

# **BVGer B-5739/2017 vom 8. Oktober 2019**

Bundesverwaltungsgericht, 2019-10-08, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-5739\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5739_2017)

FR: TAF B-5739/2017 du 8 octobre 2019

IT: TAF B-5739/2017 del 8 ottobre 2019

## **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 VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

### **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. Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]" ; BGE 128 III 99 E. 2c "Orfina"; Letzterer m.H.).

### **E. 2.2**

Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge. 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-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 f. "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]" m.H.; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]").

### **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" m.H.). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine grössere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2a, 2b/cc "Securitas/Securicall"). Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und

einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke vorliegen. Dabei sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen (Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 930 f.; Urteile des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni 2019 E. 2.2 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]" ; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve"; je m.H.). Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas/Securical").

#### **E. 2.4**

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteile des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni 2019 E. 2.3 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]", m.H. auch zum Folgenden; B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken. Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben. Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen 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.]" ; Gallus Joller, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., 2017, Art. 3, Rz. 78 f.).

#### **E. 2.5**

Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, liegt keine markenrechtliche Zeichenähnlichkeit vor (Urteile des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2008 E. 9.3 "KaSa/Biocasa"; B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 2.7 "Pupa/Fashionpupa"; Joller, a.a.O., Rz. 131 f. m.H.). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht einfach wegzustreichen, sondern in Anrechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeichnungskraft dennoch im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des BVGer B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 2.5 "Murino/Murolino", m.H.).

#### **E. 3**

Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Dienstleistungen sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (Joller, a.a.O., Rz. 51, m.H.). Die Dienstleistungen im Bereich Versicherungswesen der Klasse 36 richten sich nicht nur an Fachleute, sondern auch an ein breites, an Versicherungs- und Finanzdienstleistungen interessiertes Publikum (Urteile des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 3.2 "CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]" ; B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 4 "Sansan/Santasana"; B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 3 "Total Trader"). Spricht eine Marke, wie im vorliegenden Fall, gleichzeitig mehrere Verkehrskreise an, so genügt es, wenn in einem dieser Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr droht (Marbach, a.a.O., Rz. 954). Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 werden mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt, da sie ein Vertrauensverhältnis zwischen Anbieter und Abnehmer voraussetzen und im Vorfeld regelmässig aufmerksame Abklärungen stattfinden (Urteil des BVGer B-1009/2010 E. 3.3.2

"CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]").

#### **E. 4**

Die Widerspruchsmarke wird für Versicherungswesen (Klasse 36), die angefochtene Marke für pubblicità; gestione degli affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio (Klasse 35), sowie assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari (Klasse 36) beansprucht.

##### **E. 4.1**

Betreffend Versicherungswesen und assicurazioni (Klasse 36) ist klarerweise von Dienstleistungsidentität auszugehen. Die Dienstleistungen Versicherungswesen sowie affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari (Klasse 36) sind - in Übereinstimmung mit der Vorinstanz - nach herrschender Lehre und Rechtsprechung als gleichartig zu beurteilen, da es sich hierbei um Beratungsdienstleistungen handelt, die ähnliche Bedürfnisse befriedigen (Joller, a.a.O., Rz. 322; RKGE, sic! 2000, S. 799 E. 10 "Kiss/K.i.s.s", je m.H.; Urteil des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 4.2 "CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]"). Nach Auffassung der Beschwerdeführerin liege deshalb keine Dienstleistungsgleichartigkeit vor, weil sie unter ihrem Zeichen nur Finanz- und Immobilien-, nicht aber Versicherungsdienstleistungen anbiete, ihre Marke im Rahmen der Nizza-Klassifikation jedoch nicht anders habe registrieren können. Dieser Argumentation kann vorliegend nicht gefolgt werden, denn die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Registereinträge, und zwar sowohl bei der älteren als auch bei der jüngeren Marke. Innerhalb der Klassengrenzen können die Dienstleistungsbezeichnungen frei gewählt werden (vgl. Art. 2 Abs. 1 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert in Genf am 13. Mai 1977 [SR 0.232.112.9]; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: Basler Kommentar Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Art. 3 MSchG, Rz. 125). Der Umfang der tatsächlichen Benutzung spielt - mit Ausnahme der Fälle, in denen der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend gemacht wurde - keine Rolle (Joller, a.a.O., Rz. 267, 269; Urteile des BVGer B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 3.1 "LOMBARD ODIER & CIE./Lombard NETWORK [fig.]"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 3.3 "Stenflex/STAR FLEX [fig.]"; je m.H.).

