

# **BVGer B-7801/2015 vom 20. Dezember 2017**

Bundesverwaltungsgericht, 2017-12-20, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-7801\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7801_2015)

FR: TAF B-7801/2015 du 20 décembre 2017

IT: TAF B-7801/2015 del 20 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**

Die Beschwerdeführerin macht in zweierlei Hinsicht eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör geltend. Die Vorinstanz habe erstens einige ihrer Argumente in der angefochtenen Verfügung nicht berücksichtigt bzw. sich mit ihnen nicht auseinandergesetzt und zweitens sei die Verfügung ungenügend begründet.

### **E. 2.2**

Der in Art. 29 Abs. 2 BV garantierte und in den Art. 26-33 VwVG konkretisierte Grundsatz des rechtlichen Gehörs umfasst das Recht, mit eigenen Begehren angehört zu werden, Einblick in die Akten zu erhalten und zu den für die Entscheidung wesentlichen Punkten Stellung nehmen zu können. Der Anspruch auf rechtliches Gehör dient einerseits der Sachaufklärung und stellt andererseits ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht der Parteien dar. Er beinhaltet die Pflicht der Behörden, die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen sorgfältig und ernsthaft zu prüfen und in der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen (Art. 32 Abs. 1 VwVG). Daraus folgt die grundsätzliche Pflicht der Behörden, sich mit den wesentlichen Vorbringen des Rechtssuchenden zu befassen und Entscheide zu begründen (Art. 35 Abs. 1 VwVG). Die Begründung eines Entscheides muss so abgefasst sein, dass der Betroffene ihn sachgerecht anfechten kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde leiten liess und auf die sie ihren Entscheid stützt (BGE 136 V 351 E. 4.2 m.w.H.).

### **E. 2.3**

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe hinsichtlich der Beurteilung des Schutzzumfangs und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, da sie nicht alle ihre diesbezüglichen Vorbringen

berücksichtigt habe. Konkret habe sie sich mit ihren Vorbringen in der Duplik bezüglich der IR-Marke Nr. 1044805 der Beschwerdegegnerin zur Frage, ob der Begriff "König" Gemeingut sei, ebenso wenig auseinandergesetzt, wie mit weiteren, von ihr aufgeführten in- und ausländischen Urteilen. Die Vorinstanz entgegnet, sie habe sich mit der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auseinandergesetzt und rechtgenügend begründet, weshalb die Widerspruchsmarke normal kennzeichnungskräftig sei. Die Vorinstanz hat sich in der angefochtenen Verfügung mit der Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke umfassend auseinandergesetzt (Ziff. III.D.3). Sie war dabei nicht verpflichtet, auf das von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Verfahren bezüglich der IR-Marke Nr. 1044805 oder die weiteren, von der Beschwerdeführerin aufgeführten Verfahren einzugehen, da sie sich in der angefochtenen Verfügung unabhängig davon zu allen relevanten Fragen äusserte.

#### **E. 2.4**

Sodann macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz habe die angefochtene Verfügung in mehreren Punkten ungenügend begründet. So habe sie die angebliche Gleichartigkeit der Waren der Klasse 9 zu wenig begründet, den unterschiedlichen Wortanfang der angefochtenen Marke nicht in ihre Erwägungen einbezogen und nicht begründet, wieso das Zeichen "König" der Widerspruchsmarke auch als Nachname verstanden werde. Diese Vorbringen vermögen keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör in der Ausprägung des Anspruchs auf eine Begründung darzulegen. Die Vorinstanz hat sich in der angefochtenen Verfügung mit allen drei von der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Punkten genügend auseinandergesetzt (Ziff. III.B, III.C.3 f. und III.C.6). Die Beschwerdeführerin war angesichts dieser Ausführungen ohne Weiteres in der Lage, die Verfügung angemessen anzufechten. Im Übrigen beziehen sich die Vorbringen der Beschwerdeführerin auf die materielle Beurteilung der Rechtslage.

#### **E. 2.5**

Die Vorinstanz hat den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör damit nicht verletzt.

#### **E. 3.1**

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. 3.2**

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. 3.3**

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. 3.4**

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. 3.5**

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. 3.6**

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch von der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ab, da kennzeichnungs-kräftige 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. 3.7**

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. 3.8**

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. 4.1**

Erstens ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleich oder gleichartig sind. Die Vorinstanz geht in der angefochtenen Verfügung davon aus, dass die Waren teilweise gleich und teilweise gleichartig sind.

