



Urteil vom 11. Oktober 2017

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.

Parteien

Valcambi SA,
Via Passeggiata, 6828 Balerna,
vertreten durch Frei Patentanwaltsbüro AG,
Postfach 1771, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Wassner AG,
Florastrasse 8, 8800 Thalwil,
vertreten durch Isler & Pedrazzini AG,
Patent- und Markenanwälte,
Giesshübelstrasse 45, Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 14696,
CH 562'852 V Green Gold (fig.) /
CH 679'962 Green Gold by Wassner (fig.).

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 4. September 2007 bei der Vorinstanz hinterlegten Schweizer Wortbildmarke CH 562'852 "V Green Gold", die wie folgt aussieht



und Schutz für folgende Waren beansprucht:

14 Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, bigiotteria; pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

B.

Am 21. Juli 2015 hinterlegte die Beschwerdegegnerin die Wortbildmarke CH 679'962 "GREEN GOLD by wassner" bei der Vorinstanz. Die Anmeldung wurde am 3. November 2015 auf Swissreg veröffentlicht.



Die Marke ist für folgende Waren registriert:

14 Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Waren, soweit die in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.

16 Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.

C.

Gestützt auf ihre ältere Marke erhob die Beschwerdeführerin am 26. Januar 2016 gegen die Eintragung des jüngeren Zeichens Widerspruch und beantragte dessen Widerruf für sämtliche beanspruchten Waren. Sie begründete ihren Widerspruch mit der Gleichartigkeit und teilweisen Identität der einander gegenüberstehenden Waren sowie der Zeichenähnlichkeit aufgrund der übernommenen, dominierenden Bestandteile "green gold", woraus eine zumindest mittelbare Verwechslungsgefahr resultiere.

D.

Mit Widerspruchsantwort vom 29. März 2016 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung des Widerspruchs. Sie stellte sich auf den Standpunkt, die Übereinstimmung zwischen den Marken beschränke sich auf die Bestandteile "green gold". Der Schutz der Widerspruchsmarke erstreckte sich jedoch nicht auf diese gemeinfreie Wortkombination. "Green" sei frei haltebedürftig, "gold" für die beanspruchten Waren der Klasse 14 beschreibend. Die jüngere Marke hebe sich durch ihre grafische Gestaltung genügend von der Widerspruchsmarke ab, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

E.

Mit Replik vom 17. Juni 2016 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Widerspruch fest. Die Beschwerdegegnerin verzichtete auf das Einreichen einer Duplik.

E.a

Mit Verfügung vom 20. Oktober 2016 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise - für "Edelmetalle" in Klasse 14 - gut und wies ihn im Übrigen für "aus Edelmetallen und Legierungen hergestellte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" in Klasse 14 sowie sämtliche beanspruchten Waren in Klasse 16 ab. Zur Begründung führte sie aus, die in Klasse 14 beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken seien iden-

tisch. Keine Gleichartigkeit liege jedoch hinsichtlich der von der Beschwerdegegnerin in Klasse 16 beanspruchten Waren vor, weshalb das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr diesbezüglich im Vorherein verneint werden könne. Aufgrund der übereinstimmenden Bestandteile "green gold" sei eine Zeichenähnlichkeit auf phonetischer, sinnbildlicher und visueller Ebene zu bejahen. Für die Waren in Klasse 14 mit Ausnahme von Edelmetallen seien die Bestandteile "green gold" in der Bedeutung von "grünes Gold" mit Bezug auf deren mögliche Eigenschaften beschreibend. Da die Zeichen lediglich in diesen schwachen Bestandteilen übereinstimmten und sich ansonsten genügend voneinander unterschieden, könne eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden. Hinsichtlich der Waren "Edelmetalle" hingegen sei der Bestandteil "green" unterscheidungskräftig. Dessen Übernahme und Kombination mit dem Bestandteil "gold" führe zu einer Verwechslungsgefahr.

