



## **Urteil vom 30. September 2020**

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richter Martin Kayser, Richterin Vera Marantelli,  
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.

---

Parteien

**Apple Inc.**,  
1 Apple Park Way, US-CA 95014 Cupertino,  
vertreten durch die Rechtsanwälte  
Prof. Dr. iur. Jürg Simon und Dr. Adrian Wyss,  
Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Apple Boutique**,  
Rue de l'Ecole de Médecine 1, 1205 Genève,  
vertreten durch Maître Pierre Ochsner,  
Ochsner & Associés, 1 Place de Longemalle, 1204 Genève,  
Beschwerdegegnerin,

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

---

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 15377 und 15378;  
IR 868'666 [Apfel] (fig.), CH 625'404 APPLE /  
CH 696'405 APPLE BOUTIQUE.

## Sachverhalt:

### A.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Wortmarke CH 696'405 "Apple Boutique", die am 8. Dezember 2016 auf [www.swissreg.ch](http://www.swissreg.ch) veröffentlicht wurde. Sie wurde zunächst für diverse Waren und Dienstleistungen in den Kl. 14, 16, 20, 21, 25, 35 und 39 eingetragen.

### B.

Gegen die Eintragung der genannten Marke erhob die Beschwerdeführerin am 8. März 2017 gestützt auf ihre Wortmarke CH 625'404 APPLE und ihre drei Bildmarken IR 868'666, IR 902'538 und IR 871'151 [Apfel] (fig.) vollumfänglich Widerspruch vor der Vorinstanz.

- Die Wortmarke CH 625'404 APPLE (Widerspruchsverfahren Nr. 15378) ist für diverse Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 38, 41, 42, 45 und die vorliegend interessierenden Waren der Kl. 16 eingetragen:

16: Waren aus Papier und Pappe (Karton), soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); gedruckte Veröffentlichungen; Bücher; Magazine; Rundbriefe; Zeitschriften; Broschüren; kleine Bücher; kleine Bücher für den Verkauf mit Tonbändern; Druckschriften; Handbücher; Journale; Informationsblätter; Grusskarten; Werbebroschüren; Kataloge; Kalender, Poster, gerahmte und ungerahmte Fotografien, Druckvorlagen für T-Shirts und Sweatshirts, Abziehbilder und Autoaufkleber, keine der vorgenannten Waren zum Thema Apfel; Papier, Pappe (Karton); Druckereierzeugnisse in Bezug auf Computer; Druckereierzeugnisse im Bereich Multimediaprodukte, interaktive Produkte und Onlinedienste; Buchbinderartikel; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke; Kataloge in Bezug auf Computersoftware; Computerbroschüren; Computerhandbücher; Veröffentlichungen über Computerhardware; Nachschlagebücher für Computerhardware; Benutzeranleitungen für Computerhardware; Bedienungsanleitungen für Computer; Computerbetriebsanleitungen; Publikationen in Bezug auf Technologie, digitale Technologie und technische Apparaturen; Kataloge in Bezug auf Musikapparate und -instrumente; Kataloge in Bezug auf Telekommunikationsgeräte, Mobiltelefone, mobile digitale elektronische Geräte und Taschengeräte zum Senden und Empfangen von Telefonanrufen, Faxen, E-Mails, Video, Sofortnachrichten, Musik, audiovisuellen und anderen Multimedia-Inhalten und anderen digitalen Daten; Musik- und Notenbücher; Unterrichtshandbücher für Musik; Musikzeitschriften; Schreibgarnituren, Telefon- und Adressbücher, Terminplaner, Terminkalender, Teile und Zubehörteile für alle vorstehend genannten Waren.

- Die Bildmarke IR 868'666 [Apfel] (fig.) im Widerspruchsverfahren Nr. 15377 sieht wie folgt aus:



und ist für folgende Waren registriert:

14: Articles de bijouterie; montres et horloges; boutons de manchettes; porteclés en métaux précieux; chronomètres; broches, breloques; épingles de cravates; pinces de cravate; insignes, bracelets, colliers; médaillons, boucles de ceinture, épingles; boîtes pour accessoires, coffrets à bijoux, parures toutes en en métaux précieux ou en plaqué; bijouterie fantaisie; statues et parures en métaux précieux; parties et garnitures des produits précités.

16: Publications et produits imprimés, à savoir, manuels d'utilisateurs, collections de livres, livrets, brochures, feuilles de données, papiers blancs, circulaires, catalogues, prospectus, périodiques et revues, tous dans les domaines des affaires, de la conception graphique, des ordinateurs, de la technologie de l'information, du traitement de texte, de la gestion de bases de données, des multimédias, des divertissements, du commerce électronique et des télécommunications; articles de papeterie, stylos et crayons, planchettes ou porte-blocs à pince, affiches, blocs-notes, classeurs.

18: Mallettes, à savoir, mallettes pour documents, étuis à cartes de visite, attachés-cases, porte-cartes de visite, mallettes spéciales pour catalogues, étuis pour cartes de crédit, porte-documents, étuis pour clés, mallettes de voyage et mallettes "court séjour"; mallettes, à savoir, mallettes de maquillage, de toilette, mallettes pour cosmétiques et bâtons de rouge à lèvres vendues vides; sacs, à savoir, sacs de gymnastique et de sports universels, sacs de plage, sacs pour livres, sacs de vol, trousse à maquillage vendues vides, sacs polochons, sac-housses pour vêtements (pour le voyage), sacs à provisions en cuir et à mailles, mallettes week-end, cartables, sacs d'écoliers, sacs à chaussures pour le voyage, sacs à bandoulière, sacs-souvenirs, sacs pour complets, fourre-tout et sacs de voyages; portefeuilles; bourses; parapluies; cannes; porte-cartes de crédit.

25: Chaussures; chapellerie; chemises, tee-shirts, pulls molletonnés, survêtements, pantalons, slips, shorts, débardeurs, vêtements de pluie, bavoires en tissu, jupes, blouses; robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, ensembles pour la neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, baskets, sandales, bottines, chaussons de chalet, vêtements de bain, de mascarade et déguisements d'Halloween.

