

# **BVGer B-552/2017 vom 4. Dezember 2018**

Bundesverwaltungsgericht, 2018-12-04, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-552\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-552_2017)

FR: TAF B-552/2017 du 4 décembre 2018

IT: TAF B-552/2017 del 4 dicembre 2018

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 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. 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 Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen 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").

### **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 "Or-fina", BGE 126 III 320 E. 6b/bb "Apiella"). Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a "Securitas/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**

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. 3**

Weder die Vorinstanz noch die Beschwerdeführerin oder die Beschwerdegegnerin haben sich explizit zu den relevanten Verkehrskreisen geäußert. Es kann damit von den in der Rechtsprechung für die Klasse 25 Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen mehrfach definierten Verkehrskreisen des allgemeinen Publikums, welches mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit der Marke begegnet, ausgegangen werden (BGE 121 III 377 E. 3d "Boss/Boks"; Urteile des BVGer B-5389/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 3 "STREET-ONE/STREETBELT.CH"; B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 5 "Swing/Swing Relaxx [fig.]" ; B-2296/2014 vom 29. Juni 2015 E. 4 "ysl [fig.]/sl skinny love [fig.]").

#### **E. 4**

Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil).

#### **E. 4.1**

Vorliegend sind sowohl von der Widerspruchsmarke als auch der angefochtenen Marke die Waren Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen der Klasse 25 beansprucht, womit Warenidentität besteht. Dass die Widerspruchsmarke eingeschränkt ist auf Waren, welche nicht aus Hirschleder oder anderen Hirschbestandteilen hergestellt sind, tut dieser Erkenntnis keinen Abbruch. Dies ergibt sich aus folgender Begründung: Im häufiger anzutreffenden Fall, in welchem die Widerspruchsmarke den Oberbegriff für eine Ware der angefochtenen Marke beansprucht, ist die Gleichartigkeit geradezu offensichtlich. Allerdings ist auch im umgekehrten Fall, in welchem die angefochtene Marke den Oberbegriff und die Widerspruchsmarke nur einen bestimmten Teil dieses Oberbegriffs beansprucht, grundsätzlich von einer Gleichartigkeit auszugehen (Urteile des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 4.2.2 "CARPE DIEM/carpe noctem"; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 4.1 "Quadratischer Rahmen [fig.]/Quadratischer Rahmen [fig.]" und B-7312/2008 vom 27. März 2009 E. 5 "Imperator/Imperator"). Vorliegend ist Zweiteres der Fall und damit die Gleichartigkeit bzw. Warenidentität erstellt. Damit ist auch ein strenger Massstab bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr anzulegen. Die weiteren Waren, für welche die angefochtene Marke Schutz beansprucht, wurden von der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift als nicht gleichartig anerkannt und bilden damit vorliegend auch nicht mehr Teil des Streitgegenstandes. Diesbezüglich ist die vorinstanzliche Verfügung in Rechtskraft erwachsen.

## **E. 5**

Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die reinen Wortmarken "HIRSCH" und "Apfelhirsch" gegenüber.

### **E. 5.1**

Die Widerspruchsmarke besteht aus dem einzelnen Wort "HIRSCH", wohingegen die angegriffene Marke aus einem Kompositum besteht, nämlich "Apfelhirsch". Das Widerspruchszeichen ist somit vollständig im angegriffenen Zeichen enthalten. Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke bringt grundsätzlich bereits eine starke Zeichenähnlichkeit mit sich (vgl. Gallus Joller, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 134). Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr unzulässig, wenn das ältere Zeichen nicht wesentlich verändert wird (Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 "Stingray/Roamer Stingray"; B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.1 "Metro/Metropool"; B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]" und B-3118/2008 vom 1. November 2007 E. 2 und E. 6.1 "Swing/Swing Relaxx, Swing & Swing Relaxx [fig.]", je mit weiteren Hinweisen).

### **E. 5.2**

Die Übernahme 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-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.2 "Stingray/Roamer Stingray", 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.]", Gallus Joller, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 134). So wurde beispielsweise eine selbständige, kennzeichnende Stellung der älteren Marke "SKY" im

Zeichen "SKYPE IN, SKYPE OUT" verneint (Urteil des BVGer B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7.6). Vorliegend besteht das jüngere Zeichen aus dem älteren Zeichen, dem der Zusatz "Apfel" vorangestellt wird. Eine Verschmelzung der beiden Zeichen liegt damit noch nicht vor. Sowohl im Schrift- wie auch im Klangbild bleibt das Wort Hirsch dabei klar individualisier- und als prägender Bestandteil erkennbar.