F.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 21. November 2016 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:

1. Der Widerspruchsentscheid Nr. 14696 des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. Oktober 2016 sei bezüglich der Waren "*und deren Legierungen (von Edelmetallen) sowie daraus hergestellte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente*" in Klasse 14 aufzuheben.
2. Der Widerspruch Nr. 14696 sei bezüglich der Waren "*und deren Legierungen (von Edelmetallen) sowie daraus hergestellte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente*" in Klasse 14 ebenfalls gutzuheissen.
3. In der Folge davon sei die Vorinstanz anzuweisen, die ganze Klasse 14 der angefochtenen Marke Nr. 679962 zu löschen.
4. Eventualiter sei die Angelegenheit nur bezüglich dieser Teilfrage (siehe Ziff. 2) an die Vorinstanz zur Neuurteilung zurück zu überweisen.
5. Das vorliegende Beschwerdeverfahren sei in der Landessprache Deutsch zu führen, sofern die Beschwerdegegnerin damit einverstanden ist.
6. Der Beschwerdeführerin sei eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin.

Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die Wortelemente "green gold" seien nicht als – ohnehin nicht definierte – Farbe "Grüngold", sondern als Ausdruck der Herstellung nach ethischen Kriterien zu verstehen, was indessen erst nach einigen Gedankenschritten klar werde. "Green", übersetzt als "Grün", werde gewöhnlich im Sinne von ökologisch oder umweltverträglich verstanden; da Gold weder pflanzlich sei noch angebaut werde, sei der Begriff für sämtliche Waren der Klasse 14, welche Gold enthielten, nicht beschreibend; es rechtfertige sich nicht, Edelmetalle anders zu beurteilen als die übrigen in Frage stehenden und aus Gold herstellbaren Waren. Das jüngere Zeichen hebe sich weder in den Wort- noch in den Bildbestandteilen genügend von der Widerspruchsmarke ab, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

G.

Mit Beschwerdeantwort vom 1. Februar 2017 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Sie brachte vor, die Ähnlichkeit zwischen den Zeichen beschränke sich auf die gemeinfreien Wortbestandteile "green gold". Die grafischen Elemente der angefochtenen Marke genügten, um dieser einen eigenen Charakter zu verleihen und einen hinreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke herzustellen. Das in einer nicht unterscheidungskräftigen Kombination verwendete Wort "green" sei freihaltebedürftig. Dessen Bedeutung als umweltfreundlich und nachhaltig werde nicht nur im Zusammenhang mit pflanzlichen Produkten, sondern auch in Bezug auf die beanspruchten Waren ohne Gedankenschritte ersichtlich. Da auch der Bestandteil "gold" für die beanspruchten Waren der Klasse 14 beschreibend sei, handle es sich bei "green gold" um eine nicht unterscheidungskräftige Wortkombination, die nicht vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke erfasst werde.

H.

Die Vorinstanz führte in ihrer Vernehmlassung vom 3. Februar 2017 aus, die Tatsache, dass die Kombination "green gold" in der Bedeutung von "umweltfreundliches Gold" verstanden werden könne und auf mögliche Eigenschaften der in Klasse 14 beanspruchten Waren verweise, sei ein zusätzliches Argument für die Zugehörigkeit dieser Wortkombination zum Gemeingut. Der Widerspruch hätte entsprechend für sämtliche Waren in Klasse 14, auch für Edelmetalle, abgewiesen werden müssen. Aufgrund

des Verbots der *reformatio in peius* könne die Frage indessen offen bleiben. Sie verwies im Übrigen auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung und beantragte die Abweisung der Beschwerde.

I.

Die Parteien verzichteten auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung.

J.

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde 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 in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay (fig.)" m.w.H.). Je grösser die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise, desto geringer

sind die Unterschiede zwischen den Zeichen, welche eine Verwechslungsgefahr ausschliessen können (GALLUS JOLLER, in: Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. A. 2017, Art. 3 N. 50). 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 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG").

2.2 An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die von den Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind, und umgekehrt. Ein besonders strenger Massstab ist bei Waren- oder Dienstleistungsidentität anzulegen (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat"; Urteil des BGer 4C.258/2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG"). Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer 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.)").

