

# **BVGer B-5916/2015 vom 3. August 2017**

Bundesverwaltungsgericht, 2017-08-03, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-5916\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5916_2015)

FR: TAF B-5916/2015 du 3 août 2017

IT: TAF B-5916/2015 del 3 agosto 2017

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

### **E. 2.1**

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

### **E. 2.2**

Gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke gegen eine jüngere Markeneintragung innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Vorliegend erfolgte der am 30. Januar 2015 gestützt auf die ältere internationale Registrierung IR 1'163'422 "LUX" erhobene Widerspruch frist- und formgerecht (vgl. Art. 31 MSchG und Art. 20 MSchV).

### **E. 3**

Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a "BOSS/BOKS", BGE 119 II 473 E. 2d "Radion/Radiomat"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 "Fructa/Fructaid", B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 "Focus/Pure Focus", B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 "Aromata/Aromathera"; siehe

auch Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Marbach, SIWR III/1], N. 867) 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 Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 3 MSchG N. 154).

#### **E. 4**

In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (vgl. Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 49). Sowohl die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren als auch jene der angefochtenen Marke sind Produkte, welche am ehesten unter den Bereich Bau- und Elektrozubehör sowie diesbezüglich einschlägige Gerätschaften subsumiert werden können. Diese richten sich regelmässig sowohl an private Endabnehmer als auch an Personen, welche sie aus beruflichen Gründen für sich oder Dritte erwerben (z.B. Bauunternehmen, Elektroinstallateure, Handwerksbetriebe und Zwischenhändler). Diesbezüglich ist allerdings zwischen zur Weiterverarbeitung bestimmten Zwischenprodukten und Fertigware zu unterscheiden (vgl. angefochtene Verfügung, Rz. 8). Soweit in Bezug auf Waren der Klassen 17 und 20 seitens der Beschwerdeführerin unterschiedliche Vertriebskanäle behauptet werden, ist darauf in Erwägung 5.5 hiernach näher einzugehen.

#### **E. 5**

Im Folgenden ist nun die Gleichartigkeit der in Frage stehenden Waren zu prüfen.

##### **E. 5.1**

Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (vgl. zum Ganzen Urteile des BVGer B-597/2013 vom 18. Juli 2014 E. 4.1 "EMC/EMIC" mit Hinweisen, B-2710/2012 vom 23. Mai 2012 E. 4.1 "AON/AONHewitt [fig.]", B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 3.1 "GADOVIST/GADOGITA", B-2261/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding [fig.]" und B-2996/2011 vom 30. Januar 2012 E. 4.2 "SKINCODE/Swisscode"). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit weiteren Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteile des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"; RKGE in sic!

2003 S. 343 ff. "Visart/Visarte"). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Haupt-, Zwischen- oder Fertigware zu Hilfsware oder Rohstoff (Urteil des BVGer B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]"; Marbach, SIWR III/1, N. 831).

### **E. 5.2**

Entsprechend der Berichtigung der angefochtenen Verfügung pendente lite durch die Vorinstanz und der damit verbundenen Anpassung der Beschwerdeanträge erübrigt sich die Prüfung auf Warengleichheit in Bezug auf die Waren der Klasse 40. Ausserdem ist festzustellen, dass die Eintragung von "circuits intégrés" aus der Klasse 9 der angefochtenen Marke nicht strittig ist. Die Vorinstanz stellte zur Gleichartigkeit der beanspruchten Waren fest, dass Warenidentität bezüglich der Klasse 6 besteht und die Waren der Klasse 7 der angefochtenen Marke offensichtlich gleich oder hochgradig gleichartig zu jenen der Widerspruchsmarke sind (angefochtene Verfügung, S. 7, Ziff. 4 f.). Betreffend die zu vergleichenden Waren der Klasse 9 bejahte die Vorinstanz ebenfalls eine Warengleichheit oder Warengleichartigkeit (angefochtene Verfügung, S. 7 f., Ziff. 6). In der Klasse 17 attestierte die Vorinstanz den "isolateurs pour conduites d'électricité" der angefochtenen Marke eine hochgradige Gleichartigkeit in Bezug auf die von der Widerspruchsmarke beanspruchten "Matières à isoler" und eine Gleichartigkeit bezüglich der übrigen Waren, insbesondere auch für die in der Klasse 17 aufgelisteten "rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée" der angefochtenen Marke sowie den von der Widerspruchsmarke in der Klasse 20 beanspruchten "rondelles non métalliques" (angefochtene Verfügung, S. 8, Ziff. 7 f.). Was die in der Klasse 20 beanspruchten Waren der Widerspruchsmarke betrifft, ging die Vorinstanz sodann von Warenidentität oder zumindest hochgradiger Gleichheit zu den entsprechenden Waren der angefochtenen Marke aus und bejahte somit die Gleichheit oder Gleichartigkeit bezüglich sämtlicher angefochtenen Waren (angefochtene Verfügung, S. 8, Ziff. 9 f.).

