

BVGer B-7768/2015 vom 4. Dezember 2017

Bundesverwaltungsgericht, 2017-12-04, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7768_2015

FR: TAF B-7768/2015 du 4 décembre 2017

IT: TAF B-7768/2015 del 4 dicembre 2017

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 vorliegende Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und beschwert und somit zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, 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]).

E. 2.2

Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

E. 2.3

Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend gemacht werden, da die Einrede sonst verwirkt. Sie muss weder begründet noch glaubhaft gemacht werden (Art. 22 Abs. 3 Markenschutzverordnung [MSchV, SR 232.111]). Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, zu dem die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Marke geltend macht (vgl. anstatt vieler Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 "Life"). Bei der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs im Sinne von Art. 32 MSchG kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1 VwVG) eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) faktisch von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life" m.w.H.).

E. 2.4

Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann. Massstab für den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls wie Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens. Kein ernsthafter Markengebrauch ist etwa die bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markenbenutzung für Produkte des Massenkonsums (vgl. Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Life" m.w.H.).

E. 2.5

Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. Nur bezüglich derjenigen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke tatsächlich gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für den Nichtgebrauch bestehen), treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs ein (Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 "Maxx [fig.]/max Maximum + value [fig.]"). Gebrauchshandlungen für einen Teilbegriff gelten umso mehr auch für den ganzen Oberbegriff, je prototypischer sie für diesen Oberbegriff stehen, je mehr Gebrauchshandlungen für unterschiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammenhängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und präziser der Oberbegriff ist. Solche Gebrauchshandlungen stehen im Gegensatz zu isolierten Gebrauchshandlungen, die untypisch und unspezifisch für den Oberbegriff sind und sich stärker von anderen im Oberbegriff enthaltenen Waren oder Dienstleistungen unterscheiden (Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita").

E. 2.6

Grundsätzlich muss die Marke in der Schweiz gebraucht werden. Von diesem Territorialitätsprinzip gibt es zwei Ausnahmen: den Gebrauch für den Export und Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136; nachfolgend Übereinkommen CH/D), der den Gebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleichstellt. Die Rechte aus diesem Staatsvertrag können nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben (BGE 124 III 277 E. 2c). Dabei gilt auch der Gebrauch als Exportmarke in Deutschland als rechtserhaltend, wenn er den Anforderungen von Art. 11 MSchG genügt (Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.4 "Egatrol/Egatrol" m.w.H.).

E. 2.7

Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil

(BGE 130 III 333 E. 3.2 "Uhrenarmband [3D]"; Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life" m.w.H.).

E. 2.8

Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierung voraussetzt. Undatierbare Belege können unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren berücksichtigt werden (Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.9 "Life" m.w.H.).

E. 2.9

Der rechtserhaltende Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen ist, oder in einer hiervon nur unwesentlich abweichenden Form, markenmässig, ernsthaft und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfolgen (Urteile des BVGer B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.4 "MyLife [fig.]", B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 5.3.1 "Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]"). Eine wesentliche Abweichung vom Registereintrag ist die Veränderung von Gesamtbild und kennzeichnendem Charakter, so dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke seiner Identität beraubt wird; eine unwesentliche, wenn ein Bildbestandteil gedreht, anders positioniert oder der Schrifttyp leicht modernisiert wird (Urteil des BVGer B-576/2009 vom 25. Juni 2009 E. 8.2.2 "Verschränkte Bänder [fig.]"). Der Gebrauch ist rechtserhaltend, wenn das abweichend benutzte Zeichen im Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt wird (Urteil des BVGer B-7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 8 "Ice/Icecream [fig.]").

E. 3.1

Die Publikation der angefochtenen Marke in der "Gazette OMPI des marques internationales" erfolgte am 16. Januar 2014. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten beim IGE zu erheben (Art. 31 Abs. 2 MschG). Im Falle eines Widerspruchs gegen eine internationale Registrierung beginnt die Widerspruchsfrist am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung in dem vom internationalen Büro herausgegebenen Publikationsorgan folgt (Art. 50 Abs. 1 MschV). Der am 30. April 2014 erhobene Widerspruch ist damit rechtzeitig erfolgt.