2.3 Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Entsprechend wird durch die Beifügung eines Bildelementes nur dann ein unterschiedlicher Gesamteindruck erzielt, wenn dieses dominiert und dem Wortbestandteil ein untergeordneter Stellenwert zukommt (BGE 96 II 248 E. 1; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 23. Juni 1999 in: sic! 1999 S. 648 E. 4 "theWave (fig.)/Wave Rave"; Urteil des BVGer B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E.2.4 "Heimat Online/Die Heimat (fig.)"). Gleichwohl können gemeinfreie Bestandteile den Gesamteindruck einer Marke mitbeeinflussen (BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan"). Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe (fig.)/Eve"; B-1615/2014 vom 23. März

2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/aim (fig.)"). Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. A. 2009, N. 872 ff.). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana" m.w.H.). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").

2.4 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidener Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer 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.)"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzzumfang gilt in der Regel schon als eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo").

2.5 Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Urteile des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.1 "KaSa K97 (fig.)/biocasa (fig.)"; B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 4.4 "Lombard Odier & Cie./Lombard Network (fig.)"). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, entfällt unter Vorbehalt

einer allfälligen Verkehrsdurchsetzung eine rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2017, Art. 3 N. 72; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 131 m.w.H.).

2.6 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 liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay (fig.)").

3.

3.1 Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen. Die vorliegende Beschwerde beschränkt sich auf die Beurteilung der von beiden Marken in Klasse 14 beanspruchten Waren, zwischen welchen unbestrittenermassen Identität besteht. Eine von der Vorinstanz zurecht verneinte Gleichartigkeit zwischen den in Klasse 14 und 16 registrierten Waren hat die Beschwerdeführerin nicht behauptet.

3.2 Gemäss ständiger Rechtsprechung werden die Waren *Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Waren, Juwelier- und Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente* von einem breiten Publikum nachgefragt und, obschon nicht täglich erworben, mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit geprüft (Urteile des BVGer B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 3 "Lotus (fig.)/Lotusman (fig.)"; B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 7 "Bally/Balu (fig.)"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 4 "Victorinox/Miltorinox"; B-2717/2015 vom 11. November 2015 E. 3.1 "Joop/Loop by Harry Winston"). Zu berücksichtigen sind andererseits die Fachkreise (Uhrmacher, Juweliere, Fachgeschäfte, Warenhäuser), die bei der Prüfung der Waren ein erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen (Urteile des BVGer B-5312/2013 E. 3.3 vom 5. Dezember

2014 "six (fig.)/SIXX (fig.)"; B-3310/2012 vom 11. März 2013 E. 4.2.3 "Rodolphe/Rodolphe (fig.)"; B-4908/2014 vom 20. Oktober 2016 E. 2.3 "blason (fig.)/blason (fig.)").

4.

Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

4.1 Die Vorinstanz stellte auf verbaler, phonetischer und sinnbildlicher Ebene Ähnlichkeiten aufgrund der übereinstimmenden Elemente "green gold" fest. Die Ähnlichkeiten würden durch die Zusätze "V" respektive "by wassner" sowie die unterschiedliche grafische Gestaltung auf keiner Ebene aufgehoben, da die Unterschiede im Gesamteindruck nicht überwiegen und die von der älteren Marke übernommenen Wortbestandteile klar erkennbar blieben. Die Beschwerdeführerin schliesst sich dieser Auffassung an. Der Gesamteindruck beider Zeichen bestehe aus der grafischen Ausgestaltung der Worte "green gold"; da es bei diesen Wortbestandteilen keinen Unterschied gebe, müsste sich das jüngere Zeichen beim Bildbestandteil umso deutlicher von der Widerspruchsmarke unterscheiden, was jedoch nicht der Fall sei. Der Schriftzug "by wassner" am unteren Rand sei derart klein, dass er, wenn überhaupt, nur nebensächlich wahrgenommen werde. Die Beschwerdegegnerin hingegen verneint das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit aufgrund der unterschiedlichen grafischen Gestaltung sowie des Wortzusatzes "by wassner" des jüngeren Zeichens.

4.2 Vorliegend stehen sich zwei Wortbildmarken, mithin aus Wort- und Bildelementen zusammengesetzte Zeichen, gegenüber. Die Widerspruchsmarke besteht aus den Wortelementen "V Green Gold", die in einem hellen Rechteck eingefasst sind. Das V steht gross gedruckt an erster Stelle, rückt aber durch die helle Färbung sowie die Überlagerung durch die Wortelemente "green gold" in den Hintergrund. Diese sind dunkel eingefärbt, übereinander positioniert und durch ein grosses G miteinander verbunden. Eine andere Leseart als "green gold", etwa "reen gold" oder "green old", fällt im Vorherein ausser Betracht, da der Leser den Schriftzeichen unweigerlich einen Sinn zu verleihen versucht und "reen" weder im Englischen noch in einer Landessprache einen Sinngehalt aufweist; die Buchstaben "old" ihrerseits schliessen unmittelbar an das grosse G an.

