

BVGer B-5697/2016 vom 27. Juni 2018

Bundesverwaltungsgericht, 2018-06-27, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5697_2016

FR: TAF B-5697/2016 du 27 juin 2018

IT: TAF B-5697/2016 del 27 giugno 2018

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 und Art. 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist der Beschwerdeführer zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

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 in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 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"). 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-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay [fig.]").

E. 2.1

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.]", m.H.). 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. 2.2

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. 2.3

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.]" m.H.). 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, m.H.). Zeichen sind insbesondere dann schwach oder gehören gar zum Gemeingut, wenn sie für die hinterlegten Waren und/oder Dienstleistungen direkt beschreibend sind, wobei der beschreibende Charakter als solcher vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar sein muss (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon" m.w.H.; 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", m.H.; 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. 2017, Rz. 979 m.w.H.).

E. 2.4

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen die Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt ist. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"). Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr aber auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen oder bei Marken mit dem gleichen Stammelement ebendieser irrigen Auffassung erliegen (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle/Annette"; BGE 96 II 243 E. 2 "Blauer Bock/Bockstein bzw. Springbock",

m.w.H.; vgl. ferner auch BGE 87 II 35 E. 2c "BIC/BIG PEN").

E. 3

In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (vgl. GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 51, m.w.H.). Die vorliegend beanspruchten Waren der Klasse 30 richten sich an breite Verkehrskreise und werden regelmässig als Waren des täglichen Bedarfs eingestuft (vgl. GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 55 f., m.w.H.). Die beanspruchten Waren der Klassen 11 und 21 hingegen werden sowohl von Fachleuten als auch vom allgemeinen Publikum nachgefragt (vgl. Urteil des BVGer B-5641/2012 vom 16. August 2013 E. 6.2 "Nobis/Novis Energy [fig.]"). Bei den beanspruchten Waren der Klassen 11 und 21 handelt es sich somit zwar - im Gegensatz zu den Waren der Klasse 30 - um keine Massenartikel des täglichen Gebrauchs. Es ist indessen auch bei diesen Waren davon auszugehen, dass der Abnehmer immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeit danach fragt und dabei eine durchschnittliche Aufmerksamkeit aufwendet. Für die vorliegend relevanten Waren ist somit insgesamt vom allgemeinen Publikum als Massstab für den Grad der Aufmerksamkeit auszugehen.

E. 4

In einem nächsten Schritt gilt es zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind. Die Vorinstanz hält diesbezüglich fest, dass zwischen den Waren der Klassen 11 und 21 der Vergleichszeichen (W1) - mit Ausnahme der in der Klasse 21 angefochtenen Waren "Pinsel (ausgenommen für Malzwecke)", welche indessen stark gleichartig seien mit den "brosses" (Klasse 21) - offensichtliche Gleichheit bestünde, da diese zu ähnlichen Zwecken eingesetzt werden könnten, auf gleichem herstellungstechnischen Know-how beruhen und auch oft über dieselben Vertriebswege abgesetzt würden. Die streitverfangenen Marken in der Klasse 30 (W2) würden sodann offensichtlich für gleiche Waren beansprucht. Die Gleichheit respektive die starke Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren sei somit zu bejahen. Diese Einschätzung wird weder vom Beschwerdeführer bestritten noch drängt sich eine andere Beurteilung auf. Entsprechend kann mit der Vorinstanz von Gleichheit respektive von starker Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren ausgegangen werden. Es ist daher ein strenger Massstab an die Verwechselbarkeit der Zeichen anzulegen (vgl. oben E. 2).

E. 5

Weiter muss eine Ähnlichkeit der Zeichen vorliegen, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

E. 5.1

Die Widerspruchsmarke besteht einzig aus dem Wort "Manufactum" (W1) bzw. "MANUFACTUM" (W2), wohingegen die angegriffene Marke aus zwei Wörtern besteht, nämlich "espresso manufactum". 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 m.w.H.).

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 mit dem Zusatz "espresso" vorangestellt. Eine Verschmelzung der beiden Zeichen liegt nicht vor. Sowohl im Schrift- wie auch im Klangbild bleibt das Wort "Manufactum" dabei klar individualisierbar und als prägender Bestandteil erkennbar. An diesem Befund ändert auch der Einwand des Beschwerdeführers nichts, wonach die Marke als Ganzes zu würdigen sei und nicht in Einzelteile zergliedert werden dürfe.