### **E. 5.3**

Die Beschwerdeführerin führt aus, die Beschwerdegegnerin habe bereits im vorinstanzlichen Verfahren anerkannt, dass für folgende Waren, welche die Beschwerdeführerin unter der angefochtenen Marke schützen möchte, keine Gleichheit in Bezug auf von der Widerspruchsmarke geschützte Waren bestehe (Beschwerde, S. 12 f., Ziff. 25 f.): Klasse 17: rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée. Klasse 20: entretoises en matières plastiques, gaines en matières plastiques, pièces d'entretoises hexagonales, pièces d'entretoises filetées, pièces d'entretoises avec fermetures à pression, pièces d'entretoises avec filetage interne, pièces d'entretoises avec filetage externe, tous les produits précités étant des parties de meubles; garnitures en matières plastiques pour meubles, portes et fenêtres; pièces d'entretoises en matières plastiques; bases d'entretoises en matières plastiques, les produits précités étant des parties de meubles; jetons en matières plastiques.

### **E. 5.4**

Die Beschwerdegegnerin bestreitet, ein solches Eingeständnis gemacht zu haben (Beschwerdeantwort, S. 3, Ziff. 3). Im Gegenteil habe sie in ihrer Widerspruchsschrift ausgeführt, dass in den durch die von der Beschwerdeführerin genannten Klassen 17 und 20 sogar zum Teil hochgradige Gleichartigkeit bestehe.

## **E. 5.5**

Aus der Widerspruchschrift (S. 8, Ziff. 5) ergibt sich, dass sich die von der Beschwerdeführerin vertretene Ansicht betreffend Anerkennung durch die Gegenseite als aktenwidrig erweist. Dementsprechend stellt sich denn auch die Vorinstanz auf den Standpunkt, dass bezüglich dieser Waren Gleichartigkeit bestehe (angefochtene Verfügung, S. 8, Ziff. 8 f.). Die angefochtene Marke beansprucht, wie in Erwägung 5.3 hiervor dargestellt, in Klasse 17 namentlich Schutz für "rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée". Diesbezüglich bestreitet die Beschwerdeführerin die Gleichartigkeit. Die Vorinstanz stellt dazu in der angefochtenen Verfügung fest, dass diese "rondelles" (Unterlagsscheiben) dazu verwendet werden, um die Kraft eines Schraubenkopfes oder einer Mutter auf eine grössere Fläche zu verteilen (angefochtene Verfügung, S. 8 Rz. 8). Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 20 "rondelles non métalliques", weshalb das Institut aufgrund des verwandten Herstellungs-Know-hows und der gleichen Zweckbestimmung abweichend von der Beurteilung der Beschwerdeführerin die Gleichartigkeit bejaht, was nicht zu beanstanden ist. In Bezug auf die genannten "rondelles non métalliques" erweisen sich aber auch die von der angefochtenen Marke in Klasse 17 beanspruchten "entretoises en matières plastiques" (Distanzstück/Abstandhalter) wie die mit diesen vergleichbaren Produkten jedenfalls als gleichartig, wie das Institut zutreffend festgehalten hat (angefochtene Verfügung, S. 8 Rz. 9). Soweit die angefochtene Marke Schutz beansprucht für "garnitures en matières plastiques pour meubles, portes et fenêtres", ist jedenfalls Gleichartigkeit mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten "serrure[s] non métalliques" und "arrêts de portes non-métalliques" festzustellen, weil die Zweckbestimmung sehr nahe ist. Daran vermögen allenfalls teilweise unterschiedliche Vertriebskanäle bzw. Abnehmerkreise, wie sie die Beschwerdeführerin geltend macht (Beschwerde, S. 12; vgl. zu den Verkehrskreisen auch E. 4 hiervor), nichts zu ändern.