Das jüngere Zeichen besteht aus einem Kreis, der in drei schwungvoll ineinander übergehende Abschnitte in grüner, weisser und hellbrauner Fär-

bung unterteilt ist. Der weisse Mittelteil erinnert durch die hellbraun einfließende Ader an ein stilisiertes Blatt; ein auf dem Kopf stehendes V lässt sich darin, entgegen Ansicht der Beschwerdeführerin, nicht erblicken. Im oberen Teil des Kreises stehen die durchgehend in Grossbuchstaben gedruckten, schräg versetzt übereinander positionierten Worte "GREEN GOLD". Im Unterteil sind die - ebenfalls übereinander stehenden, jedoch in Kleinbuchstaben gedruckten - Worte "by wassner" zu lesen, die von einem kleinen Kreis gefolgt werden. Durch die Platzierung in der oberen Hälfte des Kreises, den Grossdruck und die dominante Schriftgrösse rücken die Elemente "green gold" gegenüber den Elementen "by wassner" in den Vordergrund.

4.3 Die Widerspruchsmarke ist ein helles, einfarbiges Rechteck ohne Farbanspruch, die jüngere Marke ein dreifarbiges Kreis mit einem stilisierten Blatt in der Mitte. Schriftart und Druckgrösse sind bei beiden Marken unterschiedlich. Durch die übereinstimmenden und in beiden Marken leicht versetzt übereinander positionierten Wortelemente "green gold" ist aber eine gewisse, nicht besonders ausgeprägte visuelle Ähnlichkeit zu bejahen. Auf phonetischer Ebene ist die Ähnlichkeit offensichtlicher, wird "green gold" doch in beiden Marken gleich ausgesprochen. Was die sinnbildliche Ebene angeht, gehören die Begriffe "green" und "gold" zum englischen Grundwortschatz und werden von den Verkehrskreisen als "Grün" und "Gold", in der Kombination als "Grün-Gold" oder "grünes Gold", übersetzt (<https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/>, besucht am 27. September 2017). Das "V" in der Widerspruchsmarke kann entweder als Buchstabe V oder als römische Ziffer 5 verstanden werden und verleiht der Wortkombination keinen abweichenden Sinngehalt. Auch die zusätzlichen Wortelemente "by wassner" in der jüngeren Marke verändern den Sinngehalt von "green gold" nicht, sondern ergänzen diesen lediglich mit einem unmissverständlichen Hinweis auf den Familiennamen "Wassner" bzw. den hinter der Marke stehenden Anbieter; es handelt sich hierbei um wenig prägende Bestandteile. Die Ähnlichkeit im Sinngehalt beider Marken ist damit augenfällig. Im Ergebnis ist durch die Übereinstimmung in der Wortkombination "green gold" das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit zu bejahen.

5.

Zuletzt ist in einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke über die Frage der Verwechslungsgefahr zu befinden.

5.1

5.1.1 Die Vorinstanz geht davon aus, "green gold" werde von den Abnehmern in der Bedeutung von "grünes Gold" verstanden. Gold sei gewöhnlich gelb, im Handel werde aber auch farbiges, namentlich grünes, Gold angeboten. Für die beanspruchten Waren in Klasse 14 - mit Ausnahme von Edelmetallen - die effektiv aus (grün gefärbtem oder reinem) Gold bestehen oder grün/golden gefärbt sein könnten, seien die Elemente "green gold" in Bezug auf deren mögliche Eigenschaften beschreibend. So könnten Edelsteine eine grüne oder goldene Farbe aufweisen, etwa Smaragde oder Lasursteine (Lapislazuli) mit goldener Maserung. Bei Legierungen deute "green gold" als "grünes Gold" auf die Zusammensetzung hin. Somit werde "green gold" von den Abnehmern als Hinweis auf die Eigenschaften Farbe und/oder Zusammensetzung bzw. Material der Waren verstanden. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke erstreckte sich nicht auf diese zwei schwachen Elemente. Die Unterschiede zwischen den Zeichen namentlich in der grafischen Gestaltung reichten aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Hinsichtlich der Waren "Edelmetalle" sei das Element "gold" zwar beschreibend, nicht aber das Element "green", da es keine grünen Edelmetalle gebe; folglich sei dieses unterscheidungskräftig. Die Übernahme des Bestandteils "green" durch das jüngere Zeichen sowie dessen Kombination mit dem Element "gold" in beiden Marken führe unter Berücksichtigung der Warenidentität zu Verwechslungsgefahr.

