



Urteil vom 21. August 2013

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Salim Rizvi.

Parteien

Küng AG Wädenswil,
Rütibüelstrasse 17, 8820 Wädenswil,
vertreten durch Rechtsanwälte Prof. Dr. iur. Jürg Simon und
Dr. iur. Saskia Eschmann, Lenz & Staehelin, Rechts-
anwälte, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Hotweb GmbH,
Zur Kesselschmiede 29, 8400 Winterthur,
vertreten durch Rechtsanwältin Caroline Nekukar, Nekukar
Anwaltskanzlei, Dufourstrasse 42, 8008 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 25. Januar 2012 im Widerspruchsverfahren
Nr. 11213; CH 580'797 Küngsauna (fig.) / CH 599'626 SAU-
NAKING.

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wort-/Bildmarke CH 580'797 KÜNGSAUNA (fig.) (Widerspruchsmarke), welche am 17. Dezember 2008 für folgende Waren hinterlegt wurde:

- 3 Ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer.
- 9 Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom.
- 11 Apparate für Heissluftbäder; Badeöfen; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Dampferzeugungsanlagen; Duschkabinen [komplett], elektrische Wasserkessel; Öfen; Saunaanlagen; Solarkollektoren [Heizung]; Solaröfen.

Die Marke sieht wie folgt aus:

The logo consists of the word "KÜNGSAUNA" in a bold, sans-serif font. The letter "Ü" is stylized with a crown-like shape above it. The letters "K", "S", and "A" are significantly larger than the other letters in the word.

B.

Am 3. Dezember 2009 hinterlegte die Beschwerdegegnerin die Wortmarke CH 599'626 SAUNAKING (angefochtene Marke), welche für die folgenden Waren Markenschutz beansprucht:

- 11 Saunaanlagen

Sie wurde am 26. April 2010 auf Swissreg (< <https://www.swissreg.ch> >) publiziert.

C.

Mit Schreiben vom 21. Juli 2010 erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch gegen diese Eintragung. Sie führte aus, zwischen den Marken bestehe Warenidentität. Da sie zudem gleich lang seien und die gleichen Buchstaben enthielten, sähen sie einander auch im Schriftbild ähnlich. Übereinstimmungen bestünden zudem im Wortklang und Sinngehalt, da sowohl "Küng" als auch "King" vom Wort "König" abgeleitet seien. Dabei sei unerheblich, dass die Marken auf unterschiedlichen Vertriebswegen eingesetzt werden. Die Widerspruchsmarke geniesse aufgrund ihrer ho-

hen Bekanntheit einen erweiterten Schutzzumfang. Deshalb bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen.

D.

Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Stellungnahme vom 31. Januar 2011, den Widerspruch abzuweisen. Sie befand, die Widerspruchsmarke sei kennzeichnungsschwach und verfüge über keinen erweiterten Schutzzumfang durch Bekanntheit. Das gemeinfreie Wortelement "Sauna" stehe bei den beiden Marken nicht an gleicher Stelle, weshalb die klanglichen Unterschiede erheblich seien. Auch ihr Sinngehalt und das visuelle Erscheinungsbild seien sehr verschieden. Eine Verwechslungsgefahr sei darum nicht gegeben. Dies gelte umso mehr, als sich die beiden Marken in ganz unterschiedlichen Preissegmenten bewegten.

E.

Mit Replik vom 1. April 2011 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest. Sie führte aus, die Widerspruchsmarke habe eine (über-)durchschnittliche Kennzeichnungskraft, zumal ihre Bekanntheit den Schutzzumfang erweitere. Aufgrund der Warenidentität bestünden erhöhte Anforderungen an den Markenabstand. Eine Verwechslungsgefahr sei auch zwischen einer Wort-/Bildmarke und einer Wortmarke möglich, wobei eine Übereinstimmung in schwachen Markenbestandteilen ausreichen könne. Der englische Grundwortschatz werde in der Schweiz verstanden, weshalb "king" und "küng" mit dem gleichen Sinngehalt wahrgenommen würden. Die unterschiedlichen Vertriebswege und Abnehmerkreise seien für die Frage der Verwechslungsgefahr nicht relevant.