## **E. 6**

Angesichts der bestehenden Gleichartigkeit, grossenteils sogar hohen Gleichartigkeit oder gar Identität der Waren gilt es im Folgenden zu prüfen, ob eine Zeichenähnlichkeit besteht.

### **E. 6.1**

Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrskreisen hinterlassen (Marbach, SIWR III/1, N. 864). Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt geprägt (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Marbach, SIWR III/1, N. 872 ff.). Das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale prägen insbesondere den Klang, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kammillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 "Aromata/Aromathera" mit Hinweisen). Dabei genügt es in der Regel für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf den Wortklang oder das Schriftbild bejaht wird (Urteil des BVGer B-626/2015 vom 9. Juni 2016 E. 2.4 mit Hinweisen "KALISAN/KALISIL"). Indessen können auch markante Sinngehalte in diesem Zusammenhang relevant sein (BGE 121 III 377 E. 2b S. 379 "BOSS/ BOKS"). Ein klar erkennbarer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken kann eine festgestellte visuelle oder akustische Ähnlichkeit wettmachen (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 168). Dazu reicht es aber nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke demjenigen der anderen nicht entspricht, sondern es ist ein Sinngehalt erforderlich, der sich den Wahrnehmenden

sofort und unwillkürlich aufdrängt (Urteil des BVGer B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.3 mit Hinweisen "Hofer/Höfer Family Office [fig.]").

### **E. 6.2**

Vorliegend stehen sich die Zeichen "Lutz (fig.)" und "Lux" gegenüber. Während es sich bei der Widerspruchsmarke "Lux" um eine reine Wortmarke handelt, weist die angefochtene Marke "Lutz (fig.)" mit einer einfachen Umrandung des Wortelelementes ein figuratives Element auf. Hierzu ist festzuhalten, dass dieses Element zwar mitzuberücksichtigen ist, jedoch aufgrund seines banalen etikettenhaften Charakters nicht ins Gewicht fällt, insbesondere da der Gesamteindruck der angefochtenen Marke vom Wort-element geprägt wird (vgl. Urteile des BVGer B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.7 f. "Hofer/Höfer Family Office [fig.]" sowie B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 6.1 "terroir [fig.]").

### **E. 6.3**

Sowohl die Widerspruchsmarke "LUX" als auch die angefochtene Marke "LUTZ" bestehen aus einem einsilbigen Wort in Grossbuchstaben, welches übereinstimmend mit "LU" beginnt. Einzig die jeweiligen Endungen "X" und "TZ" unterscheiden sich. Damit setzen sich die Zeichen aus den nahezu identischen Buchstaben zusammen. Wohl unterscheiden sich die Endbuchstaben schriftbildlich voneinander. Dennoch ist eine Ähnlichkeit im Schriftbild beider Marken zu bejahen. Daran ändert entgegen dem entsprechenden Hinweis der Beschwerdeführerin (Beschwerde, S. 14) der Umstand, dass es sich beim Buchstaben X um einen seltenen Buchstaben handelt, nichts.