##### **E. 4.2**

Die in Klasse 35 von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen gestione degli affari commerciali; amministrazione commerciale sowie lavori di ufficio werden ebenfalls als gleichartig zu Versicherungswesen der Klasse 36 beurteilt (RKGE, sic! 2000, S. 799 E. 10 "Kiss/K.i.s.s"). Sie dürfen daher - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - zur Beurteilung der Dienstleistungsgleichartigkeit herangezogen werden, auch wenn die ältere Marke keine Dienstleistungen in Klasse 35 beansprucht. Bei der Gleichartigkeit werden nicht konkrete Angebote einzelner Konkurrenten verglichen, sondern diejenigen ganzer Branchen, wobei vom grösstmöglichen Schutzbereich des älteren Zeichens auszugehen ist (Marbach, a.a.O., Rz. 796). Dabei ist nicht massgebend, ob die erwähnten Dienstleistungen in unterschiedlichen Klassen nach dem Nizza-Abkommen eingeteilt sind, da der Klassifikation lediglich eine Hilfsfunktion zukommt (Marbach, a.a.O., Rz. 798 ff.; Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]"; je m.H.). Die Vorinstanz bejahte die Gleichartigkeit

zwischen gestione degli affari commerciali; amministrazione commerciale und Versicherungswesen, verneinte eine solche aber für pubblicità sowie lavori di ufficio der Klasse 35, was vorliegend nicht zu beanstanden ist.

#### **E. 4.3**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die im Streit stehenden Zeichen im obgenannten Umfang gleiche bzw. gleichartige Dienstleistungen beanspruchen.

#### **E. 5**

Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "AREA INTERNATIONAL" und "AREAMoney (fig.)" gegenüber.

#### **E. 5.1**

Bei der Widerspruchsmarke "AREA INTERNATIONAL" handelt es sich um eine reine Wortmarke, die aus den getrennt geschriebenen Wortelementen "Area" und "international" besteht. Die angefochtene Marke "AREAMoney (fig.)" stellt eine kombinierte Wort-/Bildmarke dar. Die Bezeichnung "AreaMoney" präsentiert sich in weisser Standardschrift auf grauem Hintergrund, wobei "Area" in Majuskeln geschrieben ist und fließend in das mit grossem Anfangsbuchstabe beginnende Wort "Money" übergeht. Hinter dem Wort "Area" verläuft mit dünnerer, ebenfalls weisser Schrift eine von links unten nach rechts oben schräg verlaufende Ellipse. Der Ausdruck "AreaMoney" wird samt der Ellipse von einem grauen, abgerundeten Rechteck umrahmt. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte und in der Beschwerdeschrift verwendete orange Farbgestaltung der Etikette in der jüngeren Marke weicht von der Eintragung im Markenregister ab, die ohne Farbanspruch erfolgt ist, und kann daher - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nicht berücksichtigt werden. Massgebend ist einzig die Eintragung, wie sie dem Register entnommen werden kann (Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.]" m.H.).

#### **E. 5.2**

Die beiden Marken stimmen auf schriftbildlicher Ebene im Wort "Area" überein, woraus sich bereits eine gewisse Zeichenähnlichkeit ergibt (Urteil des BVGer B-6099/2013 E. 5.1 "CARPE DIEM/carpe noctem"). Die Zeichen unterscheiden sich durch die nachgestellten Bestandteile "international" bzw. "Money" und weisen daher eine unterschiedliche Länge auf (17 bzw. 9 Buchstaben). Das fast nur aus Vokalen bestehende und daher auffällige Wortelement "Area" steht in beiden Marken am Zeichenanfang, dem bei der Beurteilung des Gesamteindrucks besondere Bedeutung zukommt (vgl. hierzu vorn E. 2.3). Der Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach "Area" in der Bezeichnung "AreaMoney" nicht mehr als eigenständiges Wort erkennbar sei, kann nicht gefolgt werden.

#### **E. 5.3**

Die graphischen Elemente in der jüngeren Marke in Form einer Ellipse und der rechteckigen Etikette zählen als geometrische Grundformen zum Gemeingut (Urteil des BVGer B-8242/2010 E. 5.1.1 "LOMBARD ODIER & CIE./Lombard NETWORK [fig.]"; RKGE, sic! 2005, S. 197 E. 5 "Elliptische Form" [fig.]/"Elliptische Form" [fig.]; David Aschmann, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., 2017, Art. 2, Rz. 87). Sie sind aufgrund der dünnen Schrift der Ellipse und des in einem grauen Farbton gehaltenen rechteckigen Hintergrunds wenig auffällig. Sie prägen daher - im Unterschied zum

auffälligen Worтеlement "Area" - den visuellen Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht entscheidend. Die Ellipse, welche in der jüngeren Marke nur hinter dem Worтеlement "Area" verläuft, hebt dessen Bedeutung eher noch hervor.