5.1.2 Die Beschwerdeführerin führt hinsichtlich der Wortkombination "Green Gold" aus, diese bringe zum Ausdruck, dass die derart gekennzeichneten Produkte höchsten ethischen Standards genügten und die Menschenrechte bei deren Herstellung geachtet würden. Das Wort "green" für "Grün" werde im Sinne von "ökologisch" oder "umweltverträglich" verstanden, da Grün die Farbe von Pflanzen und natürlich Nachwachsendem sei. Die strittigen Waren würden indessen aus Gold hergestellt, das weder pflanzlich sei noch angebaut werde. In Bezug auf diese Waren sei "green" deshalb nicht beschreibend, sondern stehe für die Herstellung nach ethischen Kriterien. Um zu diesem Schluss zu gelangen, seien allerdings Gedankenschritte notwendig. Es sei nicht nachvollziehbar, warum die Elemente "green gold" in Bezug auf Edelmetalle anders beurteilt werden sollten als die übrigen in Frage stehenden Waren derselben Klasse. Dass "green gold" für die Farbe "Grüngold" stehe und folglich beschreibend sei, treffe nicht zu, da es keine derart definierte Farbe gebe. In seltenen Fällen könnten zwar grünlich schimmernde, goldhaltige Legierungen hergestellt

werden, diese seien für die Schmuck- und Uhrenherstellung jedoch ungeeignet bzw. würden ein äusserst aufwendiges Verfahren voraussetzen. Zudem würde ein derart teuer produziertes Produkt keine Abnehmer finden, da ein grüner Schimmer an Metallen als minderwertig und an Grünspan gemahnend empfunden werde. Ob es eine Farbe "Grüngold" gebe, sei ohnehin irrelevant, da es sich vorliegend um zwei Wortbildmarken handle und lediglich darauf abzustellen sei, ob sich das jüngere Zeichen genügend vom Älteren abhebe oder nicht. Schliesslich fügt die Beschwerdeführerin an, die Beschwerdegegnerin sei nicht auf die Verwendung der Begriffe "green gold" angewiesen, sondern hätte eine grosse Auswahl an Varianten wie "traceable, ethical, clean, sustainable, human rights" und dergleichen.

5.1.3 Die Beschwerdegegnerin ist der Meinung, die Elemente "green gold" seien gemeinfrei. "Green" sei, sofern es wie vorliegend in einer nicht unterscheidungskräftigen Kombination verwendet werde, für Waren aller Klassen beschreibend, freihaltebedürftig und gehöre zum Gemeingut. Seine Bedeutung als umweltfreundlich und nachhaltig beschränke sich nicht auf pflanzliche Produkte, sondern liege auch für die in Frage stehenden Waren der Klasse 14 ohne Gedankenschritte auf der Hand. Da auch der Bestandteil "gold" für die beanspruchten Waren beschreibend sei, handle es sich bei "green gold" um eine freihaltebedürftige Wortkombination, die nicht in den Schutzbereich der Widerspruchsmarke falle. Die Übereinstimmung in diesen Elementen führe folglich nicht zu einer Verwechslungsgefahr und das jüngere Zeichen hebe sich im Übrigen genügend von der Widerspruchsmarke ab, um eine solche ausschliessen zu können.

5.1.4 Die Vorinstanz führte in ihrer Vernehmlassung vom 3. Februar 2017 ergänzend aus, die Tatsache, dass die Wortkombination "green gold" in der Bedeutung von "umweltfreundliches Gold" verstanden werden könne, sei ein weiteres Argument für deren Gemeingutcharakter. Der Widerspruch hätte entsprechend für sämtliche Waren in Klasse 14, auch Edelmetalle, abgewiesen werden müssen, was wegen des Verbots der *reformatio in peius* jedoch nicht möglich sei.

