kombination mit einem stilisierten "M" gebraucht werde, und angesichts des stark beschreibenden Sinngehalts der Widerspruchsmarke nicht ohne weiteres darauf zu schliessen sei, dass die Abnehmer die Widerspruchsmarke in Alleinstellung wirklich als Marke wahrnehmen würden (angefochtene Verfügung, Teil E, Rz. 6). Dem ist allerdings

entgegen zu halten, dass die Widerspruchsmarke als solche einzig im ältesten Werbekatalog von 2004 nicht erkennbar ist (Beilage 21 der Vorakte 7). In diesem Einzelfall sticht dem Betrachter tatsächlich in erster Linie der stilisierte Einzelbuchstabe "M" ins Auge und nicht das direkt darunter stehende Wort "MEISTER", da die Widerspruchsmarke um ein vielfaches kleiner geschrieben wurde als der Einzelbuchstabe. Allerdings zeigen alle anderen Werbekataloge ab dem Jahr 2006 den Gebrauch der Wortmarke mehrheitlich in Alleinstellung, und nur teilweise in Kombination mit dem stilisierten "M", wobei diesfalls die Proportionen umgekehrt sind, d.h. das Wortelement "MEISTER" um ein vielfaches grösser als das stilisierte "M" ist (Beschwerdebeilagen 27-36). Die Wortmarke wird damit klar als solche erkannt und markenmässig gebraucht, weshalb die Werbeanstrengungen selbst unter der Annahme der Begriff "Meister" sei "schwach" zu berücksichtigen sind. Zudem geht ja aus den Rechnungen hervor, dass die Widerspruchsmarke "MEISTER" nicht nur im Rechnungskopf sondern auch als Bestandteil der Artikelbezeichnung verwendet wird (Beschwerdebeilagen 14-19; angefochtene Verfügung, Teil B, Ziff. 12). Entsprechend schloss die Vorinstanz auch zu Recht, dass "MEISTER" als Marke erkannt und benutzt werde (angefochtene Verfügung, Teil B, Ziff. 12 und 16; Urteil des BVGer B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 5.6 "WHEELS/WHEELY"). Aus all den eingereichten Belegen folgt daher ein langjähriger und intensiver Gebrauch sowie eine ebensolche Bewerbung der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Schmuckwaren. Anders als von der Vorinstanz vorgenommen, ist der Widerspruchsmarke damit eine gesteigerte, und damit selbst unter der Annahme, die Widerspruchsmarke sei schwach, mindestens eine normale Kennzeichnungskraft zuzusprechen.

E. 6.3

Davon ausgehend und angesichts der kompletten Übernahme der Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke, reichen nicht schon geringste Abweichungen in den Zeichen aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (Urteil des BVGer B-2864/2017 vom 4. Mai 2018 E. 7.3 m.w.H. "SEVEN [fig.]/SEVENFRIDAY"). Die in E. 5.3 hiervoor angesprochenen Unterschiede im Sinngehalt sind als ungenügend einzustufen. Wohl bedeuten "MEISTER" und "ZeitMeister" nicht exakt das gleiche. Durch die Kombination der Begriffe "Zeit" und "Meister" ergibt der Sinngehalt des jüngeren Zeichens allerdings keinen derart neuen, abweichenden Sinngehalt, dass sich die wörtliche Bedeutung der einzelnen Elemente nicht mehr ableiten liesse oder die Einzelelemente als solche nicht mehr wahrnehmbar wären (Urteil des BVGer B-2864/2017 vom 4. Mai 2018 E. 7.3 "SEVEN [fig.]/SEVENFRIDAY"). Das Hinzufügen des Begriffes "Zeit" in der angefochtenen Marke verändert das von der Widerspruchsmarke übernommene Wort "MEISTER" auf der Ebene des Sinngehalts nicht. Dies unter anderem auch, wenn man die Begriffe in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren setzt: Dafür sind der Begriff "Zeit" und insbesondere die beanspruchten Uhren zu eng miteinander verbunden. Demnach verfügt die angefochtene Marke nicht über einen derart neuen bzw. genügend stark modifizierten Sinngehalt, welcher den Gesamteindruck nachhaltig verändern könnte (vgl. E. 2.3 und E. 5.2 hiervoor). Es ist der Beschwerdeführerin daher zuzustimmen, wenn diese annimmt, es bestehe die Gefahr, dass die Abnehmer das angefochtene Zeichen fälschlicherweise der Beschwerdeführerin zuordnen: Gerade weil zwischen den von der angefochtenen Marke beanspruchten Uhren und dem Zusatzelement "Zeit" der angefochtenen Marke ein thematisch enger Bezug besteht, kann dies den Eindruck, wonach die Beschwerdeführerin unter dem angefochtenen Zeichen eine neue Warenlinie vertreibe, begünstigen. Damit ist zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu bejahen.