### **E. 4.2**

Dass zwischen den registrierten Waren der Klasse 11 der beiden Zeichen Gleichheit besteht, ist unbestritten. Gleichheit besteht zudem zwischen den angefochtenen Waren "appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs" der Klasse 9 und den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren "appareils et instruments pour conduire, distribuer, transformer, accumuler, régler ou commander le courant électrique; appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images; équipements de traitement de données et ordinateurs" der Klasse 9, was von der Beschwerdeführerin ebenfalls nicht bestritten wird.

### **E. 4.3**

Die Vorinstanz geht zudem von der Gleichartigkeit der angefochtenen Waren "appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer" der Klasse 9 mit den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren "appareils, équipements et instruments électriques et électroniques, ainsi que leurs parties (compris dans cette classe)" der Klasse 9 aus. Sie führt dazu aus, die genannten Waren der angefochtenen Marke könnten alle elektrischer respektive elektronischer Natur sein. Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, es seien nicht alle Waren, die elektrischer oder elektronischer Natur sein könnten, gleichartig im Sinne des Markenschutzgesetzes. Dies behauptet die Vorinstanz jedoch nicht. Entscheidend ist einzig, dass die genannten, für die angefochtene Marke eingetragenen Waren elektrischer oder elektronischer Natur sein können, womit sie insoweit mit den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren ("elektrische und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente

sowie deren Teile, die in diese Klasse [9] gehören") gleich sind. Soweit diese Waren nicht elektronischer Natur sind, besteht zumindest Warengleichartigkeit. Gemäss der durch die Vorinstanz korrekt wiedergegebenen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind zudem "logiciel" der Klasse 9 mit "ordinateurs" der Klasse 9 gleichartig (Urteil des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/GMODE"). Schliesslich geht die Vorinstanz auch von der Gleichartigkeit von "supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques" der Klasse 9 (angefochtene Marke) mit "appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images" der Klasse 9 (Widerspruchsmarke) aus, da diese wie Computer und Software ein Ganzes bilden würden, das nur zusammen funktioniere und folglich auf dem Markt üblicherweise gemeinsam angeboten werde. Dagegen bringt die Beschwerdeführerin vor, es müsse zwischen bespielten und unbespielten Datenträgern unterschieden werden, da nur unbespielte Datenträger zusammen mit den entsprechenden Aufzeichnungsapparaten ein Ganzes bilden würden. Dem ist jedoch nicht zu folgen. Wird im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ein Oberbegriff beansprucht, beurteilt sich die Gleichartigkeit auf dieser Ebene (Urteil des BVGer B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 6.2.3 "Bally/Balù [fig.]"). Der für die angefochtene Marke eingetragene Oberbegriff enthält zumindest auch unbespielte Datenträger, womit Gleichartigkeit zu bejahen ist. Ob auch eine Warenähnlichkeit zwischen den genannten Datenträgern der Klasse 9 und "ordinateurs" der Klasse 9 besteht, wie von der Vorinstanz ausgeführt und von der Beschwerdeführerin bestritten, kann damit offenbleiben.

#### **E. 4.4**

Damit liegt zusammenfassend für alle Waren der angefochtenen Marke mit den Waren der Widerspruchsmarke Gleichartigkeit respektive teilweise sogar Gleichheit vor.

#### **E. 5**

Zweitens ist die Zeichenähnlichkeit der beiden Marken zu prüfen. Sowohl die Widerspruchsmarke "König (fig.)" als auch die angefochtene Marke "H.koenig (fig.)" sind kombinierte Wort-/Bildmarken.