E. 3.2

Die Beschwerdegegnerin reichte am 11. September 2014 eine Widerspruchsantwort ein, mit der sie die Nichtgebrauchseinrede erhob. Damit wurde die Nichtgebrauchseinrede mit der ersten Rechtsschrift und folglich rechtzeitig erhoben.

E. 3.3

Die Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV. Demnach endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Das Fristende wird mit dem Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, dem 11. September 2014, fixiert. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet und ist entsprechend auf den 11. September 2009 anzusetzen.

E. 3.4

Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Deutschland, weshalb gemäss Art. 5 Übereinkommen CH/D der Markengebrauch in Deutschland demjenigen in der Schweiz gleichgesetzt ist.

E. 4.1

Die Beschwerdegegnerin hat im ersten Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht diverse Belege zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke eingereicht. Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung festgestellt, die Beschwerdegegnerin habe den rechtserhaltenden Gebrauch für "Kaffee in Kapselform" glaubhaft gemacht. Insbesondere stellte sie fest, die Beschwerdegegnerin habe in der Zeit zwischen dem 5. August 2014 und dem 11. September 2014 weit über 100'000 Nespresso-kompatible Capsa-Kapseln mit Kaffee verkauft.

E. 4.2

Die Beschwerdeführerin bezweifelt in ihrer Beschwerde die von der Vorinstanz angeführte Zahl von über 100'000 verkauften Nespresso-kompatiblen Capsa-Kapseln. Ein Teil der von der Beschwerdegegnerin eingereichten Rechnungen würden lediglich einen rein internen Gebrauch belegen, der nicht berücksichtigt werden dürfe, da er nicht belege, dass diese Waren tatsächlich in den Wirtschaftsverkehr gekommen seien. Gemäss ihren eigenen Berechnungen habe die Beschwerdegegnerin lediglich den Verkauf von 44'420 Nespresso-kompatiblen Capsa-Kapseln belegen können. Das stelle aufgrund der geringen Menge keinen ernsthaften Gebrauch der Marke dar. Auf Beschwerdeebene nicht (mehr) bestritten hat die Beschwerdeführerin demgegenüber, dass die Widerspruchsmarke in Bezug auf die Nespresso-kompatible Capsa-Kapseln in markenmässiger Art und Weise und in einer nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht wurde.

E. 4.3

Die Beschwerdegegnerin stellte auf Beschwerdeebene überzeugend dar, dass die von der Beschwerdeführerin in der Beschwerde angeführten Berechnungen zur Anzahl verkaufter Nespresso-kompatibler Capsa-Kaffee kapseln nicht korrekt, und die Ergebnisse jeweils um den Faktor 10 zu klein sind. Die von der Beschwerdegegnerin im vorliegenden Verfahren zusätzlich eingereichten neuen Belege bezüglich des Verkaufs von Nespresso-kompatiblen Capsa-Kaffee kapseln für den Zeitraum von Mitte Juli bis Mitte August 2014 machen einen ernsthaften Gebrauch der Marke "Capsa" ohne Weiteres glaubhaft. So belegen bereits die drei umfangreichsten von der Beschwerdegegnerin neu eingereichten Rechnungen den Verkauf von über 150'000 Capsa-Kapseln ausserhalb des Konzerns der Beschwerdegegnerin. Die Beschwerdegegnerin macht dabei den markenmässigen Gebrauch der Marke "Capsa" glaubhaft. Die teilweise Verwendung der Marke zusammen mit dem Wort "Dallmayr" ändert daran nichts, da die Marke in ihrem kennzeichnungsmässigen Kern unverändert benutzt wurde und die eigenständige Kennzeichenwirkung der Marke durch die Hinzufügung nicht verblasst (vgl. Urteile des BVGers B-5732/2009 vom 31. März 2010 E. 7.3 "Longines-Adler [fig.]/Aviator [fig.]" und B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 6.2 "Hirsch"). Obwohl die Beschwerdegegnerin den Verkauf lediglich für einen relativ kurzen Zeitraum belegt, ist dies insofern genügend, als sie glaubhaft zu machen vermag, dass es sich bei den Nespresso-kompatiblen Capsa-Kapseln um eine ernsthafte Lancierung eines neuen Produktes handelt.