### **E. 5.3**

Indes kann auch ein veränderter Sinngehalt eine bestehende Zeichenähnlichkeit unter Umständen aufheben (BGE 112 II 362 E. 2 "Escoli-no/Seccolina", BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 886 f.). Sinn gemäss macht dies denn auch die Beschwerdeführerin geltend, wenn sie argumentiert, dass das Zeichen "Apfelhirsch" ein Fantasiezeichen sei und der Konsument dieses Zeichen nicht als eine Gattung eines Hirsches auffasse. Vielmehr werde Apfelhirsch so wie die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten sog. Parallelmarken "Zitronenschwan", "Erdbeerspatz" und "Bananenbär" als einer Linie von Fruchttieren mit grossem Fantasiegehalt verstanden. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Die Beschwerdegegnerin macht sinngemäss geltend, die vorliegende Marke sei Teil einer Serienmarke und müsse in diesem Kontext verstanden werden. Allerdings hat die Beschwerdeführerin in keiner Art dargelegt, inwiefern die Marke "Apfelhirsch" teil einer Serienmarke sein könnte, da sie weder Auszüge von den von ihr genannten weiteren Marken einreichte, noch - was für ein Nachweis einer Serienmarke notwendig wäre - ein Gebrauch dieser verschiedenen Marken und damit eine Bekanntheit bei den Verkehrskreisen nachwies (Urteil des BVGer B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 7.3.2 "DROSSARA/DROSIOLA" mit weiteren Hinweisen). Darüber hinaus ist offen, ob eine solche Sinnverwandtschaft für eine Serie von Marken überhaupt angenommen werden kann. Weiter ist der Beschwerdegegnerin entgegen zu halten, dass die Gattungsbezeichnungen für Hirsche üblicherweise vorangestellt sind, wie bspw. beim Dammhirsch, Rothirsch, Axishirsch, Davidhirsch, Weisslippenhirsch, Mähnenhirsch oder Sumpfhirsch um nur einige zu nennen (vgl. statt vieler [www.tier-arten.de](http://www.tier-arten.de) Hirscharten, abgerufen am 22. Oktober 2018). Entsprechend ist nicht auszuschliessen, dass die relevanten Verkehrskreise das Zeichen "Apfelhirsch" als eine Hirschgattung verstehen.

### **E. 5.4**

Unter Umständen könnte das Wort Apfelhirsch auch als eine Hirschfigur aus Apfel verstanden werden. Zwar scheint das mit obiger Begründung wenig wahrscheinlich, doch unter der Annahme, ein solches Verständnis existierte, müsste man berücksichtigen, dass der Sinngehalt, nämlich das Tier Hirsch, nach wie vor das Zeichen dominiert. Der Unterschied im Sinngehalt der beiden Marken wäre auch damit nicht derart gross bzw. nicht derart abweichend, dass eine Zeichenähnlichkeit überwunden würde.

### **E. 6.1**

Weiter ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Die Vorinstanz und mit ihr die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, dass die Widerspruchsmarke "HIRSCH" für die Waren der Klasse 25 Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen direkt beschreibend und damit dem Gemeingut zugehörig sei. So hat die Vorinstanz im Eintragungsverfahren der Marke "HIRSCH" diese erst zum Markenschutz zugelassen, als dem Warenverzeichnis der Disclaimer alle vorgenannten Waren nicht aus Hirschleder,

Hirschfell oder anderen Hirschbestandteilen hergestellt und nicht mit Hirschmotiv verziert beigefügt wurde. Im vorliegenden Widerspruchsverfahren hat die Vorinstanz jedoch bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft den Disclaimer ohne weitere Begründung ausgeblendet und auf eine schwache Marke im Gemeingut erkannt. Eine solche Argumentation ist nicht nachvollziehbar. Bei der Eintragung der Marke wurde ein Disclaimer gesetzt, um gewisse Waren vom Markenschutz auszuschliessen. Diese mittels Disclaimer ausgeschlossenen Waren können damit nicht zu einem späteren Zeitpunkt als Grund herangezogen werden, um eine Marke als Gemeingut zu charakterisieren. Denn die im Disclaimer genannten Waren sind gerade nicht vom Markenschutz erfasst und können daher auch keinen Einfluss auf die Kennzeichnungskraft haben.