5.2

5.2.1 "Gold" beschreibt im Englischen wie im Deutschen einerseits das Edelmetall, andererseits die Farbe (Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. A. 2011, "Gold"). Legierungen können als Verbindungen bzw. Mischungen von Metallen Gold enthalten (Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. A. 2011,

"Legierung"; <https://de.wikipedia.org/wiki/Gold#Goldlegierungen>). Juwelier- und Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren sowie Zeitmessinstrumente können aus Gold gefertigt, mit diesem verziert oder darin eingefasst sein. "Gold" ist damit als Hinweis auf einen möglichen Bestandteil für sämtliche von den Marken beanspruchten Waren der Klasse 14 hochgradig beschreibend und freihaltebedürftig. Dies gilt nicht nur für "aus Edelmetall hergestellte Waren", sondern auch für die - von der Vorinstanz von der Löschung ausgenommenen - Edelmetalle an sich.

5.2.2 Das Adjektiv "green" bezeichnet die Farbe Grün. In seiner ursprünglichen Bedeutung als "wachsend, spriessend" wird es einerseits in der Bedeutung von "jung, unerfahren, unreif" verwendet; so wird ein leichtgläubiger Jüngling als Grünschnabel oder als grün hinter den Ohren bezeichnet. Andererseits steht Grün symbolisch für Natur und Umwelt und hat die Bedeutung von "umweltorientiert, ökologisch, dem Umweltschutz verpflichtet" (Duden, Herkunftswörterbuch, Etymologie der deutschen Sprache, 5. A. 2014; Duden, Bedeutungswörterbuch, 4. A. 2010; Urteil des BVGer B-8117/2010 vom 3. Februar 2012 E. 5.1 "Green Package" m.w.H.; RKGE vom 16. Mai 2006, in: sic! 2006 S. 752 E. 4 "Green Label"). Entsprechend werden die Farbe und/oder der Begriff Grün von Parteien und Organisationen verwendet, um auf Umweltbelange oder ökologisches Engagement hinzuweisen (Greenpeace, Grüne Partei, Green Cross, Grüne Liga; Green Spirit, Grüner Punkt, Green Palm). Ebenso bringen mit der Farbe oder dem Begriff Grün bzw. "green" gekennzeichnete Produkte oder Dienstleistungen ihre Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit zum Ausdruck (SUSANNE LATOUR, Namen machen Marken, 1996, S. 37; Urteil des BVGer B-8117/2010 E. 5.1 "Green Package"; RKGE vom 16. Mai 2006, in: sic! 2006 S. 752 E. 4 "Green Label"). Dies trifft entgegen Ansicht der Beschwerdeführerin nicht nur auf pflanzliche Produkte zu. Vielmehr ist die Verwendung von "green" als Hinweis auf Umweltverträglichkeit branchenübergreifend verbreitet, etwa für Strom ("Easy Green Energy"), Diesel ("Green Diesel"), Tourismus ("Green Tourism") oder Finanz- und Versicherungsdienstleistungen ("Green Finance", "Green Fund", "Green Insurances"; vgl. RKGE vom 16. Mai 2006, in: sic! 2006 S. 753 E. 8 "Green Label"; Urteil des BVGer B-8117/2010 E. 5.3 "Green Package" m.w.H.). Dessen Bedeutung ist auch in der Wortkombination "green gold" offensichtlich. Gold kann, obschon nicht pflanzlichen Ursprungs, sehr wohl nach umweltverträglichen Kriterien gewonnen und verarbeitet werden. So spezialisiert sich eine Vielzahl von Anbietern auf Recycling von Altgold zu neuem Schmuck oder auf einen umweltschonenden Goldabbau ohne die Verwendung umweltschä-