#### **E. 5.4**

Aus der Übereinstimmung im Bestandteil "Area" und der damit einhergehenden von "a" und "e" geprägten Vokalfolge im ersten Zeichenelement ("A-E-A-I-E-A-I-O-A" bzw. "A-E-A-O-E") resultieren auch auf klanglicher Ebene Übereinstimmungen (vgl. auch BVGE 2014/34 E. 6.2 f. "LAND ROVER/Land Glider"). Der Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach die jüngere Marke auf Englisch ausgesprochen werden müsse, die Ältere angesichts des bernischen Firmensitzes der Beschwerdegegnerin hingegen auf Deutsch, woraus sich phonetische Unterschiede ergeben würden, kann nicht gefolgt werden.

#### **E. 5.5**

Bei der Betrachtung des Sinngehalts der Widerspruchsmarke ist davon auszugehen, dass sowohl "Area" als auch "international" zum englischen Grundwortschatz zu zählen sind (vgl. zu diesem Urteile des BVGerB-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.3.2 "STINGRAY/ROAMER STINGRAY"; B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.1 "Total Trader"), und von den massgeblichen Verkehrskreisen verstanden werden. Beide Worte existieren zudem auch im Deutschen. Das Wort "Area" bezeichnet als englisches Substantiv eine Region, eine Gegend, ein Gebiet, eine Fläche oder einen Bereich (vgl. < <https://www.pons.de> > area, abgerufen im September 2019). Auf Deutsch bezeichnet "Area" nach veraltetem Sprachgebrauch eine Fläche oder einen Kampfplatz sowie den Bereich eines Organs in der Anatomie und eine Flächeneinheit in Kolumbien und Argentinien (vgl. < <https://www.duden.de> > Area, abgerufen im September 2019). Diese fremdsprachlichen oder veralteten Sinngebungen sind dem Verkehr heute kaum geläufig. Als deutsche oder fremdsprachliche Vokabel dürfte das Wort daher nicht erkannt werden. Es stehen damit eine englische Aussprache und Sinnggebung im Vordergrund. Das Wort "international" bedeutet als Adjektiv auf Englisch und auf Deutsch überstaatlich, mehrere Staaten betreffend (vgl. < <https://www.leo.org> >, international, abgerufen im September 2019). Der Widerspruchsmarke wird von den relevanten Verkehrskreisen somit eine englische Herkunft und ein Sinngehalt wie "internationaler Bereich" zugemessen. Die Beschwerdeführerin macht geltend, das zusammengeschiedene Wort "AreaMoney" in der jüngeren Marke bilde einen eigenständigen Begriff mit neuem Sinngehalt. Wie bereits ausgeführt (vgl. vorn E. 5.2), bleiben die Bestandteile "Area" und "Money" im jüngeren Zeichen - trotz fehlenden Abstands - ohne weiteres individualisierbar. "Money" gehört - genau wie "Area" - zum englischen Grundwortschatz und wird von den massgeblichen Verkehrskreisen als englisches Substantiv für Geld und "Area" im soeben aufgezeigten Sinn verstanden. Kombiniert man die beiden Begriffe zur Bezeichnung "AreaMoney" ergibt sich kein abweichender Sinngehalt.

#### **E. 5.6**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die zu vergleichenden Zeichen Ähnlichkeiten in Schrift- und Klangbild aufweisen, welche nicht durch einen veränderten Sinngehalt kompensiert werden können.

#### **E. 6**

Weiter ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Der Schutzzumfang des älteren Zeichens bestimmt sich nach dessen Kennzeichnungskraft (vgl. hierzu vorn E. 2.3).

### **E. 6.1**

Die Widerspruchsmarke "AREA INTERNATIONAL" kann angesichts der zahlreichen Bedeutungen des Worts "Area" (vgl. hierzu vorn E. 5.5) auf unterschiedliche Weise verstanden werden. Der Bestandteil "international" gilt laut Markenprüfungspraxis der Vorinstanz in Bezug auf Waren und Dienstleistungen sämtlicher Klassen als beschreibende Angabe im Sinne eines Hinweises auf das grenzüberschreitende Angebot (vgl. < [www.ige.ch](http://www.ige.ch) > Marken > Prüfungshilfe > international, abgerufen im September 2019). "Area" wirkt - entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin - für die beanspruchten Dienstleistungen Versicherungswesen der Klasse 36 nicht direkt beschreibend oder anpreisend, da er zu unbestimmt ist. Die Widerspruchsmarke schöpft ihre Kennzeichnungskraft daher vorliegend massgeblich aus dem Bestandteil "Area", nicht aber "international". Der Gesamtbegriff "Area International" wird als möglicher Hinweis auf den (Tätigkeits-)Bereich der Markeninhaberin allusiv verstanden und weist somit eine leicht verminderte Kennzeichnungskraft auf.