28: Machines de jeux vidéo autonomes; flippers et machines de salles de jeux; appareils de jeu électroniques de poche; jeux vidéo à prépaiement; ordinateurs de jeu; jouets d'action électroniques; machines électroniques de jeux éducatifs pour les enfants; jouets musicaux; véhicules (jouets) télécommandés fonctionnant avec des piles; jouets et jeux, notamment figurines d'action et leurs accessoires; jeux de table; jeux de cartes; cartes à jouer.

- Die Bildmarken IR 902'538 [Apfel] (fig.) und IR 871'151 [Apfel] (fig.) sehen gleich wie die vorgenannte Marke aus und sind für Waren der Klasse 20 bzw. Dienstleistungen der Klassen 35 und 39 eingetragen.

Die Beschwerdeführerin begründete ihre Widersprüche mit der Gleichartigkeit bzw. Identität aller einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sowie der ausgeprägten Zeichenähnlichkeit, die durch die vollständige Übernahme der älteren Marke APPLE – als Wort und Logo – durch die jüngere Marke entstehe. Daraus ergebe sich eine Verwechslungsgefahr, zumal den Widerspruchsmarken aufgrund ihrer Berühmtheit ein erweiterter Schutzbereich zukomme.

### C.

Nachdem das Widerspruchsverfahren mit beidseitigem Einverständnis vorübergehend sistiert worden war, beantragte die Beschwerdegegnerin mit Stellungnahme vom 10. Oktober 2017 die Abweisung der Widersprüche und zugleich eine Teillöschung ihrer Marke. Sie brachte vor, unter der Bezeichnung "Apple Boutique" führe der Inhaber der Beschwerdegegnerin ein kleines Antiquitätengeschäft in Genf. Die Marke werde in Anspielung auf die von der Popgruppe Beatles im London der Sechzigerjahre betriebene "Apple Boutique" verwendet; eine Rufausbeutung der Widerspruchsmarken sei dadurch nicht zu befürchten. Die in der "Apple Boutique" angebotenen Secondhand-Waren und Kunstobjekte aus den Sechzigern hätten nichts mit den High-Tech Produkten zu tun, die durch die Beschwerdeführerin in deren Geschäften vertrieben würden, und richteten sich an ein anderes Publikum. Eine Verwechslungsgefahr sei ausgeschlossen. Auf die Berühmtheit ihrer älteren Marken könne sich die Beschwerdeführerin im Widerspruchsverfahren im Übrigen nicht berufen.

### D.

Nach erfolgter Teillöschung beansprucht die Marke CH 696'405 "Apple Boutique" Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

14: Objets d'art en métaux précieux; parties constitutives de pièces d'horlogerie et accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans d'autres classes; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non

compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; horlogerie; écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie; cadrans (horlogerie); boîtes et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie; barillets (horlogerie); balanciers (horlogerie); ancres (horlogerie); mouvements d'horlogerie.

16: Tableaux (peintures) encadrés ou non; reproductions de peintures; peintures (tableaux) encadrées ou non; peintures encadrées ou non; peintures à l'aquarelle; peintures; serre-livres; registres (livres); produits de l'imprimerie, y compris livres, revues, brochures, prospectus et autres publications; produits de l'imprimerie de toutes sortes, en particulier journaux, périodiques et livres; pochettes de protection pour livres; pochettes de protection pour feuilles de papier et pages de livres; papier pour la couverture de livres; livres-cadeaux; livres souvenirs (albums photos); livres pour vignettes autocollantes; livres pour enfants comprenant un support audio; livres pour enfants; livres et journaux quotidiens, en particulier sur des personnalités sportives et des événements sportifs; livres d'or; livres d'indices pour jeux informatiques; livres d'images; livres d'histoires pour enfants; livres de reçus; livres de recettes culinaires; livres de quittances; livres de prières; livres de partitions; livres de musique imprimés; livres de mariage; livres de fiction; livres de dépenses; livres de cuisine; livres de contes; livres de caisse; livres de bord (comptabilité); livres d'autographes; livres d'activités; livres commémoratifs; livres ayant trait aux arts graphiques; livres autres que de fiction; livres anniversaires; livres animés; livres à caractère religieux; livres; grands-livres; couvre-livres; couvertures de livres; collections de livres d'indices pour jeux informatiques; collections de livres de fiction et de livres autres que de fiction; collections de livres de fiction; collections de livres autres que de fiction; blocs à peinture, blocs à dessiner, livres de jeux, de mots croisés et de casse-tête; beaux livres; articles pour la reliure de livres et documents; articles de reliure pour livres et documents; supports pour oeuvres d'art; supports de montage pour photographies ou oeuvres d'art en papier ou en carton; supports de montage pour photographies ou oeuvres d'art; reproductions graphiques d'oeuvres d'art; reproductions d'oeuvres d'art graphique; stylos pour travaux d'art; sable coloré en tant que fourniture d'art ou de travaux manuels; reproductions d'art imprimées; pinceaux pour travaux d'art; pastels pour travaux d'art; objets d'art lithographiés; objets d'art gravés; modules de rangement d'articles de papeterie pour bureaux; crayons pour travaux d'art; cadres de toiles pour travaux d'art; blocs pour croquis d'art.

20: Oeuvres d'art en plâtre; oeuvres d'art en bois; oeuvres d'art en cire; râteliers d'entreposage pour oeuvres d'art.

21: Objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre.

25: Habits.

35: Tenue de livres comptables; tenue de livres.

**E.**

**E.a** Mit Entscheid vom 31. Januar 2018 wies die Vorinstanz die Widersprüche Nr. 15379, 15380 und den vorliegend interessierenden Widerspruch Nr. 15377 (IR 868'666 Apfel [fig.] / CH 696'405 Apple Boutique) ab. Sie bejahte eine Gleichartigkeit hinsichtlich aller angefochtenen Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der Rohmaterialien *métaux précieux et leurs alliages* in Kl. 14 der jüngeren Marke gegenüber den von der Widerspruchsmarke in Kl. 14 beanspruchten Waren aus Edelmetall. Weiter stellte sie eine entfernte Zeichenähnlichkeit auf semantischer Ebene fest. Sie verneinte, dass sich die behauptete grosse Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Waren aus dem Informatikbereich auf die vorliegend massgebenden Waren und Dienstleistungen übertragen lasse und ihr einen erweiterten Schutzzumfang verleihe. Die Übereinstimmung der Marken im abstrakten Motiv "Apfel" begründe keine Verwechslungsgefahr.