#### **E. 5.1**

Die Widerspruchsmarke, eine kombinierte Wort-/Bildmarke ohne Farbanspruch, besteht aus dem Wort "KÖNIG" in Grossbuchstaben mit abgerundeten Ecken, wobei die Umlautpunkte als drei schräge Striche die obere Schriftlinie des Buchstabens O durchbrechen. Die Schrift besteht aus weissen Buchstabenlinien vor einem schwarzen, rechteckigen Hintergrund. Es besteht kein Farbanspruch. Das Wort "König" ist auf den ersten Blick erkennbar. Die bildlichen Elemente sind für das Erscheinungsbild der Marke nicht charakteristisch oder prägend, sondern lediglich figuratives Beiwerk. Das Zeichen wird entsprechend durch das Worтеlement "KÖNIG" dominiert. Die angefochtene kombinierte Wort-/Bildmarke mit Farbanspruch beginnt mit dem Grossbuchstaben H, gefolgt von einem quadratischen Punkt auf der Grundlinie, beide in grau. Darauf folgt das Wort "koenig" in roten Kleinbuchstaben, wobei deren Mittellänge der Versalhöhe des initialen Buchstabens H entspricht. Es bestehen keine (weiteren) Bildelemente. Das Wort "koenig" dominiert mit Blick auf den Farbanspruch und seiner Grösse das Zeichen; der Buchstabe H und der Punkt treten in den Hintergrund.

#### **E. 5.2**

Gemäss ständiger Rechtsprechung ergibt sich aus der Übernahme des wesentlichen, charakteristischen Elements einer älteren Marke in einer jüngeren Marke eine Verwechslungsgefahr. Das gilt auch, wenn dem übernommenen Element weitere Kennzeichen hinzugefügt werden, ausser es entstehe dadurch ein neuer Gesamteindruck der Marke im Sinne einer neuen Einheit mit einer eigenen Individualität (Urteile des BVGer B-4772/2012 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]" m.w.H.; B-8468/2010 vom 6. Juli 2012 E. 6.2 "Torres/Torre Saracena"; RKGE in sic! 1999 S. 418 E. 5 "Koenig/Sonnenkönig").

### **E. 6.1**

Es ist zu prüfen, ob das prägende Wortelement "König" für die registrierten Waren beschreibend (oder anpreisend) ist und welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke entsprechend zukommt. Dabei ist vor allem auf den Sinngehalt der Marke abzustellen.

### **E. 6.2**

Hat das prägende Wort einer Marke verschiedene Bedeutungen, ist diejenige Bedeutung zu ermitteln, die den relevanten Verkehrskreisen unter Berücksichtigung der für die Marke registrierten Waren am selbstverständlichsten in den Sinn kommt (BGE 135 III 416 E. 2.3 "Calvi"). Dabei ist der Gesamteindruck der Marke unter Einbezug aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Im Gegensatz zum Vorbringen der Beschwerdeführerin existiert kein Grundsatz, wonach eine beschreibende Bedeutung bei mehrdeutigen Zeichen gegenüber der Bedeutung als Namen grundsätzlich im Vordergrund stehen würde.

### **E. 6.3**

Gemäss dem Wörterbuch Duden online (<https://www.du-den.de/node/747456/revisions/1335377/view>; zuletzt abgerufen am 31. Oktober 2017) kann das Wort "König" als Titel eines weltlichen Herrschers, als wichtige Figur im Schachspiel, als Spielkarte oder als Kegel beim Kegelspiel verstanden werden. Zudem ist "König" ein im deutschsprachigen Raum der Schweiz verbreiteter Nachname (das online Telefonverzeichnis search.ch listet etwas über 1'400 private Einträge).

### **E. 6.4**

Die relevanten Verkehrskreise der für die Widerspruchsmarke registrierten Waren sind nicht ausschliesslich Fachleute, sondern auch das allgemeine Publikum. Es ist deshalb von einem eher geringen Grad der Aufmerksamkeit bei deren Kauf auszugehen.

### **E. 6.5.1**

In der republikanisch geprägten Schweiz ist nicht davon auszugehen, dass das Zeichen "König" im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen in erster Linie als Verweis auf ein Königshaus wahrgenommen wird. Weder königliche bzw. königlich lizenzierte Unternehmen noch für königliche Abnehmer hergestellte Produkte stehen in der Schweiz bei den relevanten Verkehrskreisen im Vordergrund (vgl. zum Ganzen den Entscheid des BVGer B-7426/2006 vom 30. September 2008 E. 3.2 "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND"). Daran ändert auch der Umstand nichts, dass sich wie die Beschwerdeführerin geltend macht, auch Schweizerinnen und Schweizer, und insbesondere die Schweizer Presse, für ausländische Königshäuser interessieren. Im Übrigen enthalten beide Zeichen auch keine weiteren, auf einen König hindeutenden Elemente wie zum Beispiel eine Krone.