### **E. 6.4**

Im Wortklang besteht der einzige Unterschied in der Aussprache der Wortendungen. Beiden gemeinsam ist hingegen, dass es sich um einen Zischlaut handelt. Ausgesprochen werden "X" und "TZ" zwar nicht identisch, aber es ist der Beschwerdegegnerin in der Klassifikation der beiden als Zischlaute zuzustimmen (Beschwerdeantwort, S. 7, Ziff. 12). Auch ist der Beschwerdegegnerin Recht zu geben betreffend der Aussprache des in den beiden Wörtern enthaltenen "U", das relativ kurz und keinesfalls gedehnt ausgesprochen wird (vgl. Beschwerdeantwort, S. 7, Ziff. 11). Nicht gefolgt werden kann demgegenüber der Argumentation der Beschwerdeführerin, soweit diese vorbringt, "Lux" werde besonders hart ausgesprochen, um den Unterschied zu "einer in der Schweiz (wieder) heimischen Grosskatze" ("Luchs") zu betonen (Beschwerde, S. 16). Damit ist im Ergebnis trotz kleiner Unterschiede eine grosse Ähnlichkeit im Wortklang festzustellen. Da "TZ" im Ergebnis von der Aussprache her wie ein Konsonant wahrgenommen wird, schmälert dies in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung des Umstands, dass die Widerspruchsmarke im Unterschied zur angefochtenen Marke nur aus drei Buchstaben besteht.

### **E. 6.5**

In Bezug auf die Ähnlichkeit der Sinngehalte beider Zeichen stellt sich zunächst die Frage, ob die Widerspruchsmarke einen erkennbaren Sinngehalt aufweist. Dabei scheint eine dem Begriff "Luchs" vergleichbare Assoziation mit dem einschlägigen Tiernamen (vgl. Beschwerde, S. 17) von vornherein ausgeschlossen. Das Institut hat zum Sinngehalt erwogen, dass man "LUX" als Mutilation allenfalls mit "Luxus" in Verbindung bringen könnte (angefochtene Verfügung, Rz. 5). Das erscheint zwar in Alleinstellung fraglich, kann aber letztlich offen bleiben. So oder anders ist der Vorinstanz dahingehend beizupflichten, dass es sich - so denn von einer derartigen Mutilation auszugehen ist - jedenfalls um eine genügende und unterscheidungskräftige Mutilation handeln würde,

womit auch insoweit jedenfalls nicht von einem erkennbaren Sinngehalt ausgegangen werden kann. "Lux" ("Licht" in lateinischer Sprache) ist - wie vom Institut zutreffend festgehalten - ausserdem eine Masseinheit für Beleuchtungsstärke. Sie macht eine Aussage über den in Lumen gemessenen Lichtstrom, der auf eine bestimmte Fläche fällt (<https://www.roomlights.de/lichtplanung/lichttechnik/licht-lexikon/beleuchtungsstaerke>, zuletzt besucht am 17. Juli 2017). Das Institut berücksichtigt aber richtigerweise den Umstand, dass die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren zwar teilweise allenfalls auch für die Montage von Beleuchtungskörpern eingesetzt werden können, aber jedenfalls nicht so direkt mit diesen in Verbindung gebracht werden, dass von einem erkennbaren Sinngehalt ausgegangen werden kann (angefochtene Verfügung, S. 10 Rz. 3). Lux ist zwar auch ein Vor- und Familienname. Dieser ist indessen auch als Familienname relativ selten, sodass er nicht sofort assoziiert wird. Damit ergibt sich unter diesem Gesichtspunkt ein Unterschied zur angefochtenen Marke. Der vergleichsweise deutlich häufigere Name "Lutz" kommt als mögliche Assoziation in Frage, soweit der angefochtenen Marke ein erkennbarer Sinngehalt beigemessen wird. Dadurch verliert die angefochtene Marke allerdings nicht an Kennzeichnungskraft. Nicht zu einer relevanten Assoziation führt demgegenüber - jedenfalls für die hier strittigen Waren - der mit Schnaps angereicherte heisse Kaffee (Beschwerde, S. 18) und auch nicht eine entsprechende Figur im Eiskunstlauf (angefochtene Verfügung, S. 9 Rz. 6).

#### **E. 6.6**

Es ist daher der Vorinstanz zu folgen, wenn diese aufgrund der Ähnlichkeiten im Schriftbild und starker Ähnlichkeit im Wortklang auf eine Zeichenähnlichkeit schliesst, woran auch das zusätzliche dekorative Element der angefochtenen Marke nichts zu ändern vermag.

#### **E. 7**

Abschliessend bleibt zu prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr besteht.