E. 5.3.1

Indes kann auch 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"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 886 f.). Dies setzt aber voraus, dass die konfligierenden Marken je einen für die massgebenden Verkehrskreise auch tatsächlich erkennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser Sinngehalt zudem spontan erkannt und verstanden wird (vgl. Urteile des BVGer B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.3 "Metro/Metropool", m.w.H.). Dass die massgeblichen Verkehrskreise den Sinngehalt einer Marke erkennen, setzt sodann voraus, dass dieser Sinngehalt in einer schweizerischen Amtssprache oder einer Sprache ausgedrückt ist, welche die massgeblichen Verkehrskreise auch tatsächlich verstehen (vgl. Urteil des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 5.2.1. "CARPE DIEM/carpe noctem").

E. 5.3.2

Die vorliegend im Streit liegenden Worte sind "Manufactum" und "espresso". Das Wort "Manufactum" ist als Neutrum des lateinischen Adjektivs "manufactus" zu qualifizieren und mit "von Menschenhänden gemacht, künstlich, selbstverfertigt" zu übersetzen (vgl. www.navigium.de > latein-woerterbuch > Manufactum, abgerufen am 9. Mai 2018). Die angefochtene Marke weist neben dem Bestandteil "Manufactum" sodann das weitere Element "espresso" auf, das als Substantiv entweder einen "sehr dunkel gerösteten Kaffee" oder einen "in einer Spezialmaschine aus Espresso zubereiteten, sehr starken Kaffee" bezeichnet (vgl. www.duden.de espresso, abgerufen am 9. Mai 2018). Weiter wird "espresso" als italienisches Adjektiv mit "express" übersetzt (vgl. www.pons.de espresso,

abgerufen am 9. Mai 2018) und gemäss Markenprüfungspraxis des Instituts für Waren teilweise als beschreibende Angabe z.B. im Sinne von "schnell zubereitet" oder "schnell hergestellt" eingestuft (vgl. www.ige.ch > Marken > Prüfungshilfe > espresso, abgerufen am 9. Mai 2018). Wie bereits ausgeführt, bestehen die vorliegend relevanten Verkehrskreise primär aus dem breiten Publikum (vgl. oben E. 3.). Von diesem kann grundsätzlich nicht angenommen werden, dass es der lateinischen Sprache mächtig ist. Gleichwohl können vereinzelt Ausdrücke und Wörter aus der lateinischen Sprache auch der breiten Bevölkerung bekannt sein (vgl. Urteil des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 5.2.1. "CARPE DIEM/carpe noctem"). Es ist daher zumindest nicht ausgeschlossen, dass sich der Bedeutungsinhalt des Wortes "Manufactum" auch der breiten Bevölkerung erschliesst, insbesondere weil es eine deutliche Nähe zu den entsprechenden Begriffen im Deutschen (Manufakt, Manufaktur), im Französischen (manufacture, fait main), im Italienischen (manifattura, fatto à mano) oder im Rätoromanischen (manufactura, manufactur) aufweist. Ein eigentliches - auch spontanes - Erkennen und Verstehen der Widerspruchsmarke im Sinne von "von Hand gemacht" sowie der angegriffenen Marke im Sinne von "von Hand gemachter starker Kaffee" durch das breite Publikum ist indessen unwahrscheinlich. Selbst wenn die Zeichen von den relevanten Verkehrskreisen jedoch entsprechend verstanden würden, so würde dies vorliegend nicht zu einer relevanten Unterscheidung der Zeichen führen, da das in beiden Zeichen klar erkennbare Element "Manufactum" vielmehr auf ein Zusammengehören der beiden Marken zum selben Hersteller im Sinne einer indirekten Verwechslungsgefahr hinweist. Die Feststellung der Vorinstanz, wonach vorliegend keine rechtsgenügenden Unterschiede in den Sinngehalten auszumachen seien, welche geeignet wären, die festgestellten Zeichenähnlichkeiten auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren, ist daher - entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers - nicht zu beanstanden. Die Zeichenähnlichkeit ist somit gegeben.

E. 6

Weiter ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen.

E. 6.1

Die Vorinstanz führt diesbezüglich aus, dass beim Element "Manufactum" eine genügende Mutilation resp. Modifikation der entsprechenden Begriffe in den Landessprachen vorliege. Aufgrund der Nähe von "MANUFACTUM" zum deutschen "Manufakt" enthielten die Widerspruchsmarken jedoch eine entsprechende Anspielung und verfügten daher über eine dementsprechend reduzierte Kennzeichnungskraft. Der Beschwerdeführer seinerseits stellt sich auf den Standpunkt, sowohl das Element "manufactum" als auch der Zusatz "espresso" hätten beschreibenden Charakter. Durch die Aufteilung in Substantiv und Adjektiv sei jedoch das insgesamt schwächere Element im beschreibenden "manufactum" zu sehen und nicht in "espresso". Die Übereinstimmung allein in gemeinfreien Elementen könne grundsätzlich nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen. Die Beschwerdegegnerin ihrerseits bestreitet, dass die Kennzeichnungskraft von "Manufactum" reduziert sei. Sie führt aus, es handle sich beim deutschen Wort "Manufakt" um einen veralteten Begriff und es sei davon auszugehen, dass eine Mehrheit der angesprochenen Konsumenten das Wort gar nicht kenne.