### **E. 6.5.2**

Die Beschwerdeführerin bringt vor, dem Wort "König" komme im Zusammenhang mit elektronischen Unterhaltungsgeräten, Computern und Software ein den Inhalt beschreibender Charakter zu. Waren oder Dienstleistungen können ihren wirtschaftlichen Wert anstatt in ihren materiellen Bestandteile in ihrem immateriellen Inhalt haben. So werden zum Beispiel bespielte DVDs vor allem wegen der darauf gespeicherten Werke gekauft. Liegt die Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise auf dem immateriellen Inhalt, kann es für sie naheliegen, auch den Sinngehalt des Kennzeichens als Hinweis auf den Inhalt anstatt auf materielle, äussere Merkmale zu verstehen. In solchen Fällen ist ein beschreibender Sinngehalt der Marke auch in Bezug auf den Inhalt und gegebenenfalls auf ein aktuelles Freihaltebedürfnis des Marktes zu prüfen (Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 "Pirates of the Caribbean" und B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.2 f. "Rapunzel"). An die konkrete Unterscheidungskraft von Marken für inhaltsbezogene Waren und Dienstleistungen dürfen jedoch keine übertriebenen Anforderungen gestellt werden (Urteil des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.6 "Pirates of the Caribbean"). Vorliegend werden von den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren - im Gegensatz zu denjenigen der angefochtenen Marke - nur einige wenige in diesem Sinne durch ihren immateriellen Inhalt definiert (so hingegen vidéos in Klasse 9 und jeux de poche électroniques in Klasse 28). Insbesondere ist die Widerspruchsmarke weder für Software noch für DVDs oder sonstige (digitale) Aufzeichnungsträger registriert, sondern hauptsächlich für elektronische Geräte, die durch ihre materiellen Bestandteile und nicht ihren immateriellen Inhalt definiert werden. Zudem ist der Begriff "König" in Alleinstellung - möglicherweise im Unterschied zu "Unser König" oder "König Franz" - so abstrakt und allgemein gehalten, dass nicht davon auszugehen ist, dass die relevanten Verkehrskreise daraus auf einen konkreten Inhalt schliessen, weshalb die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinträchtigt wird. Schliesslich ist auch kein aktuelles besonderes Freihaltebedürfnis des Marktes zu erkennen.

### **E. 6.5.3**

Die Beschwerdeführerin behauptet, der Markenbestandteil "König" sei anpreisend. Wortkombinationen mit "König" respektive "königlich" werden grundsätzlich als anpreisend wahrgenommen, da sie eine superioren, Königen würdige Qualität behaupten oder insinuiert, dass es sich um die hierarchisch aus anderen Gründen am höchsten einzustufenden Produkte einer Kategorie handle (vgl. RGKE in sic! 2003 S. 495 E. 3 "Royal Comfort"). Daraus leitet sich auch die (neue) Praxis der Vorinstanz ab, Kombinationen einer Sachbezeichnung mit dem Bestandteil "König" aufgrund ihres üblicherweise anpreisenden Charakters zurückzuweisen (vgl. Newsletter IGE 2015/6 MARKEN vom 30. Juni 2015). Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Praxisänderung der Vorinstanz als haltbar akzeptiert. Es führte dabei aus, die Kombination einer Sachbezeichnung mit dem Markenbestandteil "König" oder "King" wirke anpreisend, wenn die im Zeichen verwendete Sachbezeichnung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Zusammenhang stehe. Gleichzeitig stellte es fest, dass die Praxis der Vorinstanz Raum lasse, anders zu entscheiden, falls das Zeichen ausnahmsweise nicht anpreisend verwendet werde (Urteil des BVGer B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 5.2 f. "MUFFIN KING"). Daran ist festzuhalten. Im vorliegenden Fall liegen zwei Gründe vor, die zusammengenommen dazu führen, dass dem Worтеlement "König" in der Widerspruchsmarke ausnahmsweise keine anpreisende Wirkung zukommt: Erstens wird