E. 4.4

Damit ist der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke für "Kaffee in Kapselform" glaubhaft gemacht. "Kaffee in Kapselform" steht prototypisch für den Oberbegriff "Kaffee", weshalb von einem rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke auch für den eingetragenen Oberbegriff "Kaffee" auszugehen ist (Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita"). Der Gebrauch der Widerspruchsmarke für die weiteren eingetragenen Waren ist hingegen nicht glaubhaft gemacht. Die Beschwerdegegnerin unternimmt auf Beschwerdeebene auch keine ernsthaften Anstrengungen mehr, einen solchen glaubhaft zu machen. Auf eine Beurteilung der übrigen Behauptungen und Belege kann damit in antizipierter Beweiswürdigung verzichtet werden (BGE 124 I 208 E. 4a; 122 III 223 E. 3c). Dies gilt für die weiteren Belege bezüglich Kaffeekapseln des Nespresso-Systems ebenso wie diejenigen betreffend die Kaffeekapseln für das Caffitaly-System.

E. 5.1

Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan").

E. 5.2

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Apiella" m.w.H.).

E. 5.3

Gleichartigkeit der Waren liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen könnten, 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 (Urteil des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.]"). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten, 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" m.w.H.).

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"). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des BVGer B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]").

E. 5.4

Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss / Boks").

E. 5.5

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch von der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ab, da kennzeichnungskräftige Marken einen grösseren Schutzzumfang verdienen (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" m.w.H.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist kleiner als jener für starke Marken. Stark sind insbesondere jene Marken, die das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan").

E. 5.6

Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- und Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- als auch Bildelemente, können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteil des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" m.w.H.).

E. 5.7

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"). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf eines dieser Kriterien bejaht wird (Urteil des BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 "Monari/Anna Molinari"). 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. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillan").

E. 6

Der massgebliche Verkehrskreis besteht bei der Widerspruchsmarke soweit Waren des Oberbegriffs Kaffee betroffen sind aus einem Massenpublikum als Abnehmer von Waren des täglichen Bedarfs. Entsprechend ist von einer eher geringen Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise auszugehen. Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, dass es sich bei Kaffee kapseln erstens um Lifestyle- respektive Luxusprodukte handle, und die Konsumenten zweitens bei deren Kauf mit erhöhter Aufmerksamkeit und Sorgfalt

vorgingen, da sie auf die Kompatibilität mit ihrer Kaffeemaschine achten müssten. Entscheidend für die Beurteilung der massgeblichen Verkehrskreise sind jedoch - wie die Beschwerdegegnerin zu Recht ausführt - die Waren, wie sie für die Widerspruchsmarke eingetragen sind, vorliegend also "Kaffee", nicht nur Kaffeekapseln (vgl. Entscheid des BVGer B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 "Elini/Cellini" E. 5; Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in sic!, 2007 S. 9 f.). Weder kann Kaffee heute als Luxusprodukt angesehen werden, noch wird er ausschliesslich in Kapseln verkauft. Entsprechend ist nicht von einer erhöhten, sondern von einer eher geringen Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise auszugehen und bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit ein strenger Massstab anzulegen.

E. 7.1

Erstens ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleich oder gleichartig sind.