E. 6.2

Zeichen sind u.a. dann kennzeichnungsschwach oder gehören gar zum Gemeingut, wenn sie für die hinterlegten Waren und/oder Dienstleistungen direkt beschreibend sind, wobei der

beschreibende Charakter als solcher vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaaufwand unmittelbar erkennbar sein muss (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon" m.w.H.; Urteil des BVGer B-5389/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 2.7 und E. 6 "Street-One/Streetbelt.ch", vgl. oben E. 2.3). Damit ein Zeichen überhaupt beschreibend sein kann, muss es von den relevanten Verkehrskreisen auch tatsächlich verstanden werden, was insbesondere bei Zeichen in einer anderen als den schweizerischen Amtssprachen nicht per se gegeben ist (vgl. Urteile des BVGer B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 6.2 "Gridstream AIM/aim [fig.]" sowie B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 3 "Delight Aromas [fig.]").

E. 6.3

Wie bereits ausgeführt, handelt es sich beim Wort "Manufactum" primär um einen Begriff aus der lateinischen Sprache, welche im vorliegend relevanten Warenbereich bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens grundsätzlich nicht zu berücksichtigen ist (vgl. oben E. 5.3.2.). Aufgrund seiner deutlichen Nähe insbesondere zum deutschen "Manufakt" mag der Begriff im Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren zwar möglicherweise eine Andeutung auf von Hand gefertigte Waren darstellen. Eine direkt beschreibende Aussage vermittelt das Wort "Manufactum" trotz seiner Nähe zum deutschen "Manufakt" mit Blick auf die beanspruchten Waren indes nicht. Zudem ist mit der Beschwerdegegnerin festzuhalten, dass es sich selbst beim deutschen "Manufakt" um ein veraltetes Wort handelt, welches selten oder gar nicht im Dudenkorpus belegt ist und daher auch nicht zu einem geläufigen Wort der Alltagssprache gezählt werden kann. Vor diesem Hintergrund kann das Widerspruchszeichen für die beanspruchten Waren zumindest nicht als rein beschreibend oder gar als zum Gemeingut gehörend qualifiziert werden. Gleichwohl ist aufgrund des Ausgeführten von einer leicht reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen.

E. 7

In einer Gesamtbetrachtung muss nun eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorgenommen werden.

E. 7.1

Die relevanten Verkehrskreise bestehen vorliegend aus dem allgemeinen Publikum, welches eine durchschnittliche - mit Bezug auf die Waren der Klasse 30 gar eine geringe - Aufmerksamkeit beim Kauf der beanspruchten Waren aufwendet. Sodann handelt es sich in den Klassen 11, 21 und 30 der Vergleichszeichen mehrheitlich um gleiche und im Übrigen um stark gleichartige Waren, womit ein strenger Massstab an die Verwechselbarkeit der Zeichen anzulegen ist. Weiter ist vorliegend auch die Zeichenähnlichkeit gegeben, da beide Marken das Wort "Manufactum" in Alleinstellung verwenden. Dies stellt eine vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die angegriffene Marke dar, ohne dass dabei das übernommene Zeichen mit der angegriffenen Marke vollständig verschmelzen würde und damit nicht mehr erkennbar wäre. Auch wenn vorliegend von einem (leicht) reduzierten Schutzzumfang der Widerspruchsmarken in Bezug auf die beanspruchten Waren ausgegangen werden muss, so sind das blosses Hinzufügen des Elementes "espresso" am Wortanfang der angefochtenen Marke und die damit einhergehenden Unterschiede im Schriftbild und in der Phonetik nicht derart, dass sie zu einem unterschiedlichen Gesamtbild führen und die Widerspruchsmarken im jüngeren Zeichen nicht mehr als eigenständiges Element wahrgenommen werden. Insbesondere kann der Argumentation des