das Wort weder adjektivisch noch zusammen mit einem anderen, auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen verweisenden Begriff verwendet. Das Wortelement steht im Gegenteil allein, was seine anpreisende Wirkung weniger in den Vordergrund treten lässt als der Begriff in Kombination (vgl. zur Bedeutung des beigefügten Elements für den beschreibenden Gesamteindruck RGKE in sic! 2003 S. 495 E. 7 "Royal Comfort"). Diese Auffassung teilt im Ergebnis auch die Vorinstanz, wenn sie diesbezüglich ausführt, das in Frage stehende Element sei "nicht als rein qualitativ einzustufen" (angefochtene Verfügung, S. 6). Dass Marken - wie die Beschwerdeführerin anführt - immer im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen stehen, ändert nichts daran, dass ein Zeichen alleine betrachtet mehr oder weniger beschreibend respektive anpreisend wirken kann. Zweitens hat das Wort "König" eine weitere Bedeutung im Sinne eines in der Schweiz durchaus nicht seltenen Nachnamens; diese Bedeutung rückt unter den gegebenen Umständen in den Vordergrund. Auch dadurch unterscheidet sich der vorliegende Fall vom zitierten Urteil "MUFFIN KING", mit welchem die Mehrdeutigkeit des in Frage stehenden Zeichens verneint wurde (B-528/2016 E. 4.1). Schliesslich unterscheidet sich der vorliegende Fall auch vom Urteil "couronné" (Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.21 f.) - in dem das Gericht festhielt, der Begriff "couronné" werde auch alleinstehend als anpreisend verstanden -, da es sich beim Begriff "couronné" um ein Adjektiv handelt, welches eher als anpreisend empfunden wird. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die relevanten Verkehrskreise im Wort "König" im Zusammenhang mit den registrierten Waren in erster Linie einen Nachnamen sehen. Dies gilt sowohl für die Widerspruchsmarke als auch für die angefochtene Marke. Im Gegensatz zum Vorbringen der Beschwerdeführerin ergibt sich nämlich die Bedeutung des Zeichens "König" als Nachname nicht erst aus dem der angefochtenen Marke hinzugefügten Element "H.", sondern bereits aus dem alleinstehenden Element "König". Das der angefochtenen Marke hinzugefügte Element "H." vermag an deren Bedeutung nichts zu ändern, da es für die Marke wie ausgeführt nicht prägend ist (vgl. Urteil des BVGer B-1618/2011 vom 25. September 2012 E. 4.2 und 5.3.2 "Eiffel/Gustav Eiffel [fig.]). Der Sinngehalt der beiden Zeichen ist damit der gleiche.

#### **E. 6.5.4**

Es liegen schliesslich auch keine Hinweise dafür vor, dass es sich beim Begriff "König" um eine für die eingetragenen Waren naheliegende und in dieser Branche typische Bezeichnung handelt, welche die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schwächen könnte. Eine solche Verwässerung setzt voraus, dass eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder ähnliche Waren gebraucht werden (Urteil des BVGer B-4728/2014 E. 6.5.2 "Winston"/"Wilson" m.w.H.). Abzustellen ist dabei ausschliesslich auf Marken, die wie die Widerspruchsmarke das Element "König" in Alleinstellung verwenden (vgl. E. 6.5.3). Solche Marken sind weder im Schweizer Markenregister noch im internationalen Markenregister des Madrid-Verbandes zahlreich registriert. So enthält das Schweizer Markenregister swissreg insgesamt 29 Marken, die das Wort "König" (in irgendeiner Schreibweise) enthalten, und für die Waren der Klasse 9 und/oder 11 registriert sind. Davon stellt in lediglich fünf Marken das Element "König" das alleine prägende Element dar (Nr. 3P-290715, 572055, 618330, 693540 und 708034), wobei drei dieser Marken der gleichen Inhaberin gehören. International ist neben den Marken der beiden Beschwerdeparteien und denjenigen mit Office of Origin in der Schweiz lediglich eine weitere Marke für Waren der Klasse 9 und/oder 11 registriert, bei der das Wortelement "König" als prägend bezeichnet werden könnte (Nr. 1306633). Damit liegt bereits - unabhängig von deren Gebrauch - keine erhebliche Anzahl ähnlicher Marken vor. Es ist

zudem alleine auf den Gebrauch von Marken abzustellen (Urteil des BVGer B-1077/2008 E. 6.2.4 "Sky/SkySIM"). Insgesamt ist damit nicht von einem für die einschlägigen Waren weit verbreiteten und typischen Markenelement auszugehen und es liegt keine Verwässerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vor.

#### **E. 6.6**

Das alleinstehende Worтеlement "König" wird damit im Zusammenhang mit den registrierten Waren in erster Linie als Familiennamen wahrgenommen und ist als solcher weder beschreibend noch anpreisend. Demnach ist in Übereinstimmung mit der Vorinstanz festzustellen, dass der Widerspruchsmarke eine normale Kennzeichnungskraft zukommt. Zudem stimmen die Widerspruchsmarke und angefochtene Marke in ihrem prägenden Sinngehalt überein, wobei die angefochtene Marke aufgrund des vorangestellten Elements "H." noch deutlicher auf den Familiennamen hinweist.