**E.b** Mit Entscheid gleichen Datums hiess die Vorinstanz den Widerspruch Nr. 15378 (CH 625'404 APPLE / CH 696'405 Apple Boutique) teilweise gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke für einen Teil der in Kl. 16, 20 und 35 beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Für einen Teil der Waren in Kl. 14 und 25 verneinte sie eine Verwechslungsgefahr mangels Gleichartigkeit gegenüber den Waren der Widerspruchsmarke. Bei den übrigen Waren der Kl. 14, 16, 20 und 21 ordnete sie die Widerspruchsmarke, die als beschreibender Hinweis auf Inhalt und Ausstattung von Kunstgegenständen, Drucksachen u.a. verstanden werde, dem Gemeingut zu und wies den Widerspruch trotz festgestellter Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit ab.

**F.**

**F.a** Mit Eingaben vom 5. März 2018 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Widerspruchsentscheide Nr. 15377 und 15378 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Geschäfts-Nr. B-1350/2018 und B-1342/2018) und beantragte, beide Widersprüche vollumfänglich gutzuheissen und die Eintragung der Schweizer Marke CH 696'405 vollständig zu widerrufen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Sie rügte, die Vorinstanz habe den weiten Schutzzumfang, der den Widerspruchsmarken aufgrund ihrer überragenden Bekanntheit für Waren in Kl. 9 zukomme und sich auch auf die vorliegend strittigen Waren erstre-

cke, nicht berücksichtigt. Die Wortmarke APPLE werde nicht etwa als Aussage zu Inhalt und Ausstattung der entsprechend gekennzeichneten Waren verstanden, sondern ihrer Bekanntheit wegen direkt mit der Beschwerdeführerin assoziiert. Folglich sei bei gegebener Zeichenähnlichkeit und Warengleichartigkeit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Mit Verfügung vom 6. März 2018 wurden die Verfahren B-1342/2018 und B-1350/2018 vereinigt und unter der Verfahrensnummer B-1342/2018 weitergeführt.

**F.b** Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Beschwerdeantwort vom 7. Mai 2018 die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Sie bekräftigte ihre bisherigen Ausführungen, wonach eine Rufausbeutung der Beschwerdeführerin durch die jüngere Marke "Apple Boutique" nicht zu befürchten sei, da diese als Anspielung an die im London der Sechzigerjahre eröffnete "Apple Boutique" der Beatles verwendet werde. Das unter diesem Namen geführte Antiquitätengeschäft in Genf biete Kunstobjekte und andere Fundstücke aus Brockenstuben an, die nichts mit den High-Tech-Produkten der Beschwerdeführerin gemein hätten. Eine Warengleichartigkeit sei nicht gegeben, die Tätigkeitsbereiche der Parteien klar voneinander getrennt. Das beiden Marken gemeinsame Element "apple" mit seiner religiös-kulturellen Bedeutung sei freihaltebedürftig und seine Übernahme begründe keine Verwechslungsgefahr. Gerade die Bekanntheit der Widerspruchsmarke APPLE spreche gegen das Vorliegen einer solchen, da die Abnehmer darüber im Bilde seien, dass die Beschwerdeführerin keine Antiquitäten und Kunstobjekte führe.

**F.c** Mit Vernehmlassung vom 8. Mai 2018 beantragte die Vorinstanz die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Sie verneinte nach wie vor, dass den Widerspruchsmarken und dem abstrakten Apfelmotiv im Zusammenhang mit den strittigen Waren ein erweiterter Schutzzumfang zukomme, und verwies auf das hängige Beschwerdeverfahren B-6304/2016 betreffend das Markeneintragungsgesuch "Apple" der Beschwerdeführerin, bei dem sich die gleiche Frage des beschreibenden Gehalts der Wortmarke als Hinweis auf die Ausstattung oder den Inhalt gewisser Waren stelle. Ein erweiterter Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs könne im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden.

**F.d** Auf Antrag der Beschwerdeführerin fand am 22. August 2018 eine öffentliche Parteiverhandlung in den Räumlichkeiten des Kantonsgerichts

St. Gallen statt. Die Verfahrensbeteiligten hielten an ihren bisherigen Rechtsbegehren und rechtlichen Standpunkten fest.

**F.e** Mit Schreiben vom 13. September 2018 kündigte die Beschwerdeführerin an, gegen das Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 betreffend ihr Markeneintragungsgesuch APPLE Beschwerde an das Bundesgericht zu erheben.

**F.f** Mit Verfügung vom 3. Oktober 2018 wurde das Beschwerdeverfahren mit Zustimmung aller Verfahrensbeteiligten bis zum Vorliegen eines Entscheids des Bundesgerichts gegen das angefochtene Urteil B-6304/2016 APPLE sistiert, da jener von präjudizieller Bedeutung für das vorliegende Beschwerdeverfahren sein könne.

Am 16. April 2019 wurde die Sistierung aufgehoben, das Beschwerdeverfahren wieder aufgenommen und der Vorinstanz die Möglichkeit gegeben, unter Berücksichtigung des am 9. April 2019 durch das Bundesgericht gefällten Urteils BGE 145 III 178 APPLE erneut zur Beschwerde Stellung zu nehmen.

**F.g** Mit Vernehmlassung vom 9. Mai 2019 teilte die Vorinstanz mit, sie habe ihre Entscheide vom 31. Januar 2019 betreffend die Widerspruchsverfahren Nr. 13377 und 13378 gestützt auf die Erwägungen des Bundesgerichts in BGE 145 III 178 APPLE wiedererwägungshalber aufgehoben und das Instruktionsverfahren wieder aufgenommen, da die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken neu beurteilt werden müsse.