E. 7.2

Die Beurteilung der Gleichartigkeit der Waren erfolgt auf Ebene der eingetragenen Oberbegriffe (Urteil des BVGer B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 6.2.3 "Bally/Balú [fig.]" m.w.H.), soweit deren rechtserhaltender Gebrauch glaubhaft gemacht wurde. Dies ist vorliegend nur für den eingetragenen Oberbegriff "Kaffee" der Fall. Soweit die angefochtene Marke Schutz für "café" beansprucht, besteht Warengleichheit. Bezüglich der für die angefochtene Marke eingetragenen Waren "thé, cacao et succédanés de café" besteht Warenähnlichkeit. Bei Tee, Kakao und Kaffeeersatzmitteln erscheint ein Vertrieb durch das gleiche Unternehmen naheliegend, insbesondere da diese ebenfalls in Kapselform angeboten werden können und als Genussgetränke zu einem gewissen Grad gegenseitig substituierbar sind. Bezüglich "cafetières électriques ainsi que leurs parties et garnitures" und "cafetières non électriques ainsi que leurs parties et garnitures" ist festzustellen, dass Vertreiber von Kaffee, insbesondere von Kaffee in Kapselform, oft auch (elektrische) Kaffeemaschinen vertreiben. Ob dies für die Annahme einer Warenähnlichkeit genügt, kann vorliegend angesichts der insgesamt fehlenden Verwechslungsgefahr (vgl. E. 8.6.2) jedoch offen bleiben.

E. 8

Zweitens ist die Zeichenähnlichkeit der beiden Marken zu prüfen. Die Widerspruchsmarke "Capsa" ist eine reine Wortmarke, ihr gegenüber steht die kombinierte Wort-/Bildmarke "CUPSY (fig.)".

E. 8.1

Die Widerspruchsmarke "Capsa" besteht aus zwei Silben, der Konsonantenfolge C-P-S und dem doppelt auftretenden Vokal A. Die angefochtene Wort-/Bildmarke "CUPSY (fig.)" setzt sich zusammen aus den genannten Buchstaben in serifenlosen Grossbuchstaben und einem Bildelement ohne Farbanspruch. Das Bildelement besteht in einer schwarzen, kreisrunden Fläche im Innern des Buchstabens C. Im Gegensatz zu den Vorbringen der Beschwerdeführerin handelt es sich bei diesem bildlichen Element um ein banales grafisches Element, das für die Gesamterscheinung der Marke wenig charakteristisch ist. Eine - wie die Beschwerdeführerin vorbringt - von oben gesehene, stilisierte Kaffeetasche ist darin nicht ohne Weiteres zu erkennen. Das Wort CUPSY ist hingegen auf den ersten Blick erkennbar, insbesondere weil die Schriftlinie des Buchstabens C gleich dick ist wie diejenige der anderen Buchstaben, und obwohl das C ein wenig grösser gestaltet ist als die

weiteren Buchstaben. Das Bildelement ist deshalb für das Erscheinungsbild der Marke nicht charakteristisch oder prägend und das Zeichen wird entsprechend durch das Worтеlement dominiert.

E. 8.2

Bezüglich Wortklang ist entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise in der Widerspruchsmarke "Capsa" ein englisches Wort erkennen: Das englische Wort "cap" respektive "caps" gehört in der Bedeutung "Mütze/Kappe" respektive "Deckel" zwar zum englischen Grundwortschatz. Die Wortendung -A verweist jedoch nicht auf ein englisches Wort, sondern insbesondere in der Schweiz eher auf ein italienisches oder ein deutsches, so dass nicht davon auszugehen ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise in der Widerspruchsmarke ein englisches Wort erkennen. Die von der Beschwerdegegnerin behauptete englische Aussprache "käpsä" ist deshalb unwahrscheinlich und es ist davon auszugehen, dass das Zeichen "kapsa" ausgesprochen wird. Das Worтеlement CUPSY der angefochtenen Marke besteht aus dem englischen Wort "cup" und der Endung -SY. Bezüglich des Wortklangs ist davon auszugehen, dass das U entsprechend des englischen Wortes als A ausgesprochen wird, nicht nur da das Zeichen das englische Wort "cup" für "Tasse" enthält, sondern auch, weil es auf ein im englischen verbreitetes -Y endet. Die angefochtene Marke stimmt damit klanglich im besonders wichtigen Wortanfang ebenso wie im gesamtheitlichen Eindruck mit der Widerspruchsmarke überein. Der unterschiedliche Endvokal -Y (anstatt -A) vermag den klanglichen Gesamteindruck nicht entscheidend zu ändern. Zudem stimmen die beiden Zeichen in Silbenzahl und in der Konsonantenfolge überein. Die angefochtene Marke ist damit bezüglich Wortklang als der Widerspruchsmarke ähnlich anzusehen.