#### **E. 7.1**

Bezüglich Schriftbild unterscheidet sich die angefochtene Marke von der Widerspruchsmarke durch die unterschiedliche Schreibweise des Wortes "König" (oe anstatt ö), die Verwendung von Kleinbuchstaben und das dem Wort vorangestellte Element "H.". Aufgrund der farblichen Hervorhebung des Wortes "koenig" und dessen relativer Grösse hebt sich die angefochtene Marke durch die Hinzufügung jedoch bildlich nicht entscheidend von der Widerspruchsmarke ab. Daran vermag auch das Argument der Beschwerdeführerin, es handle sich bei der verwendeten Gross-/Kleinschreibung um eine ungewöhnliche Schreibweise eines Namens, die entsprechend im Erinnerungsbild haften bleibe, nichts zu ändern. Nicht zu beanstanden ist damit auch, dass die Vorinstanz nicht davon ausging, die beiden Marken würden sich in den besonders prägenden Wortanfängen unterscheiden. Die unterschiedliche Schreibweise des Umlautes in der Mitte des Wortes vermag das Schriftbild ebenfalls nicht wesentlich zu ändern, zumal es sich lediglich um eine andere Schreibweise des gleichen Lautes handelt, die - unabhängig davon, ob es sich wie von der Beschwerdeführerin behauptet um ein Kurzwort (BGE 121 III 377 E. 3b "BOSS/BOKS") handelt - nicht stark auffällt. Damit ist die angefochtene Marke der Widerspruchsmarke bezüglich Schriftbild ähnlich.

#### **E. 7.2**

Bezüglich des Wortklanges stimmt das prägende Element "koenig" der angefochtenen Marke vollständig mit dem Wortklang der Widerspruchsmarke überein. Dass die relevanten Verkehrskreise die angefochtene Marke als "Ha-könig" oder als "Ha-punkt-könig" aussprechen könnten, erscheint angesichts der starken Hervorhebung des Elementes "koenig" und dessen dominantem Sinngehalt abwegig, insbesondere da auf das Erinnerungsbild der relevanten Verkehrskreise abzustellen ist. Damit ist bezüglich Wortklang das prägende Element der angefochtenen Marke dasselbe wie bei der Widerspruchsmarke.

#### **E. 7.3**

Im Gesamteindruck kann der angefochtenen Marke, die das wesentliche, charakteristische Worтеlement "König" der Widerspruchsmarke vollständig übernimmt, trotz den im Vergleich zur Widerspruchsmarke vorgenommenen Änderungen keine eigene Individualität zugestanden werden; es entsteht kein gegenüber der Widerspruchsmarke neuer Gesamteindruck. Bei beiden Marken ist das Worтеlement "König" prägend. Es ist deshalb nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung davon ausging,

das Element "H." beeinflusse das Gesamtbild der Marke nicht wesentlich (Ziff. III.D.5). Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin ist die Vorinstanz damit nicht vom Grundsatz abgewichen, wonach die Marken als Ganzes verglichen werden müssen (BGE 90 II 48 E. 5a). Die angefochtene Marke ist der Widerspruchsmarke damit ähnlich. Insbesondere angesichts der starken Gleichartigkeit und teilweise sogar Gleichheit der registrierten Waren und der unbestrittenen geringen Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise ist deshalb eine Verwechslungsgefahr der beiden Marken zu bejahen. Angesichts dieses Ergebnisses kann darauf verzichtet werden, zu prüfen, ob der von der Beschwerdegegnerin eingereichte, die gleiche Streitsache betreffende Entscheid des EUIPO vom 22. Juli 2016 im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen ist.

## **E. 8**

Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerde unbegründet und deshalb abzuweisen ist.

### **E. 9.1**

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

### **E. 9.2**

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 Bundesgerichts 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. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.- festgelegt. Der einbezahlte Kosten-vorschuss in gleicher Höhe ist für die Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

### **E. 9.3**

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Wird - wie vorliegend - keine Kostennote eingereicht, hat das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Angesichts des doppelten Schriftenwechsels erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.- angemessen.

## **E. 10**

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

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