## **G.**

**G.a** Mit Verfügung vom 19. Dezember 2019 hiess die Vorinstanz den Widerspruch Nr. 15378 (CH 625'404 APPLE / CH 696'405 Apple Boutique) teilweise gut, soweit sie ihn nicht abschrieb, und wiederrief die Eintragung der angefochtenen Marke für die Mehrheit der angefochtenen Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von Waren in Kl. 14 und 25.

Sie bejahte eine Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke in Kl. 16 beanspruchten Waren aus Papier, die auch Kunstobjekte umfassen, und den *objets d'art en métaux précieux, produits en métaux précieux* in Kl. 14 sowie den in Kl. 20 und 21 beanspruchten Kunstobjekten mitsamt ergänzendem Zubehör der angefochtenen Marke. Sie stellte weiter eine Gleichartigkeit zwischen allen angefochtenen Waren in Kl. 16 sowie den Papierwaren, Druckereierzeugnissen und Künstlerbedarfsartikeln in Kl. 16

der Widerspruchsmarke, den angefochtenen Dienstleistungen in Kl. 35 und der von der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten *Geschäftsführung* fest.

Aufgrund der vollständigen Übernahme der älteren Marke durch die jüngere Marke, ergänzt mit dem kennzeichnungsschwachen Element "Boutique", bejahte die Vorinstanz sodann eine Zeichenähnlichkeit auf den Ebenen Schriftbild, Klang und Sinngesamt. Aus BGE 145 III 178 "Apple" folge, dass die Widerspruchsmarke APPLE von den Abnehmern nicht als englischer Begriff für die Frucht verstanden, sondern direkt mit der Beschwerdeführerin in Verbindung gebracht werde. Den gegenüberstehenden Zeichen sei somit der Sinngesamt "Apple Inc." gemeinsam, der durch das zusätzliche Element "Boutique" nicht relativiert werde. Die Vorinstanz bejahte eine Verwechslungsgefahr, wobei sie der Widerspruchsmarke mangels beschreibenden Sinngesamts für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zusprach. Ob der Widerspruchsmarke aufgrund des vom Bundesgericht festgestellten überragenden Bekanntheitsgrads vorliegend ein erweiterter Schutzzumfang zukomme, liess sie offen, da ein solcher ohnehin nicht zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs führen würde.

Mit Bezug auf die Waren *parties constitutives de pièces d'horlogerie et accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans d'autres classes; métaux précieux et leurs alliages non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; horlogerie; écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie; cadrans (horlogerie); boîtes et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie; barillets (horlogerie); balanciers (horlogerie); ancres (horlogerie); mouvements d'horlogerie* in Klasse 14 und *habits* in Klasse 25 verneinte sie das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, da mangels Berührungspunkten zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Gleichartigkeit gegeben sei. In diesem Umfang wies sie den Widerspruch ab.

**G.b** Mit Verfügung vom 19. Dezember 2019 hiess die Vorinstanz auch den Widerspruch Nr. 15377 (IR 868'666 Apfel [fig.] / CH 696'405 Apple Boutique) teilweise gut, soweit sie ihn nicht abschrieb, und wiederrief die Eintragung der angefochtenen Marke für die Mehrheit der angefochtenen Waren mit Ausnahme der Rohwaren *métaux précieux* in Kl. 14 und der Buchhaltungsdienstleistungen in Kl. 35.

Sie bejahte eine Identität bzw. Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke in Kl. 16 beanspruchten *statues en métaux précieux* und den von der angefochtenen Marke in Kl. 14 beanspruchten *objets d'art en métaux précieux* sowie den Kunstobjekten mitsamt Zubehör in Kl. 20 und 21. Sie bejahte weiter eine Gleichartigkeit zwischen den übrigen, von beiden Marken beanspruchten Uhren, Schmuckwaren und Edelmetallwaren in Kl. 14, Papeterieartikeln und Drucksachen in Kl. 16 und Bekleidung in Kl. 25.

Eine Zeichenähnlichkeit stellte sie auf der Ebene des Sinngehalts fest. Die Ausführungen von BGE 145 III 178 zur Wortmarke APPLE liessen sich auf die Logo-Marke der Beschwerdeführerin übertragen. Demnach fassten die Markenadressaten die Widerspruchsmarke nicht in erster Linie als abgebissenen Apfel auf, sondern erkannten darin einen Hinweis auf die Beschwerdeführerin, während die angefochtene Marke als "kleines Geschäft der Apple Inc." verstanden werde.

Mangels Hinweisen auf eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke für die massgebenden Waren ging die Vorinstanz von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Sie führte aus, eine Verwechslungsgefahr wäre unter Berücksichtigung der rein lexikalischen Bedeutung des Wortes "apple" und des fehlenden Motivschutzes im Markenrecht grundsätzlich zu verneinen. Aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sei jedoch von einer klaren Übereinstimmung im Sinngehalt der Konfliktzeichen auszugehen und erweise sich der Zeichenabstand im festgestellten Gleichartigkeitsbereich als ungenügend. Deshalb sei von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

Mit Bezug auf die Dienstleistungen *tenue de livres comptables* in Kl. 35 und die Rohwaren *métaux précieux et leurs alliages* in Kl. 14 der angefochtenen Marke erkannte die Vorinstanz keine markenrechtlich relevanten Überschneidungen zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und wies den Widerspruch mangels Gleichartigkeit ab.

**G.c** Gegen beide Verfügungen gelangte die Beschwerdeführerin mit neuer Beschwerde vom 3. Februar 2020 an das Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende Rechtsbegehren:

1. Ziffer 2 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 19. Dezember 2019 in den Widerspruchsverfahren

15377 und 15378 sei insoweit anzupassen, als diese in Klasse 14 auch die Waren "métaux précieux et leurs alliages" umfasst.

2. Die Widersprüche Nr. 15377 und 15378 der Beschwerdeführerin seien vollumfänglich gutzuheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 696'405 sei vollständig zu widerrufen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, auch für das Verfahren vor der Vorinstanz, zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Prozessual beantragte die Beschwerdeführerin die Ansetzung einer mündlichen öffentlichen Verhandlung und die Vereinigung der Beschwerden betreffend die Widerspruchsverfahren Nr. 15377 und 15378.