digender Chemikalien (<https://www.biorama.eu/faires-gold/>; <http://www.zukunftsgoldschmie.de/>; <http://www.gold.info/de/recycling-von-gold/>; <http://www.cwac.net/umweltschonender-bergbau/>; <http://www.goldschmiedekistler.ch/goldschmiede/oekogold/>; <http://www.dw.com/de/ethische-klunker-gold-mit-gutem-gewissen/a-18216422>; abgerufen am 27. September 2017). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren wird "green gold" von den Verkehrskreisen somit ohne besonderen Gedankenaufwand dahingehend verstanden, es handle sich um umweltverträglich gewonnenes oder verarbeitetes Gold. Dass die Beschwerdeführerin bei ihrem Angebot den Fokus auf den Respekt der Menschenrechte legt und ihre Marke dahingehend verstanden haben möchte, ändert nichts an der geläufigen Bedeutung von "green". Da dieser Begriff sämtlichen Anbietern zur Verfügung stehen muss, um ihre nach ökologischen Grundsätzen hergestellten Waren oder sich danach richtenden Dienstleistungen zu kennzeichnen, ist er freihaltebedürftig. Zudem ist er als Hinweis auf eine Eigenschaft der Waren beschreibend und dem Gemeingut zuzurechnen (Urteil des BVGer B-8117/2010 E. 6.2 "Green Package"; RKGE vom 16. Mai 2006, in: sic! 2006 S. 753 E. 14 "Green Label"). Folglich sind die Wortelemente "green" und "gold" für sich genommen im Zusammenhang mit den in Klasse 14 beanspruchten Waren freihaltebedürftig. Auch als Wortkombination ist "green gold" dem Verkehr freizuhalten, denn es wird als "Grüngold" im Sinne von Gold mit grüner Färbung übersetzt (https://en.wikipedia.org/wiki/Colored_gold#Green_gold). Grüngold ist weniger verbreitet als Gelb-, Weiss- oder Rotgold, lässt sich aber durch Beimischung von Silber herstellen und wird etwa zur Darstellung von Blättern verwendet (<http://www.schmuckmarkt.ch/wissen/gold.html>; <https://de.wikipedia.org/wiki/Gold#Farbgoldlegierungen>; abgerufen am 27. September 2017). Die Wortkombination "green gold" muss sämtlichen Anbietern von Grüngold zur Kennzeichnung ihrer Waren zur Verfügung stehen. Dies gilt namentlich für die Waren "Edelmetalle", da Gold auch mit grüner Farbe ein Edelmetall bleibt.

5.2.3 Aus obigen Ausführungen folgt einerseits, dass die Widerspruchsmarke nur aufgrund des Zusatzes "V" sowie der grafischen Gestaltung der Wortelemente mit dem verbindenden Majuskel "G" über eine minime Kennzeichnungskraft verfügt. Andererseits kann die Übereinstimmung der Marken lediglich in den freihaltebedürftigen Wortelementen "green gold" trotz Warenidentität und durchschnittlicher Aufmerksamkeit der Verkehrskreise keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr herbeiführen. Eine

Verkehrsdurchsetzung hat die Beschwerdeführerin nicht vorgebracht. Damit wäre der Widerspruch grundsätzlich für sämtliche Waren der Klasse 14 abzuweisen.

5.2.4 Mit der angefochtenen Verfügung hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut. Ihn vollumfänglich abzuweisen und das jüngere Zeichen für sämtliche Waren der Klasse 14 zum Markenregister zuzulassen bedeutete entsprechend, die Beschwerdeführerin gegenüber dem vorinstanzlichen Entscheid schlechter zu stellen. Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zu Ungunsten einer Partei nur unter gewissen Voraussetzungen ändern (Art. 62 Abs. 2 VwVG). Das Verbot der *reformatio in peius* bzw. der Schlechterstellung gilt gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Beschwerdeverfahren betreffend Widerspruchsachen ausnahmslos (vgl. Urteil des BVer 3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 1.3 "Pallas/Pallas Seminare (fig.)"). Folglich ist die angefochtene Verfügung vom 20. Oktober 2016 nicht zu Ungunsten der Beschwerdeführerin abzuändern, sondern zu bestätigen und die Beschwerde abzuweisen.

6.

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

6.1 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 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 praxismässig ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

6.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat keine Kostennote eingereicht. Anhand des aktenkundigen Aufwands bei einmaligem Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegnerin von Fr. 2'000.– (einschliesslich Mehrwertsteuer, Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) angemessen.

7.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung vom 20. Oktober 2016 bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

3.

Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 14696; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Agnieszka Taberska

Versand: 16. Oktober 2017