E. 7

Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass sich infolge Identität bzw. starker Gleichartigkeit der beanspruchten Waren in Klasse 14 (vgl. E. 4 hiervor) und ausgeprägter Zeichenähnlichkeit (vgl. E. 5.3.3 hiervor) die Anforderungen an den Zeichenabstand im Zeichenvergleich erhöhen: Dabei ist ein strenger Massstab anzulegen (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"). Da die massgeblichen Abnehmer bei der Betrachtung der Marken im Zusammenhang mit den beanspruchten "Schmuckwaren" und "Uhren" eine durchschnittliche Aufmerksamkeit walten lassen, und der Widerspruchsmarke aufgrund ihrer erhöhten Bekanntheit mindestens ein normaler Schutzzumfang zuzusprechen ist (vgl. E. 6.2 hiervor), genügt der seinerseits im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen schwache Zusatz "Zeit" in der angefochtenen Marke nicht, um eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken zu bannen. Folglich ist die Beschwerde vollständig gutzuheissen. Die angefochtene Verfügung der Vorinstanz vom 30. Juni 2016 ist aufzuheben, soweit sie die Abweisung des Widerspruchs vorsieht. Die Eintragung der Marke Nr. 657 746 "ZeitMeister" im schweizerischen Markenregister ist vollständig zu widerrufen.

E. 8

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

E. 8.1

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss" mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen und die Gerichtsgebühr grundsätzlich auf Fr. 4'500.- anzusetzen. Es ist indessen zu berücksichtigen, dass auf Antrag der Beschwerdeführerin eine öffentliche Parteiverhandlung durchgeführt wurde und deren Kosten sich auf Fr. 1'000.- belaufen. Es rechtfertigt sich daher, die Gesamtkosten des Beschwerdeverfahrens auf insgesamt Fr. 5'500.- festzulegen. Als unterliegende Partei sind diese Gesamtkosten der Beschwerdegegnerin gänzlich aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG). Der von der Beschwerdeführerin in der Höhe von Fr. 5'500.- geleistete Kostenvorschuss ist ihr nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückzuerstatten.

E. 8.2

Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie indessen mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten

wurden auf Fr. 800.- festgelegt und von der Beschwerdeführerin vorgeleistet. Die Widerspruchsgebühr verbleibt gemäss der Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz. Indessen sind der unterliegenden Beschwerdegegnerin die Kosten für das erstinstanzliche Verfahren vollständig aufzuerlegen und sie hat der Beschwerdeführerin daher die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.- zu ersetzen.

E. 8.3

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der unterliegenden Partei zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 Abs. 1 VGKE). Die Vertreter der Beschwerdeführerin haben vorliegend am 1. März 2017 eine detaillierte Kostennote sowie am 6. November 2017 eine detaillierte Ergänzung eingereicht. Gesamthaft gehen diese Kostennoten von einem Totalbetrag von Fr. 18'968.05 (exkl. MWST) und einem Stundenaufwand von insgesamt 49.95 Stunden aus. Die geltend gemachten Stundenansätze übersteigen mehrheitlich die für ein solches Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht üblichen Fr. 300.- (vgl. Art. 10 Abs. 2 VGKE). Das geltend gemachte Honorar erscheint selbst unter Berücksichtigung des mehrfachen Schriftenwechsels sowie der Durchführung einer von der Beschwerdeführerin beantragten öffentlichen Parteiverhandlung höher als die effektiv notwendigen Kosten (Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Honorar ist daher sowohl in Bezug auf die Stundenanzahl als auch auf den verwendeten Stundenansatz angemessen herabzusetzen, und zwar auf 30 Stunden sowie den üblichen Stundenansatz von Fr. 300.- (Art. 10 Abs. 2 VGKE). Damit erscheint aus Sicht des Gerichts eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 9'000.- gemäss Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE angemessen und wird der Beschwerdegegnerin zur Bezahlung auferlegt. Allerdings umfasst die Parteientschädigung vorliegend, anders als von der Beschwerdeführerin beantragt, keinen Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE, weil die Beschwerdeführerin bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung im Register der mehrwertsteuerpflichtigen Personen eingetragen ist. Es ist daher davon auszugehen, dass sie als vorsteuerabzugsberechtigte Partei bei der Überwälzung der Mehrwertsteuer wirtschaftlich nicht belastet bleibt (vgl. Urteil des BGer 4A_465/2016 vom 15. November 2016 E. 3.2.3; Urteile des BVer A-4153/2016 vom 16. Mai 2018 E. 11.2, B-4992/2015 vom 6. September 2017 E. 5.3.4).

E. 8.4

Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz sprach der Beschwerdegegnerin für das erstinstanzliche Verfahren eine Entschädigung in der Höhe von Fr. 2'000.- zulasten der Beschwerdeführerin zu. Angesichts des Verfahrensausgangs ist diese Regelung dahingehend abzuändern, dass die Parteientschädigung von Fr. 2'000.- für das erstinstanzliche Verfahren nunmehr der Beschwerdeführerin zulasten der Beschwerdegegnerin zuzusprechen ist.

E. 9

Gegen dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht gegeben (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.

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