F.

Die Beschwerdegegnerin hielt mit Duplik vom 21. Juli 2011 an ihren Anträgen fest. Sie wandte ein, dass der Widerspruchsmarke nur dann normale Kennzeichnungskraft zukäme, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt hätte, was jedoch nicht zutreffe. Es handle sich um ein originär schwaches Zeichen, das für Waren der Klasse 3 indirekt und für Waren der Klasse 11 direkt beschreibend sei. Aufgrund der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke sowie der Unterschiede im Gesamteindruck bestehe für die Verkehrskreise keine Verwechslungsgefahr. Der Familienname "Küng" könne nicht mit "König" gleichgesetzt werden.

G.

Mit Entscheid vom 25. Januar 2012 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. In ihrer Begründung führte sie an, dass zwar klangliche und schriftbildliche Übereinstimmungen, jedoch Unterschiede im Sinngehalt bestün-

den. Die Widerspruchsmarke werde als "Sauna von Küng" und die angefochtene Marke als "Saunakönig" verstanden. Das gemeinsame Element "Sauna" sei im Zusammenhang mit Saunaanlagen beschreibend und gemeinfrei. Der erhöhte Schutzzumfang der bekannten Marke sei nicht glaubhaft gemacht worden. Saunen würden mit einer erhöhten Aufmerksamkeit gekauft und eine mittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund schwacher Markenbestandteile sei ausgeschlossen. Die Inversion der Markenbestandteile in Verbindung mit dem unterschiedlichen Sinngehalt bewirkten einen ausreichenden Zeichenabstand und es bestehe keine Verwechslungsgefahr.

H.

Die Beschwerdeführerin erhob am 27. Februar 2012 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen, diesen Entscheid aufzuheben und die Eintragung der angefochtenen Marke zu widerrufen. Gleichzeitig legte sie zusätzliche Belege zum Nachweis der Bekanntheit der Widerspruchsmarke ins Recht. Sie führte aus, dass bereits die Nähe der Zeichen auf einer der Ebenen Wortklang, Schriftbild oder Sinngehalt ausreichten, um eine Zeichenähnlichkeit zu begründen. Aufgrund der Identität der beanspruchten Waren sei ein besonders strenger Massstab bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr anzulegen. Die Zeichen seien sich in Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt hochgradig ähnlich, wobei der Sinngehalt "König" der Widerspruchsmarke durch die stilisierte Darstellung einer Krone über dem Buchstaben "Ü" noch unterstrichen werde. Überdies habe die Beschwerdeführerin jahrelange Aufbauarbeit geleistet, weshalb der Widerspruchsmarke ein erhöhter Schutzzumfang zukomme. Aus diesen Gründen bestehe sowohl eine unmittelbare wie auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

I.

Die Beschwerdegegnerin verzichtete mit Schreiben vom 14. Mai 2012 auf eine Beschwerdeantwort.

J.

Mit Schreiben vom 15. Mai 2012 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

K.

Am 21. August 2013 wurde am Sitz des Bundesverwaltungsgerichts eine mündliche und öffentliche Verhandlung durchgeführt.

L.

Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 128 III 99 E. 2c *Orfina*, BGE 126 III 320 E. 6b/bb *Apiella*; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 N 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Zeichen zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Boks*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1618/2011 vom 25. September 2012 E. 5.2 *Eiffel/Gustave Eiffel [fig.]*, B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.11 *Stenflex/Starflex [fig.]*, B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 5 *Cellini*

[fig.]/*Elini* [fig.]; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N 45; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N 17 ff.).

2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-137/2009 vom 30. September 2009 E. 5.1.1 *Diapason Rogers Commodity Index*, B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 *Activia* und B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 *Old Navy*), soweit der Schutzzumfang nicht aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede eingeschränkt wird (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N 37). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 *Bonewelding* [fig.], B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 *G-mode/Gmode*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 300).