Sie rügte die falsche Beurteilung der Warenähnlichkeit durch die Vorinstanz, die zu Unrecht zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr mit Bezug auf Edelmetalle in Kl. 14 der angefochtenen Marke geführt habe. Es sei nicht nachvollziehbar, warum die angefochtenen Kunstwerke und Statuen aus Edelmetall gleichartig zu den von der Beschwerdeführerin beanspruchten Edelmetallwaren beurteilt worden seien, die dafür zwingend verwendeten Edelmetalle aber nicht. Da Edelmetalle für Edelmetall-Statuen als wertbestimmend respektive offensichtlich wertspezifisch wahrgenommen würden, liege auch diesbezüglich Gleichartigkeit vor. Eine Verwechslungsgefahr sei entsprechend zu bejahen, da die angefochtene Marke auch den erforderlichen Zeichenabstand zu den Widerspruchsmarken nicht einhalte.

**G.d** Mit Verfügung vom 5. Februar 2020 wurden die neuen Beschwerden mit dem Verfahren B-1342/2018 vereinigt. Der prozessuale Antrag der Beschwerdeführerin auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung wurde abgewiesen. Die ursprüngliche Drittrichterin wurde aufgrund der konnexen Verfahren durch Richter Martin Kayser ersetzt.

**G.e** Mit Schreiben vom 6. März 2020 verzichtete die Beschwerdegegnerin mit Verweis auf den bisherigen Schriftenwechsel auf eine Beschwerdeantwort.

**G.f** Mit Eingabe vom 9. März 2020 verzichtete die Vorinstanz auf das Einreichen einer Vernehmlassung und beantragte unter Verweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

**G.g** Die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin liessen sich in der Folge nicht mehr vernehmen.

**H.**

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

### **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Widersprechende und Adressatin der angefochtenen Verfügungen ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerden ist einzutreten.

**2.**

Mit Beschwerde vom 3. Februar 2020 stellte die Beschwerdeführerin einen prozessualen Antrag auf Durchführung einer mündlichen öffentlichen Verhandlung, der mit Zwischenverfügung vom 5. Februar 2020 abgewiesen wurde. Nach Art. 40 VGG ordnet der Instruktionsrichter eine öffentliche Parteiverhandlung an, wenn eine Partei es verlangt oder gewichtige öffentliche Interessen es verlangen, soweit – wie vorliegend – zivilrechtliche Ansprüche im Streit liegen. Dieser Anspruch wurde mit Durchführung einer mündlichen öffentlichen Verhandlung am 22. August 2018 auf entsprechenden Antrag der Beschwerdeführerin in ihrer ursprünglichen Beschwerde vom 5. März 2018 bereits gewahrt. Dieses Beschwerdeverfahren wurde nach Wiedererwägung der angefochtenen Entscheide vom 31. Januar 2018 durch die Vorinstanz nicht gegenstandslos, da die Vorinstanz den Anträgen der Beschwerdeführerin mit ihren neuen Entscheiden vom 19. Dezember 2019 nicht vollumfänglich entsprach. Die neue Beschwerde vom 3. Februar 2020 ist materiell eine Fortsetzung des bisherigen Beschwerdeverfahrens mit einem auf die Frage der Waregleichartigkeit zwischen Rohstoffen und Endprodukten eingeschränkten Streitgegenstand. Zu dieser Frage konnten sich die Parteien anlässlich der mündlichen

Verhandlung vom 22. August 2018 bereits äussern; diesbezüglich führte der Sistierungs- und Wiedererwägungsgrund BGE 145 III 178 "Apple" keine Änderungen herbei. Auch der Wechsel in der Besetzung des Spruchkörpers (E. G.d) führt zu keinem anderen Resultat, da sich der neue Richter aus den Akten sowie der Protokollierung der Anhörung ein umfassendes Bild der relevanten Sachverhalts- und Rechtsfragen machen konnte (vgl. Urteil des EGMR Škaro gegen Kroatien vom 6. März 2017, Nr. 6962/13, § 24 m.H.).

### 3.

Im Widerspruchsverfahren Nr. 15378 (CH 625'404 APPLE / CH 696'405 Apple Boutique) widerrief die Vorinstanz die Eintragung der angefochtenen Marke mit Ausnahme der Waren *parties constitutives de pièces d'horlogerie et accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans d'autres classes; métaux précieux et leurs alliages non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; horlogerie; écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie; cadrans (horlogerie); boîtes et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie; barillets (horlogerie); balanciers (horlogerie); ancres (horlogerie); mouvements d'horlogerie* in Klasse 14 und *habits* in Klasse 25.

Im Widerspruchsverfahren Nr. 15377 (IR 868'666 Apfel [fig.] / CH 696'405 Apple Boutique) hiess die Vorinstanz den Widerspruch auch für diese Waren mit Ausnahme von *métaux précieux et leurs alliages* in Kl. 14 und *tenue de livres comptables* in Kl. 35 gut.

Damit ist die Eintragung der angefochtenen Marke allein noch für die Waren *métaux précieux et leurs alliages* in Kl. 14 strittig und die Beschwerdeführerin bezieht sich in ihrer Beschwerde ausdrücklich nur auf sie.

Mit Bezug auf alle übrigen Waren und Dienstleistungen ist der Widerruf der jüngeren Marke durch die Vorinstanz unangefochten in Rechtskraft erwachsen (vgl. Urteile des BVGer B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 2.3 "Mobility", B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 2.1 "Hero [fig.]/Heera [fig.]").

### 4.

**4.1** Die Vorinstanz verneinte eine Gleichartigkeit zwischen den Rohwaren *métaux précieux et leurs alliages* in Kl. 14 und den von der älteren Bildmarke in der gleichen Klasse beanspruchten Waren, teilweise aus Edelmetall, aufgrund der Unterschiede hinsichtlich des Verwendungszwecks

und der Abnehmer. Sie erblickte auch keine markenrechtlich relevanten Überschneidungen mit den übrigen Waren und Dienstleistungen beider Widerspruchsmarken, die zur Feststellung einer Warengleichartigkeit führen würden.