#### **E. 7.1**

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas"). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a "Orfina/Orfina", BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas", Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]", in: sic! 2002 S. 99, BGE 122 III 382 ff. "Kamillosan").

#### **E. 7.2**

Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese massgeblich den Schutzzumfang einer Marke bestimmt, zu berücksichtigen (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 45; siehe auch Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002,

Art. 3, N. 17 ff.). 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"; Urteile des BVGer B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]", B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 "monari c./ANNA MOLINARI"). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol", Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan", mit Hinweisen; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; Marbach, SIWR III/1, N. 979 mit Hinweis auf Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]" und Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 26. Oktober 2006 E. 7 "Red Bull [fig.]/Red, Red Devil", in: sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des BVGer B-6046/2008 vom 3. November 2010 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]").

### **E. 7.3**

Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (Marbach, SIWR III/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BVGer B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.2 mit Hinweisen "Hofer/Höfer Family Office [fig.]"). Die angefochtene Marke LUTZ (fig.) stellt eine kombinierte Wort-/Bildmarke dar, die Umrahmung ist allerdings als rein dekoratives Element zu werten und daher nicht geeignet eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden, insbesondere aufgrund der zu erwartend geringen Aufmerksamkeit der Abnehmer (vgl. Urteile des BVGer B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.2 mit Hinweisen "Hofer/Höfer Family Office [fig.]" sowie B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 6.1 "terroir [fig.]").

### **E. 7.4**

Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, ist, da es sich bei den in Frage stehenden Waren der beiden Marken vorwiegend um Verbrauchsmaterial resp. um Waren handelt, welche in grösseren Mengen eingekauft werden, von keiner besonderen Aufmerksamkeit der Abnehmer auszugehen (vgl. angefochtene Verfügung, S. 10, Ziff. 4). Das gilt insbesondere für die Endabnehmer. Deshalb ist von einer erhöhten Gefahr auszugehen, dass aufgrund eines flüchtigen Blicks auf die auf den Waren abgebildete Marke eine Verwechslung zustande kommt.

### **E. 7.5**

Abschliessend ist im Rahmen einer Gesamtbetrachtung, unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, festzuhalten, dass die in Erwägung 6.5 hiervoor festgestellte Abweichung im Sinngehalt der Marken nicht derart markant ist (vgl. zur Bedeutung des Sinngehalts insb. E. 6.1 hiervoor), dass sie die starke Ähnlichkeit in Bezug auf das Schriftbild und insbesondere den Wortklang kompensieren könnte, um so eine Verwechslungsgefahr zu bannen. Dies gilt erst recht angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. E. 6.5 hiervoor) und der nicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise (vgl. dazu E. 7.4 hiervoor). Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesagten bereits für die gleichartigen Waren zu bejahen, besteht aber umso mehr in Bezug auf den grossen Teil der von den im Widerspruch stehenden Marken beanspruchten Waren, in Bezug auf welche die Vorinstanz zutreffenderweise erhöhte Gleichartigkeit oder sogar Identität angenommen hat. Zusammenfassend ergibt sich somit, dass der Widerspruchsentcheid der Vorinstanz zu stützen und die Beschwerde abzuweisen ist.

## **E. 8**

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

### **E. 8.1**

Die Verfahrenskosten zulasten der unterliegenden Partei umfassen nebst der Gerichtsgebühr auch allfällige Kanzleigeühren (Art. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). 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. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.- festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss verbleibt damit bei der Gerichtskasse.

### **E. 8.2**

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 Höhe von Fr. 1'800.- zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen. Die Widerspruchgebühr in Höhe von Fr. 800.-, welche die Beschwerdegegnerin ausgerichtet hatte, wurde von der Vorinstanz einbehalten. Mangels eines Begehrens bezüglich Anpassung dieser Kostenfolge bleibt diese bestehen.

### **E. 8.3**

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Die Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegnerin ist auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Angesichts des Aufwands für das Beschwerdeverfahren erscheint die mittels Kostenaufstellung geltend gemachte Parteientschädigung in Höhe von Fr. 1'210.- angemessen. Daher hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 1'210.- auszurichten.

### **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.