2.3 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind 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*; EUGEN MARBACH in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: MARBACH, Markenrecht], Rz. 872 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N 69 ff.), wobei eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE], sic! 2006. S. 761 E. 4 *McDonald's/McLake*; MARBACH, Markenrecht, N 875; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung, die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a *Kamillosan*, BGE 119 II 473 E. 2c *Radion*). Die Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesamteindruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise zu beurteilen (BGE 128 III 446 E. 3.2 *Appenzeller*, BGE 121 III 377 E. 2a *Boss/Boks*, BGE 98 II 141 E. 1 *Luwa/Lumatic*; DAVID, a.a.O., Art. 3 N 11; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 121; MARBACH, Markenrecht, Rz. 864). Weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, beurteilt sie sich im Erinnerungsbild des Abnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Boks*, BGE 119 II 476 E. 2d *Radion/Radiomat*; MARBACH, Markenrecht, Rz. 867; DAVID,

a.a.O., Art. 3 N 15). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas/Securicall*, BGE 122 III 382 E. 5 *Kamillosan*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 *Bally/Tally*, B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 *Stenflex/Star Flex [fig.]* und B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 *Fructa/Fructaid*). Die Gross- und Kleinschreibung prägt das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht (BGE 96 II 405 E. 3c *Men's Club/Eden Club*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3 *Lifetex/Lifetea*, B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 7 *G-Mode/Gmode*; Entscheid der RKGE vom 4. Oktober 2001, sic! 2001, S. 813 f. E. 4 *Viva/CoopViva [fig.]*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 132).

2.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird; eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen. Die Zugehörigkeit der Widerspruchsmarke zu einer Markenserie kann die mittelbare Verwechslungsgefahr erhöhen, wenn diese registriert und ihr Gebrauch glaubhaft gemacht worden ist ("Serienverwechselbarkeit"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 7.3 *Anna Molinari*; Entscheid der RKGE vom 9. August 2005, sic! 2005, S. 805 *Suprême des Ducs/Suprême de fromage Eisis Chästerrine [fig.]*, Entscheid der RKGE vom 19. Dezember 1997, sic! 1998, S. 197 *Torres, Las Torres/Baron de la Torre*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 965; vgl. WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 12). Starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 128 III 97 E. 2a *Orfina*, BGE 127 III 165 f. E. 2a *Securiton/Securicall*). Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillon/Kamillosan*; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 *Yello*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 979). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im

Gesamteindruck entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wurde (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1 und 6 *Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]*; B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 10 *F1/F1H2O*, B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7 *Sky/Skype in* und *Skype out*). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 *jump [fig.]/Jumpman*, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008, E. 6 *Regulat/H2O3 pH/Regulat [fig.]* und B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6, *Aromata/Aromathera*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 981). Zum Gemeingut gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde, sofern dies von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden wird und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpft (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 *akustische Marke*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 *Noblewood*, B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 *Ironwood* und B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 *Bioscience Accelerator*). Weiter kommt allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen Gemeingutcharakter zu (BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece*; Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 *we make ideas work*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 *Noblewood*). Der Gemeingutcharakter gilt für den ganzen registrierten Oberbegriff, auch wenn er nur für einen Teil der darunter fallenden Waren zutrifft (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 7.1.2 *Noblewood*, B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 5.3.5 *Snowsport [fig.]* und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 6 *Stencilmaster*).

2.5 Wer die Bekanntheit einer Marke geltend macht, muss dies zumindest glaubhaft machen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3 und 5.4 *Bec de fin bec [fig.]/Fin bec [fig.]*). Die Glaubhaftmachung setzt nach herrschender Lehre und Rechtsprechung voraus, dass das Zeichen markenmässig gebraucht worden ist. Darunter wird der Gebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen am entsprechenden Markt verstanden, also der produktbezogene Gebrauch der Marke im Gegensatz zu einem rein unternehmensbezogenen, ausschliesslich firmenmässigen, dekorativen

oder anderweitig produktunabhängigen Gebrauch (Urteil des Bundesgerichts 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5 *Tripp Trapp*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1260/2012 vom 14. Dezember 2012 E. 2.4 *Bürgenstock* und B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 *Mobility*). Insbesondere ist glaubhaft zu machen, dass die Marke so als Zeichen wahrgenommen wird, wie sie eingetragen ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1 *Post* und B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 *Mobility*).