**4.2** Die Beschwerdeführerin rügt die Beurteilung der Warenähnlichkeit durch die Vorinstanz. Es sei nicht nachvollziehbar, warum eine Gleichartigkeit zwischen den *objets d'art en métaux précieux* der angefochtenen Marke und den *statues en métaux précieux* der Widerspruchsmarke bejaht, mit Bezug auf die angefochtenen Rohwaren *métaux précieux et leurs alliages* aber verneint worden sei. Zwischen den beanspruchten Edelmetall-Statuen und den dazu zwingend verwendeten Edelmetallen bestehe, wenn schon nicht Identität, so doch zumindest hochgradige Ähnlichkeit. Zu diesem Resultat komme man bereits, weil Edelmetalle für Edelmetall-Statuen wertbestimmend seien respektive als offensichtlich wertspezifisch wahrgenommen würden. Da die angefochtene Marke, wie die Vorinstanz richtig festgestellt habe, den geforderten Zeichenabstand zu den Widerspruchsmarken nicht einhalte, sei die Verwechslungsgefahr auch mit Bezug auf *métaux précieux et leurs alliages* in Kl. 14 gegeben.

**4.3** Die Beschwerdegegnerin entgegnet, eine Verwechslungsgefahr sei ausgeschlossen, da ihre Marke als Anlehnung an die von den Beatles in den Sechzigerjahren geführte Londoner "Apple Boutique" verwendet werde – in einem reinen Vintage-Esprit also, der nichts mit der Tätigkeit der Beschwerdeführerin zu tun habe. Der Inhaber der Beschwerdegegnerin führe unter dem Namen "Apple Boutique" ein kleines Antiquitätengeschäft in Genf. Die darin angebotenen Kunstobjekte, Secondhand-Waren und Fundstücke aus Brockenstuben hätten nichts mit den modernen High-Tech-Produkten der Beschwerdeführerin zu tun, richteten sich an ein anderes Publikum und würden in einem anderen Umfeld präsentiert. Die Geschäftsfelder der Parteien unterschieden sich deutlich voneinander, eine Warengleichartigkeit sei darum nicht gegeben. Die Kunden der Beschwerdeführerin seien ohnehin Kenner ihrer berühmten Produkte und wüssten, dass sie keine Antiquitäten führe.

## **5.**

**5.1** Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke 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 des

Markenschutzgesetzes [MSchG, SR 2132 11] i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG). Unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet, dass das eine Zeichen für das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern (BGE 127 III 160 E. 2a «Securitas»; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 «Yello/Yellow Lounge»).

**5.2** Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind (BGE 128 III 441 E. 3.2 "Appenzeller Natural [fig.]" ; 126 III 315 E. 6b-c "Rivella/Apiella [fig.]"). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Produkte sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Natural [fig.]" ; 128 III 96 E. 2a "Orfina").

**5.3** Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge, soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht. Der tatsächliche oder beabsichtigte Gebrauch der Marke auf dem Markt ist irrelevant (Urteil des BVGer vom 27. Mai 2020 B-6921/2018 E. 3.2, E. 7.5.3 "Facebook [fig.]/Facegirl [fig.]"). Entsprechend sind marketingmässige Segmentierungen bezüglich Preis und Qualität der Waren unbeachtlich (EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], SIWR, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 822; RALPH SCHLOSSER/CLAUDIA MARADAN, in: de Werra/Gilliéron [Hrsg.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, art. 3 LPM n. 142; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 128).

**5.4** Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnnect [fig.]" ; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 "Nivea [fig.]/Neauvia" E. 2.2; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 117). Gleichartig heisst also nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnli-

cher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (Urteile des BVGer B-259/2017 vom 19. März 2019 E. 3.2 "Tesla; Powerwall/Tesla Powerwall"; B-3209/2017 vom 2. April 2019 E. 3.4.1 "Paradis/Blanc du Paradis"; B-2165/2018 E. 4.2 "Hero [fig.]/Heera [fig.]").

Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, Substituierbarkeit, das Verhältnis von Hauptware und Zubehör sowie die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 5.1 "Victorinox/Miltorinox").

**5.5** Rohstoffe und Halbfabrikate gelten im Verhältnis zu Fertigprodukten nicht als gleichartig, da sie gewöhnlich aus unterschiedlichen Marktstufen stammen, anderen Verwendungszwecken dienen und keine Überschneidungen bezüglich Abnehmern und Verkaufsstellen aufweisen (Urteile des BVGer B-5467/2011 vom 20. Februar 2019 "Navitimer/Maritimer" E. 5.3.1; B-3622/2010 vom 1. Dezember 2010 E. 3.2.1 "Wurzelbrot/Wurzelrusti"; B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnnect [fig.]"; B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 7.4 "7seven [fig.]/ sevenfriday"; B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 6.3 "Merci/Merci"; B-2165/2018 E. 4.2 "Hero [fig.]/Heera [fig.]"; RKGE vom 2. Oktober 1997, in: sic! 1997 S. 569 E. 3 "Birko Tex/Biotex", und vom 30. Dezember 2003, in: sic! 2004 S. 418 E. 5 "Resinex/Resinex"; SCHLOSSER/MARADAN, a.a.O., Art. 3 N. 141; GALLUS JOLLER, in: Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 305 m.w.H.; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 135; MARBACH, a.a.O., N. 845). Ausnahmsweise kann Gleichartigkeit indiziert sein, falls der Rohstoff für die Qualität des Endprodukts von derart wesentlicher Bedeutung, mithin wertbestimmend ist, dass die Abnehmer auf dieselbe betriebliche Herkunft schliessen und das Endprodukt dem Inhaber der Marke für den Rohstoff zuschreiben (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 305; MARBACH, a.a.O., N. 846; SCHLOSSER/MARADAN, a.a.O., Art. 3 N. 141).

**5.6** Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 «Appenzeller»; 121 III 377 E. 2a «Boss/

Boks»; 119 II 473 E. 2d «Radion/Radomat»; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N 41). Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene in der Regel zu Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc «Securitas»; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 «Calida/Calyana»).