## **E. 6.2**

Damit kann festgehalten werden, dass die Widerspruchsmarke für die von ihr beanspruchten Waren eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft besitzt.

## **E. 7**

In einer Gesamtbetrachtung ist die Verwechslungsgefahr zu beurteilen. Vorliegend ist die Gleichartigkeit bzw. Warenidentität zwischen den beanspruchten Waren der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke erstellt. Damit ist auch ein strenger Massstab bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr anzulegen. Weiter übernimmt die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke integral und ohne wesentliche Veränderung. Die Hinzufügung des Wortes Apfel kann die angefochtene Marke weder sinngemäss noch auf eine andere Art so stark verändern, dass die Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke nicht mehr erkannt würde. Da die Widerspruchsmarke über eine normale Kennzeichnungskraft verfügt, besteht zwischen den strittigen Marken eine Verwechslungsgefahr. Die Beschwerde ist damit für die im Beschwerdeverfahren noch strittigen Waren Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen der Klasse 25 gutzuheissen.

## **E. 8**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Als unterliegende Partei ist sie zudem zur Zahlung einer angemessenen Parteientschädigung an die Beschwerdeführerin zu verpflichten (Art. 64 Abs. 1 und Abs. 3 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

### **E. 8.1**

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 VGKE). 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 zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens 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.- 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 Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren wird damit auf Fr. 4'500.- festgesetzt und der unterliegenden Beschwerdegegnerin auferlegt. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten d.h. die Widerspruchsgebühr betrug Fr. 800.- und wurde von der Beschwerdeführerin vorgeleistet. Der Kostenvorschuss verbleibt bei der Vorinstanz. Da der vorinstanzliche Entscheid teilweise aufzuheben ist, sind auch die vorinstanzlichen Kosten neu zu verlegen. Die vorinstanzliche Verfügung wurde nur in Bezug zu den Waren der Klasse 25 angefochten und wird im Beschwerdeverfahren diesbezüglich aufgehoben. In Bezug zu den Waren der Klassen 9 und 14 erwuchs sie in Rechtskraft. Entsprechend werden die vorinstanzlichen Kosten nach Massgabe des Unterliegens zu zwei Dritteln der Beschwerdeführerin und zu einem Drittel der Beschwerdegegnerin auferlegt. Die Beschwerdegegnerin hat demnach der Beschwerdeführerin ein Drittel der Widerspruchsgebühr d.h. Fr. 267.- zu ersetzen.

### **E. 8.2**

Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie all-fällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest. Die Beschwerdeführerin hat eine Kostennote in der Höhe von Fr. 4'241.30 eingereicht. Die Parteientschädigung ist zwar grundsätzlich aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Dies heisst allerdings nicht, dass diese unbesehen übernommen werden muss, vielmehr sind nur die insgesamt notwendigen Kosten bzw. der notwendige Zeitaufwand zu ersetzen (Urteil des BVer D-2572/2007 vom 4. Oktober 2007 E. 4), wobei dem Bundesverwaltungsgericht ein erheblicher Ermessensspielraum zusteht (Urteil des BGer 8C\_329/2011 vom 29. Juli 2011 E. 6.2). In Anbetracht des geringen Umfangs und der niedrigen Komplexität des Falles erscheint eine Parteientschädigung an die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren von Fr. 2'400.- als angemessen. Die erstinstanzliche Parteientschädigung wurde auf Fr. 2'000.- festgelegt. Da der vorinstanzliche Entscheid teilweise aufgehoben wird, ist auch die vorinstanzliche Parteientschädigung neu zu verlegen. Die vorinstanzliche Verfügung wurde nur in Bezug zu den Waren der Klasse 25 angefochten und wird im Beschwerdeverfahren diesbezüglich aufgehoben. In Bezug zu den Waren der Klassen 9 und 14 erwuchs sie in Rechtskraft. Die vorinstanzliche Parteientschädigung ist nach Massgabe des Unterliegens zu verlegen. Unter gegenseitiger Verrechnung der Ansprüche aus Parteientschädigungen hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin für das vorinstanzliche Verfahren ein Drittel der Parteientschädigung d.h. Fr. 667.- auszurichten.

### **E. 8.3**

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

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