3.

3.1 Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistungen sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (MARBACH, Markenrecht, Rz. 180; DERSELBE, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 7). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte Verwechslungsgefahr wird in der Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 *Yello/Yellow Access AG*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 *Etavis/Estavis 1993*; DAVID, a.a.O., Art. 3 N 14) oder es sich um Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. *IKB/ICB, ICB [fig.]*), während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 347 E. 4.1 *trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 52). Die Bestimmung der Verkehrskreise ist eine Rechtsfrage (BGE 133 III 347 E. 4 *trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]*, BGE 126 III 317 E. 4b *Apiella*; MARBACH, Markenrecht, Rz. 183). Richten sich die relevanten Waren und Dienstleistungen gleichzeitig an Fachleute und an Durchschnittskonsumenten, ist in erster Linie die Sicht der letzteren massgeblich, wobei auch das Verständnis der betroffenen Fachkreise zu berücksichtigen ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6632/2011 vom 18. März 2013 E. 4.1 *Adaptive Support Ventilation*, B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 5.1 *ASV* und B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.3 *Ironwood*).

3.2 Verkehrskreise für Saunen sind Architekten und Handwerker, die Saunen planen oder einbauen, aber auch Eigenheimbesitzer und Mieter beiderlei Geschlechts, die über einen geeigneten Raum mit ausreichender Energieversorgung verfügen und die Sauna direkt vom Hersteller einbauen lassen oder selbst einbauen.

3.3 Bei der Bestimmung der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ist nicht von den tatsächlichen, sondern von den marktüblichen Investitionskosten für eine Sauna auszugehen. Nachdem die Beschwerdegegnerin selbst angibt, Saunen für weniger als Fr. 1'000.– zu verkaufen und dass Saunen aus dem Niedrigpreissegment auch in Baumärkten gekauft werden können, kann nicht generell angenommen werden, dass "Saunaanlagen" eine grosse Investition darstellen und deshalb mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 5 *Cellini [fig.]/Elini [fig.]*). Es ist deshalb von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen.

4.

Im vorliegenden Fall herrscht Warenidentität zwischen den für die beiden gegenüberstehenden Marken beanspruchten Saunaanlagen in Klasse 11. Daran ändert auch nichts, dass die Beschwerdegegnerin unterschiedliche Vertriebskanäle geltend macht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 6.3 *Bally/Balú [fig.]* und B-3126/2010 vom 16. März 2011 E. 6.3.1 *CC [fig.]/OG Organic Glam [fig.]*).

5.

5.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass der Widerspruchsmarke ein erweiterter Schutzzumfang aufgrund ihrer hohen Bekanntheit zukomme. Zur Glaubhaftmachung reichte sie drei Belege im vorinstanzlichen und 36 Belege im Beschwerdeverfahren ein. Nur in zwei Belegen erscheint die Widerspruchsmarke, nämlich auf der Website in Verbindung mit Aufgussölen und Inhalationstees sowie auf den "Broschüren zum Download" in Verbindung mit Saunaanlagen. In den anderen Belegen, von welchen neun nicht zuverlässig datierbar sind, erscheint nur die Firma der Beschwerdeführerin oder der Name des Firmengründers Tony Küng. Zwar werden in der Beschwerdeschrift zahlreiche Messen genannt, an denen die Beschwerdeführerin teilgenommen habe, jedoch wird offen gelassen, ob sie dort mit ihrer Firma, dem Namen des Firmengründers oder mit der Widerspruchsmarke aufgetreten ist. Nachdem von den eingereichten Belegen einzig die "Broschüren zum Download" relevant sind und diese nicht ausreichen, um die geltend gemachte Bekanntheit glaubhaft zu machen, kann der Widerspruchsmarke kein erhöhter Schutzzumfang zuerkannt werden.