E. 8.3

Bezüglich Schriftbild ist festzustellen, dass beide Zeichen aus einem Wort mit zwei Silben und fünf Buchstaben bestehen und damit gleich lang sind. Die Zeichen stimmen in drei von fünf Buchstaben (den Konsonanten), deren Reihenfolge und der jeweiligen Abstände zueinander überein. Sie unterscheiden sich hingegen in den verwendeten Vokalen. Der besonders relevante Wortanfang stimmt bezüglich des ersten Buchstabens - der bei der angefochtenen Marke durch ein Bildelement geringfügig verändert wird - und zwei der drei ersten Buchstaben überein, nicht jedoch im Vokal der Anfangssilbe. Im Wortende unterscheidet sich die angefochtene Marke mit dem -Y klar von der Widerspruchsmarke mit dem -A. Auf einen Vergleich der Ober- und Unterlängen der beiden Wörter kann nicht abgestellt werden, da die Widerspruchsmarke als reine Wortmarke in Gross- oder Kleinbuchstaben dargestellt werden kann. Das Schriftbild der beiden Zeichen erweist sich damit nur als leicht ähnlich.

E. 8.4

Unter Umständen kann der Sinngehalt der beiden Zeichen deren akustische und/oder optische Ähnlichkeit kompensieren. Dies kann ausnahmsweise dann der Fall sein, wenn der unterschiedliche Sinngehalt in allen Sprachregionen der Schweiz beim Hören oder Lesen sofort und unwillkürlich erkannt wird (BGE 121 III 377 E. 2b und 3c "Boss/Boks"). Die Widerspruchsmarke "Capsa" wird von den Abnehmern im Sinne von "Kapsel" ("capsule", "capsula") verstanden (vgl. sogleich E. 8.6.1). Die angefochtene Marke "CUPSY (fig.)" enthält zwar im ersten Wortteil das englische Wort "cup" für "Tasse". Dieses wird jedoch nicht sofort und unwillkürlich erkannt, weil für die Abnehmer weder die Aufteilung des

Wortes in "cup" und die Endung -SY ohne weiteres naheliegend, noch das bildliche Element klar als Tasse zu erkennen ist. Es liegt damit kein klar und eindeutig erkennbarer unterschiedlicher Sinngehalt der beiden Marken vor. Ebenso wenig kommt den beiden Marken jedoch eine direkte Sinnverwandtschaft zu.

E. 8.5

Es ist somit insgesamt festzuhalten, dass die Wortmarke "Capsa" und die Wort-/Bildmarke "CUPSY (fig.)" ähnliche Zeichen sind.

E. 8.6

Drittens ist in einer wertenden Gesamtbeurteilung zu entscheiden, ob zwischen den beiden Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht.