**5.7** Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab. Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken. Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben. Als stark gelten Marken, die aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteile des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.>"; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 "Nivea [fig.]/Neauvia" E. 2.4).

## 6.

**6.1** Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, aus deren Perspektive die Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr geprüft werden. Sie sind ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marke zu bestimmen (vgl. RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, Diss. 2015, Rz. 13.06). Dabei spielt die marketingmässige Positionierung der beanspruchten Waren keine Rolle, sodass die Ausführungen der Beschwerdegegnerin zu den konkreten Umständen, unter denen die Parteien ihre jeweiligen Waren zum Kauf anbieten, für die Bestimmung der Verkehrskreise unbeachtlich sind (vgl. Urteil des BVGer B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 7 "Bally/Balu [fig.>"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51).

**6.2** Die in Klasse 14 zu prüfenden Waren – Schmuckwaren und Uhren, aber auch Manschettenknöpfe, Broschen und Statuen aus Edelmetall – werden von einem breiten Publikum nachgefragt und nach ständiger Rechtsprechung mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben, da sie günstige Accessoires ebenso wie Luxusgüter enthalten können. Die Fachkreise, darunter Uhrmacher und Juweliere, prüfen die Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit (Urteile des BVGer B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 3 "Meister/ZeitMeister"; B-5467/2011 vom 20. Februar 2019 E. 4.2

"Navitimer/Maritimer"; B-2232/2019 vom 10. Dezember 2019 E. 3.2 "JB Blancpain [fig.]/Reapain [fig.]").

Die in Kl. 16 eingetragenen Druckereierzeugnisse, Bücher, Zeitschriften, Papierwaren, Papeteriewaren und Künstlerbedarfsartikel richten sich neben Zwischenhändlern, Kunstschaffenden und Fachleuten aus der Medienbranche an das breite Publikum. Sie werden als täglich konsumierte Medien und Alltagsgüter mit einer gewöhnlichen bis flüchtigen Aufmerksamkeit nachgefragt (Urteile des BVGer B-3815/2014 E. 5 "Rapunzel"; B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E. 3 "Heimat Online/Die Heimat [fig.]").

Schuhe und Kleider in Kl. 25 werden von einem breiten Publikum nachgefragt, vor dem Kauf gewöhnlich anprobiert und mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit geprüft (BGE 121 III 377 E. 3d "Boss/Boks"; Urteile des BVGer B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 3 "Hirsch/Apfelhirsch"; B-6953/2018 vom 7. Juli 2020 "Karomuster" E. 4). Bei Accessoires wie Koffern, Taschen und Schirmen in Kl. 18 wird ein durchschnittlicher Aufmerksamkeitsgrad angenommen, da diese Waren nicht täglich, aber mit gewisser Regelmässigkeit erworben werden (Urteile des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 6 "7seven [fig.]/Sevenfriday"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 4 "Victorinox/Miltorinox").

Die in Kl. 28 registrierten Videospieleautomaten, Handkonsolen, Spiele und Spielfiguren, auch elektronischer Art, richten sich an Jugendliche, Kinder und Erwachsene, die für diese sorgen. Sie werden mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. Urteile des BVGer B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 4 "Nilpferd [fig.]; B-6389/2018 vom 27. August 2019 E. 4 "Elfe, Pelzfigur, Hund").

## 7.

**7.1** Bei der Prüfung der Gleichartigkeit der einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen wird auf die Registereinträge abgestellt, während die tatsächlichen Verhältnisse unberücksichtigt bleiben (E. 5.3 vorstehend). Entgegen Vorbringen der Beschwerdegegnerin spielt es somit keine Rolle, ob die zu beurteilenden Waren in modernen Geschäftslokalitäten oder in einem Antiquitätengeschäft mit Vintage-Ambiente zum Kauf präsentiert werden.

**7.2** Vorliegend sind Edelmetalle und ihre Legierungen in Kl. 14, für welche die angefochtene Marke eingetragen ist, mit den für die ältere Bildmarke

registrierten Schmuckbezeichnungen *Articles de bijouterie; montres et horloges; boutons de manchettes; porte-clés en métaux précieux; chronomètres; broches, breloques; épingles de cravates; pinces de cravate; insignes, bracelets, colliers; médaillons, boucles de ceinture, épingles; boîtes pour accessoires, coffrets à bijoux, parures toutes en en métaux précieux ou en plaqué; bijouterie fantaisie; statues et parures en métaux précieux* zu vergleichen. "Aus Edelmetall" (*en métaux précieux*) wird nur für Schlüsselanhänger, Schmuck und Statuen ausdrücklich erwähnt, während die übrigen Waren auch aus anderem Material gefertigt sein können. Die ältere Wortmarke APPLE ist nicht für Waren in Kl. 14 eingetragen.

**7.3** Eine Gleichartigkeit zwischen Rohmaterialien und daraus gefertigten Endprodukten wird in ständiger Rechtsprechung verneint (E. 5.5 vorstehend). Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Urteil B-5467/2011 vom 20. Februar 2019 "Navitimer/Maritimer" eingehend mit der Frage befasst, ob zwischen Edelmetallen und Uhren Gleichartigkeit vorliegt. Es stellte grundlegende Unterschiede mit Bezug auf die Verkehrskreise, Vertriebskanäle und Herstellung bzw. Verarbeitung fest: Edelmetalle werden namentlich von der Uhren- und Schmuckindustrie, Uhren hauptsächlich von Endkonsumenten nachgefragt; Uhrmacher verkaufen die von ihren Lieferanten bezogenen Edelmetalle nicht unverarbeitet an ihre Kunden weiter, sondern fertigen sie erst zum Endprodukt. Edelmetalle und Uhren dienen unterschiedlichen Zwecken und werden unter Anwendung unterschiedlicher Technologien gewonnen, hergestellt und bearbeitet. Uhren und Edelmetalle sind darum nicht gleichartig (Urteil B-5467/2011 E. 5.3.3).