5.2 Die Beschwerdegegnerin moniert, dass die Widerspruchsmarke schwach sei, denn der Markenbestandteil "Sauna" sei beschreibend für

die damit beanspruchten "Saunaanlagen". Das Wort "Sauna" bezeichnet ein "finnisches Heissluft- und Dampfbad, bei dem durch periodisches Übergiessen heisser Steine mit Wasser Dampf entsteht" (Brockhaus, Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl., Gütersloh/München 2011, Stichwort "Sauna"). Die dafür notwendige Vorrichtung entspricht exakt den "Saunaanlagen" in Klasse 11. Das Wort "Sauna" entspricht somit einer Sachbezeichnung der Waren, für welche die Marke beansprucht wird, weshalb es beschreibend erscheint. Allerdings wird das Wort in Zusammenhang mit dem Familiennamen "Küng" gebraucht. Diesem kommt im Zusammenhang mit Saunaanlagen kein weiterer Sinngelalt zu, so dass er kennzeichnungskräftig ist. Zudem ist die Widerspruchsmarke grafisch gestaltet, weshalb ihr im Gesamteindruck eine normale Kennzeichnungskraft zukommt.

5.3 Die Markenbestandteile "Küng" und "King" haben je zwei Sinngelalte. In deutschsprachigen Regionen wird der Name Küng in erster Linie als Familienname verstanden (< <http://de.wikipedia.org/wiki/Küng> > und < [http://de.wikipedia.org/wiki/King_\[Familienname\]](http://de.wikipedia.org/wiki/King_[Familienname]) >, besucht am 2. April 2013). Im Schweizer Telefonbuch sind denn unter dem Namen Küng auch 3'010 Privatpersonen und 357 Firmen vornehmlich in deutschsprachigen Regionen aufgeführt (< <http://tel.search.ch> >, Stichwort "Küng", besucht am 22. Mai 2013). Etymologisch stammt der Name "Küng" vom mittelhochdeutschen "Künic", "Künec", "Künc" oder "König" ab (ROSA UND VOLKER KOHLHEIM, Duden Lexikon der Familiennamen, Mannheim 2008, Stichwort "Küng") und besteht eine Verwandtschaft zum schweizerischen Mundartbegriff "Chünig" oder "Chüng" (< <http://www.idiotikon.ch> >, Stichwort "Chünig", S. 326, besucht am 2. April 2013).

Auch der Markenbestandteil King wird in der Schweiz als Familienname benützt. Im Schweizer Telefonbuch finden sich ca. 100 Einträge, in welchen King alleine als Familienname erscheint (< <http://tel.search.ch> >, Stichwort "King", besucht am 22. Mai 2013). Mehrheitlich wird King jedoch in Kennzeichen von Firmen (185 Einträge) verwendet (z.B. "Burger King"; "Carrosserieking"; "DoNuts-King" etc., vgl. < <http://tel.search.ch> >, Stichwort "King", besucht am 22. Mai 2013). Daneben bedeutet das englische Wort "King" ebenfalls "König" (< <http://www.dict.cc/?s=king> >, besucht am 2. April 2013), was bereits mit Grundkenntnissen der englischen Sprache verstanden wird.

Semantisch enthalten die Marken deshalb keine unmittelbar übereinstimmenden Sinnaussagen, sondern lassen namentlich in deutschsprachigen Kreisen, welchen solche Namen geläufig sind, unterschiedliche

Personennamen erwarten. In entfernterem Sinne, auch wenn sich dies für sich allein genommen nicht ohne Zuhilfenahme der Fantasie feststellen lässt, bestehen aber auch Gedankenverbindungen mit Bezug auf die hinter diesen Personennamen stehenden Sachaussagen.