Beschwerdeführers nicht gefolgt werden, wonach "Manufactum" neben "espresso" das schwächere Element darstelle, womit sich letztlich "espresso" und "manufactum" gegenüberstünden, welche ihrerseits in keiner Art und Weise verwechselt werden könnten. Wie bereits ausgeführt verfügt das Element "Manufactum" durchaus über eine gewisse - wenn auch reduzierte - Kennzeichnungskraft, während "espresso" mit Bezug auf einzelne der in Frage stehenden Waren klar beschreibend ist. In der Rechtsprechung wurde die integrale Übernahme einer älteren Marke zwar dort ausnahmsweise zugelassen und eine Verwechslungsgefahr entsprechend verneint, wo einem schwachen Element ein starkes Element hinzugefügt wurde (vgl. BGer in sic! 2000, S. 196 CAMPUS/LIBERTY CAMPUS), was aber teilweise auch auf Kritik gestossen ist (vgl. J. Müller, Anmerkungen, sic! 2000, S. 196 f.). Vorliegend wird der - wenn auch reduziert - kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke hingegen lediglich ein teilweise beschreibendes Element hinzugefügt. Dies reicht vor dem Hintergrund der einschlägigen Rechtsprechung (vgl. oben E. 5.1.; Urteile des BVerfG B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 "Stingray/Roamer Stingray", B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 7 "TERRA/VETIA TERRA", B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 7 "METRO/METRO-POOL", B-1077/2008 vom 3. März 2009 "SKY/SkySIM" E. 7.3) jedoch gerade nicht aus, um die Verwechslungsgefahr zu beseitigen. Weitere Argumente, welche die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke derart einschränken und eine integrale Übernahme rechtfertigen könnten, liegen nicht vor. Insbesondere bleibt mit Blick auf die Ausführungen des Beschwerdeführers betreffend den tatsächlichen bzw. zukünftigen Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdegegnerin festzuhalten, dass die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren einzig anhand des Registereintrags vorgenommen wird (vgl. GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 120), solange nicht der Nichtgebrauch einer Marke geltend gemacht wird. Da dies vorliegend nicht der Fall ist, sind die diesbezüglichen Ausführungen des Beschwerdeführers entsprechend auch nicht rechtserheblich. Insgesamt ist somit eine Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen zu bejahen.

E. 8

Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen.

E. 9

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 9.1

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 im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Beschwerdegegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für

einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.- festgelegt. Der von dem Beschwerdeführer geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

E. 9.2

Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 1'600.- festgelegt und von der Beschwerdegegnerin vorgeleistet. Der Kostenvorschuss verbleibt bei der Vorinstanz. Entsprechend dem vorliegenden Verfahrensausgang bleibt es dabei, dass der Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin die vorinstanzlichen Verfahrenskosten vollumfänglich zurückzuerstatten hat. Dispositiv-Ziff. 3 und 4 des angefochtenen Entscheids ist diesbezüglich zu bestätigen.

E. 9.3

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE).

E. 9.3.1

Die Beschwerdegegnerin hat eine Kostennote in der Höhe von total Fr. 6'730.- (inkl. Widerspruchsgebühren, exkl. Mehrwertsteuern) eingereicht, wovon Fr. 5'215.- (inkl. Widerspruchsgebühren, exkl. Mehrwertsteuern) für das erstinstanzliche Verfahren und Fr. 1'515.- (exkl. Mehrwertsteuern) für das vorliegende Beschwerdeverfahren geltend gemacht werden. 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 zu-steht (Urteil des BGer 8C_329/2011 vom 29. Juli 2011 E. 6.2).

E. 9.3.2

In Würdigung der massgeblichen Faktoren scheinen die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Kosten von Fr. 1'515.- für das vorliegende Beschwerdeverfahren als angemessen. Soweit die Beschwerdegegnerin jedoch zusätzlich noch Mehrwertsteuern geltend macht, ist festzuhalten, dass der Mehrwertsteuer einzig die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen unterliegen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST zu verstehen ist.

E. 9.3.3

Die Beschwerdegegnerin beantragt darüber hinaus, es seien vorliegend auch die ihr im erstinstanzlichen Verfahren entstandenen Kosten von Fr. 5'215.- dem Beschwerdeführer aufzuerlegen. Sie hat selber jedoch keine Beschwerde gegen den Entscheid der Vorinstanz

erhoben, mit welchem ihr zu Lasten des Beschwerdeführers für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 4'600.- (inkl. Widerspruchsgebühren) zugesprochen wurde (Dispositiv-Ziff. 4 des angefochtenen Entscheids). Entsprechend bilden die von ihr geltend gemachten Kosten im Umfang von Fr. 5'215.- auch nicht Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens.

E. 9.3.4

Zusammenfassend ergibt sich, dass der Beschwerdeführer die Beschwerdegegnerin für das vorliegende Beschwerdeverfahren mit Fr. 1'515.- (exkl. MWST) zu entschädigen hat.

E. 10

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

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