**7.4** Die Beschwerdeführerin nennt keine überzeugenden Gründe, weshalb in Abkehr von dieser Rechtsprechung eine Gleichartigkeit zwischen Edelmetallen und daraus gefertigten Waren – vorliegend Statuen, Schmuck und Schlüsselanhänger – zu bejahen wäre. Sie beruft sich auf die Ausnahme, wonach Gleichartigkeit im Einzelfall gegeben sein kann, wenn der Rohstoff für die Qualität des Endprodukts derart wesentlich ist, dass die Abnehmer auf die gleiche betriebliche Herkunft schliessen (E. 5.5 vorstehend). Dies trifft nach ihrem Dafürhalten auf Edelmetallstatuen zu. Gleichartigkeit hängt indessen nicht von der inneren Beschaffenheit, sondern von der Erwartung des Verkehrs mit Bezug auf Angebot und Vertrieb der Waren ab; dies gilt auch für wertbestimmende Rohstoffe (E. 5.4 vorstehend). Mithin genügt es nicht, dass ein Rohstoff für das Endprodukt wesentlich oder wertbestimmend ist, sondern müssen die Abnehmer die gleiche betriebliche Herkunft erwarten. Dies wurde von der RKGE für den Bezug zwischen Mehl und Brot bejaht und mit der Nähe der Märkte und Vertriebswege begründet

(RKGE vom 3.12.2003, in: sic! 2004 S. 505 E. 2 "Baguettine/Baghetti"), kann aber nicht in gleicher Weise für Schlüsselanhänger, Statuen und Schmuck angenommen werden. Abnehmer dieser Waren erwarten nicht, dass sie bei der Markeninhaberin auch Edelmetalle erwerben können. Im Unterschied zu Mehl, das in der eigenen Küche zu Brot verarbeitet werden kann, pflegen die Abnehmer von Edelmetallwaren solche nicht selbst aus rohen Blöcken zu schmieden. Zu viele Verarbeitungsschritte trennen hier den Rohstoff vom fertigen Produkt (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 846). Zwischen Edelmetallen und daraus hergestellten Waren in Kl. 14 besteht darum keine Gleichartigkeit.

**7.5** Auch mit Bezug auf die übrigen Waren und Dienstleistungen beider Widerspruchsmarken sind keine Berührungspunkte zu Edelmetallen ersichtlich und werden von der Beschwerdeführerin keine behauptet.

**7.6** An der fehlenden Warengleichartigkeit vermag auch der im Lauf des Beschwerdeverfahrens gefällte BGE 145 III 178 "Apple" nichts zu ändern, der der Wortmarke APPLE einen überragenden Bekanntheitsgrad zuschreibt, der ihre Eintragung für weitere Waren und Dienstleistungen begünstigt (E. 2.3.3). Die erhöhte Kennzeichnungskraft einer Marke, die diese dank überragender Bekanntheit im Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen erworben hat, vermag zwar auf benachbarte Gebiete im engen Gleichartigkeitsbereich auszustrahlen (Urteile des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 6.1 "Nivea [fig.]/Neauvia"; B-2583/2018 vom 23. Juni 2020 E. 6.4.1 "Helsana. Engagiert für das Leben/Helsinn Investment Fund"). Sie führt jedoch nicht zur Aufhebung des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips. Im Widerspruchsverfahren kann sich die Beschwerdeführerin nicht auf den Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs berufen, da Art. 31 MSchG die Anwendung von Art. 15 MSchG nicht erwähnt und damit als Prüfungsgegenstand ausklammert (Urteile des BVGer B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 7 "Apple [fig.]/Adamis Group [fig.>"; B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 3.6 "Havana Club/Cana Club"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 7.4.4 "Intel inside/Galdat inside").

**7.7** Mangels Gleichartigkeit zwischen *métaux précieux et leurs alliages* in Kl. 14 der angefochtenen Marke und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken kann das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden. Zurecht hat die Vorinstanz die Widersprüche mit Bezug auf diese Waren abgewiesen, sodass die angefochtenen Verfügungen im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerden abzuweisen sind.

## 8.

**8.1** Die Beschwerdeführerin ist mit ihren ursprünglichen Begehren insofern durchgedrungen, als ihre Widersprüche gegen die angefochtene Marke mit Ausnahme einer einzelnen Ware in Kl. 14 gutgeheissen werden. Die Vorinstanz hat ihre Widerspruchsentscheide vom 31. Januar 2018 aufgrund des nachträglich gefällten BGE 145 III 178 "Apple" in Wiedererwägung gezogen. Die Beschwerdegegnerin hat auf eine Anfechtung der neuen Entscheidung verzichtet, womit das Beschwerdeverfahren teilweise gegenstandslos geworden ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin zu neun Zehnteln. In diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 5 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

**8.2** 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 VGKE). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinefuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marken sprechen. Unter Berücksichtigung der teilweisen Gegenstandslosigkeit des Beschwerdeverfahrens aufgrund der Wiedererwägung durch die Vorinstanz sind die Verfahrenskosten angemessen herabzusetzen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 2'500.– festzulegen. Der auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von Fr. 250.– wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 6'500.– entnommen; die Differenz von Fr. 6'250.– ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 2'250.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt.

**8.3** Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen

Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE). Anhand des aktenkundigen Aufwands bei zweifachem Schriftenwechsel sowie der Teilnahme an der Parteiverhandlung erscheint eine anteilmässig reduzierte Parteientschädigung von Fr. 7'250.– zu Gunsten der grösstenteils obsiegenden Beschwerdegegnerin angemessen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

### **9.**

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

## **Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

### **1.**

Die Beschwerden werden abgewiesen, soweit sie nicht als gegenstandslos geworden abgeschrieben werden.

Die angefochtenen Verfügungen der Vorinstanz vom 19. Dezember 2019 werden bestätigt.

### **2.**

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 2'500.– werden im Umfang von Fr. 250.– der Beschwerdeführerin auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 6'500.– entnommen. Die Differenz von Fr. 6'250.– wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

Der verbleibende Kostenanteil von Fr. 2'250.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Erhalt des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

### **3.**

Der Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 7'250.– zulasten der Beschwerdegegnerin zugesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, Beschwerdeantwortbeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 15377/15379/15380; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Agnieszka Taberska

Versand: 6. Oktober 2020