5.4 Daneben sind die Marken aber auch aus der Sicht derjenigen Segmente der Verkehrskreise zu vergleichen, welchen die Familiennamen "Küng" und "King" nicht oder wenig geläufig sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Nr. B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.3 *Höfer/Hofer*). Die beiden dreisilbigen Zeichen "Küingsauna" und "Saunaking" verfügen über die fast identischen Wortbestandteile "Sauna" und "Küng" beziehungsweise "King" und weichen nur durch die Inversion der Wortbestandteile sowie minimale Unterschiede in der Aussprache der Worte "Küng" und "King" ab, wobei die beiden mit hoher Zungenlage vorne gesprochenen Selbstlaute "ü" und "i" akustisch und phonologisch nahe beieinander liegen (HADUMOD BUSSMANN, Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart 1990, S. 838, Stichwort "Vokal"). Einzig bei der Betonung können Unterschiede festgestellt werden, denn während bei der Widerspruchsmarke die Betonung auf "Küng" liegt, wird bei der angefochtenen Marke das Wort "Sauna" betont. Es besteht somit eine klangliche Ähnlichkeit der beiden Marken (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6146/2007 vom 25. Februar 2008 E. 8 *Weleda/La Weda*).

5.5 Die Widerspruchsmarke ist eine Wort-/Bildmarke, bei der der Wortbestandteil "Küng" fett und die Pünktchen auf dem "ü" als Striche ausgestaltet sind. Ansonsten ist die serifenlose Schrift nur minimal gestaltet. Die angefochtene Marke ist eine Wortmarke. Bei der Widerspruchsmarke steht das Wort "Sauna" am Ende des Wortes, bei der angefochtenen Marke am Anfang. Die beiden Marken haben gleich viele Buchstaben. Die angefochtene Marke erscheint, mit Ausnahme des "i" anstelle des "ü", als Inversion der Widerspruchsmarke, so dass sich die Übereinstimmung nicht in einem gemeinfreien Element erschöpft (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 3 *Karomuster* und B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 2.2 *Eco-Clin/Eco-Clean*). Unter diesen Umständen sind sich die beiden Zeichen ähnlich.

6.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist vorliegend ein besonders strenger Massstab anzuwenden, weil beide Marken für identische Waren bestimmt sind. Im Gesamteindruck erweisen sie sich in klanglicher und insbesondere visueller Hinsicht als ähnlich. Trotz der Festlegung der Widerspruchsmarke auf ein bestimmtes Schrift- und Darstellungsbild als

Wort-/Bildmarke besteht damit eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Zeichen. Die Beschwerde ist somit gut-zuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die angefochtene Marke zu löschen.

7.

7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Diese Verpflichtung trifft die Beschwerdegegnerin, auch wenn sie keine Stellungnahme mit eigenen Rechtsbegehren eingereicht hat (BGE 128 II 90 E. 2b und 2c; Entscheid RKGE vom 11. Mai 2006, sic! 2006, S. 480 E. 10 *Hero [fig.]/Hello [fig.]*).

7.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist von einem Streitwert auszugehen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden 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. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss*, mit Hinweisen). Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 5'000.– festzulegen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.

7.3 Da der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben ist, sind die diesbezüglichen Kosten neu zu verteilen. Demzufolge hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– zu ersetzen.

7.4 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie all-fällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Wird

keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. In Anbetracht dessen erscheint vorliegend eine Parteientschädigung von Fr. 5'500.– (inkl. MWSt) an die Beschwerdegegnerin für das vorinstanzliche und das Beschwerdeverfahren als angemessen.

7.5 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung der Vorinstanz Nr. 11213 vom 25. Januar 2012 aufgehoben. Der Widerspruch wird gutgeheissen und die Vorinstanz angewiesen, die Marke CH 599'626 SAUNAKING aus dem Schweizerischen Markenregister zu löschen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

3.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das Beschwerde- und das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 5'500.– (inkl. MWSt) zu leisten.

4.

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin überdies für das vorinstanzliche Verfahren mit Fr. 800.– zu entschädigen.

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Übergeben mit Rückschein; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 11213; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Salim Rizvi

Versand: 21. August 2013