### **E. 6.2**

Dem Argument der Beschwerdeführerin, wonach das Element "Area" aufgrund seiner häufigen Verwendung als Markenbezeichnung verwässert sei, kann nicht gefolgt werden. Für eine Verwässerung müsste vielmehr dessen Banalisierung in der Wahrnehmung des Abnehmers nachgewiesen werden, wofür die mehrfache Registrierung eines Zeichenelements als Marke nicht ausreicht (Marbach, a.a.O., Rz. 982; Urteil des BVGerB-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.2 "Seven [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND"; je m.H.). Insgesamt ist von einer leicht verminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

### **E. 7**

Die relevanten Verkehrskreise wenden beim Erwerb der Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, erhöhte Aufmerksamkeit auf. Zwischen den beanspruchten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und denjenigen der angefochtenen Marke ist in Übereinstimmung mit der herrschenden Rechtsprechung von Gleichheit bzw. Gleichartigkeit auszugehen. Die im Streit stehenden Zeichen stimmen im Kernbestandteil "Area" überein, woraus sich eine Zeichenähnlichkeit auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene ergibt, welche weder durch die schwachen graphischen Elemente noch durch den veränderten Sinngehalt des übernommenen Bestandteils "Area" im jüngeren Zeichen kompensiert wird. Der älteren Marke kommt eine leicht reduzierte Kennzeichnungskraft zu (vgl. hierzu vorn E. 6). Auch die jüngere Marke "AreaMoney" verfügt lediglich über reduzierte Kennzeichnungskraft. Sie enthält betreffend die beanspruchten Dienstleistungen aus dem Finanzbereich in den Klassen 35 und 36 einen Hinweis auf den Tätigkeitsbereich der Markeninhaberin und wirkt daher ebenfalls allusiv. Es stehen sich somit zwei eher kennzeichnungsschwache Marken mit ähnlicher Zeichenstruktur gegenüber, welche im kennzeichnungskräftigeren Kern "Area" übereinstimmen. Sowohl "international" als auch "Money" sind klar weniger kennzeichnungskräftig als "Area" (vgl. auch Urteil des BVGer B-502/2009 E. 6.3 "ORPHAN EUROPE (fig.)/ORPHAN INTERNATIONAL"). Der Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach angesichts der verminderten Kennzeichnungskraft von "Area" zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr allein auf die

Elemente "international" bzw. "Money" abzustellen sei, kann nicht gefolgt werden. Vor dem Hintergrund der festgestellten Dienstleistungsgleichartigkeit führt die Übereinstimmung im Kernelement "Area" - trotz der leicht verminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise beim Erwerb der in Frage stehenden Dienstleistungen - zu einer Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen.

## **E. 8**

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

### **E. 9.1**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Verfahrenskosten sind 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 73.320.2]). 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 Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxismässig 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, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.- festgesetzt und dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'500.- entnommen.

### **E. 9.2**

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, bei Fehlen einer solchen, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat vorliegend keine Kostennote eingereicht, in ihrer Beschwerdeantwort jedoch die Einreichung einer solchen auf Verlangen des Gerichts in Aussicht gestellt. Eine Verpflichtung des Gerichts, die Parteien ausdrücklich zur Einreichung einer Kostennote aufzufordern, besteht nicht. Dies gilt nach der Rechtsprechung selbst dann, wenn die Rechtsvertreter die Einreichung einer Kostennote auf Aufforderung hin in Aussicht stellen, falls sich der notwendige Vertretungsaufwand - wie vorliegend - aufgrund der Aktenlage zuverlässig abschätzen lässt (vgl. Art. 14 Abs. 2 VGKE; Michael Beusch, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2. Aufl., 2019, Rz. 17 zu Art. 64). Entsprechend wird die Parteientschädigung vorliegend auf Grundlage der Akten bestimmt und unter Würdigung sämtlicher Umstände auf Fr. 3'500.- festgesetzt.

### **E. 9.3**

Die Beschwerdeführerin hat die Kostenverteilung im vorinstanzlichen Verfahren in Dispositivziffer 5 der vorinstanzlichen Verfügung angefochten. 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 hatte der Beschwerdegegnerin als der im vorinstanzlichen Verfahren obsiegenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von Fr. 3'200.-, einschliesslich Rückzahlung der Widerspruchsgebühr von Fr. 800.-, zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen. Angesichts des Verfahrensausgangs ist diese Regelung zu bestätigen.

#### **E. 10**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. (Dispositiv nächste Seite)

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