E. 8.6.1

Die erste Silbe der Widerspruchsmarke, "Caps-", erinnert die Verkehrskreise in der Schweiz an das französische Wort "capsule" und das italienische Wort "capsula"; zudem ist auch das deutsche Wort "Kapsel" trotz leicht anderer Schreibweise zumindest akustisch naheliegend. Kaffee wird seit einigen Jahren immer häufiger in Kapseln verkauft und hat sich inzwischen in der Schweiz als eine verbreitete Art, Kaffee zu konsumieren, durchgesetzt. Entsprechend bringen die Verkehrskreise in der Schweiz den Begriff "Kapsel" ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller" m.w.H.) mit Kaffee in Verbindung. Dies gilt in der Schweiz umso mehr, als der Marktführer im Bereich Kaffee kapseln ein Schweizer Unternehmen ist, das in der Schweiz stark präsent ist. Daran ändert auch nichts, dass Kaffee nicht ausschliesslich in Kapseln verkauft wird und die Widerspruchsmarke für den Oberbegriff "Kaffee" und nicht lediglich für "Kaffee kapseln" eingetragen ist (vgl. BGE 118 II 181 E. 3b "DUO"; RKGE, sic! 1997 S. 560 E. 5 "Mirabell"). Die erste Silbe der Widerspruchsmarke ist entsprechend im Zusammenhang mit Kaffee als beschreibend anzusehen. Das Wortende -A vermag nichts an der schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu ändern. Eine Durchsetzung der Marke im Verkehr wird nicht geltend gemacht. Die Widerspruchsmarke hat damit eine schwache Kennzeichnungskraft und besitzt entsprechend nur einen geringen Schutzzumfang.

E. 8.6.2

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ergibt sich somit insgesamt folgendes Bild: Auszugehen ist zwar von Gleichheit respektive zumindest starker Gleichartigkeit der Waren und einer eher geringen Aufmerksamkeit der relevanten Abnehmerkreise, jedoch gleichzeitig von einer schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Im Schriftbild besteht lediglich eine schwache Ähnlichkeit der beiden Marken. Im Klangbild stimmt die angefochtene Marke zwar in der ersten Silbe mit der Widerspruchsmarke überein. Da diese jedoch beschreibend und damit kennzeichnungsschwach ist, hat sie nur einen geringen Einfluss auf den Gesamteindruck der Marke und das Erinnerungsbild der Abnehmer verschiebt sich auf das Wortende (BGE 127 III 160 E. 2b "Securitas"). Im Wortende unterscheidet sich die angefochtene Marke klar von der Widerspruchsmarke. Schliesslich mindert auch das grafische Element der angefochtenen Marke, auch wenn es nicht dominant ist, die Verwechslungsgefahr. Insgesamt ist damit insbesondere angesichts der schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht von einer relevanten Verwechslungsgefahr auszugehen.

E. 9

Die Beschwerde ist deshalb gutzuheissen, die Ziff. 2, 3 und 5 der angefochtenen Verfügung sind aufzuheben und der Widerspruch Nr. 13635 ist vollständig abzuweisen.

E. 10.1

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

E. 10.2

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller 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). Dessen Schätzung hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" m.w.H.; Urteil des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "we make ideas work" m.w.H.). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Es ist von einem leicht überdurchschnittlichen Umfang der Streitsache auszugehen, da sowohl der rechtserhaltende Gebrauch der Marke als auch relative Ausschlussgründe Streitgegenstand bildeten. Aufgrund des Streitwerts und des leicht überdurchschnittlichen Umfangs der Streitsache werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.- festgelegt und der Beschwerdegegnerin auferlegt. Der von der Beschwerdeführerin einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- ist ihr zurückzuerstatten.

E. 10.3

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung ist auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 VGKE); ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- für das Beschwerdeverfahren angemessen. Der Antrag der Beschwerdeführerin, die Kostennote der Beschwerdegegnerin sei nicht zu berücksichtigen, ist bei diesem Verfahrensausgang gegenstandslos.

E. 10.4

Die vorinstanzliche Kostenverlegung ist an den Ausgang des Beschwerdeverfahrens anzupassen. Die von der Beschwerdegegnerin einbezahlte Widerspruchsgebühr von Fr. 800.- verbleibt bei der Vorinstanz. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- zu bezahlen (vgl. Ziff. 4 und 5 der angefochtenen Verfügung).

E. 11

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Das Urteil ist mit Eröffnung rechtskräftig.

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