



Urteil vom 15. April 2021

Besetzung

Richter Martin Kayser (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiber Julian Beriger.

Parteien

Rigo Trading S.A.,
Building E, Route de Trèves 6 EBBC,
LU-2633 Senningerberg,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Patent- und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Coop-Gruppe Genossenschaft,
Thiersteinallee 12, 4053 Basel,
vertreten durch BianchiSchwald GmbH,
St. Annagasse 9, Postfach 1162, 8021 Zürich 1,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 100888,
IR 730'486 Happy-Cola / CH 730'120 Happy Cola (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Am 26. April 2019 veröffentlichte die Vorinstanz auf Ersuchen der Beschwerdegegnerin die Schweizer Marke "Happy Cola (fig.)" (Nr. 730'120) im Swissreg. Sie hat folgendes Aussehen



und ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 32:

Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

B.

Mit Widerspruch vom 24. Juli 2019 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um den vollständigen Widerruf der genannten Marke. Sie stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 730'486 "Happy-Cola", die für *confiserie* der Klasse 30 eingetragen ist.

C.

Mit Verfügung vom 7. April 2020 wies die Vorinstanz den Widerspruch vollumfänglich ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, Konfiseriewaren der Klasse 30 und Getränke der Klasse 32 seien nicht gleichartig. Die Waren gehörten nicht demselben Markt an und würden einander auch funktional nicht nahestehen. Weiter setze die Herstellung von Konfiserieprodukten und den genannten Getränken unterschiedliches Wissen voraus. Sodann würden die zu vergleichenden Waren einem anderen Verwendungszweck dienen und seien nicht austauschbar. Der Umstand, dass *confiserie* (Klasse 30) bzw. darunter subsumierbare Bonbons Fruchtsäfte enthalten können, genüge angesichts des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips nicht zur Annahme einer Warengleichartigkeit. Die Abnehmer würden nicht auf eine gemeinsame Herkunft der in Frage stehenden Waren

schliessen. Eine Verwechslungsgefahr könne somit bereits aufgrund fehlender Warengleichartigkeit ausgeschlossen werden.

D.

Mit Beschwerde vom 19. Mai 2020 beantragt die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht neben einer Parteientschädigung die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids, die vollumfängliche Gutheissung des Widerspruchs sowie die Anweisung an die Vorinstanz, die Eintragung der Marke "Happy Cola (fig.)" zu widerrufen.

Zur Begründung führt sie im Kern aus, *confiserie* (Klasse 30) und Getränke der Klasse 32 seien gleichartig. Weiter liege aufgrund der unveränderten Übernahme der Wortelemente "Happy Cola" Zeichenähnlichkeit vor. Durch die Übernahme der Wortelemente würde sich die angefochtene Marke an die Bekanntheit der Widerspruchsmarke anlehnen. Angesichts der geringen Aufmerksamkeit, mit der die in Frage stehenden Waren nachgefragt würden und der Übereinstimmung in den kennzeichnungskräftigen Bestandteilen "Happy Cola" sei eine Verwechslungsgefahr im Gesamteindruck zu bejahen.

E.

Mit Eingabe vom 7. Juli 2020 verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehmlassung und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

F.

In ihrer Beschwerdeantwort vom 4. September 2020 beantragt die Beschwerdegegnerin neben einer Parteientschädigung die Abweisung der Beschwerde.

Sie argumentiert im Wesentlichen, dass Konfiseriewaren der Klasse 30 und die in Frage stehenden Getränkeprodukte der Klasse 32 nicht gleichartig seien. Auch eine Zeichenähnlichkeit sei aufgrund der graphischen Gestaltung des angefochtenen Zeichens zu verneinen. Im Übrigen verfüge die Widerspruchsmarke angesichts ihres anpreisenden und beschreibenden Sinngehalts lediglich über eine geringe Kennzeichnungskraft. Eine Verwechslungsgefahr sei daher im Gesamteindruck – selbst bei einer Bejahung der Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit – ausgeschlossen.

G.

Mit Replik vom 10. Dezember 2020 hält die Beschwerdeführerin an den gestellten Anträgen und ihren Ausführungen fest.

H.

In ihrer Duplik vom 1. März 2021 hält die Beschwerdegegnerin an den gestellten Anträgen und Ausführungen fest.

Die Beschwerdeführerin liess sich in der Folge nicht mehr vernehmen.

I.

Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird – soweit rechtserheblich – im Folgenden eingegangen.

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 VGG). Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auch die übrigen Eintretensvoraussetzungen sind erfüllt.

2.

2.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c 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, und umgekehrt. Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen (vgl. BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.>"; BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina/Orfina"; Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 3.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.>"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR

BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 26 f.; je m.H.).

2.2 Für die Annahme gleichartiger Waren oder 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 der Produkte zu gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (vgl. Urteil des BVGer B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 3.3 "MERCI/Merci [fig.]" ; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., 2017, Art. 3, N. 284 ff.; je m.H.). Gleichartig heisst nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (Urteil des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 5.4 "APPLE/APPLE BOUTIQUE" m.H.).

3.

Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (JOLLER, a.a.O., N. 51 m.H.).

Die in Frage stehenden Konfiseriewaren der Klasse 30 richten sich sowohl an ein breites Publikum, das aus Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen besteht, als auch an Fachpersonen aus dem Lebensmittelhandel. Bei Waren, die sowohl an Fachkreise als auch an Endverbraucher vertrieben werden, ist bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke in erster Linie das Verständnis der schweizerischen Endkonsumenten massgebend (vgl. Urteile des BVGer B-336/2012 vom 4. April 2013 E. 4 "Ce'Real"; B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 3 "MUFFIN KING"; je m.H.). Als Massenartikel des täglichen Bedarfs werden Konfiseriewaren mit geringer Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. betreffend Lebensmittel des täglichen Bedarfs Urteile des BVGer B-5557/2011 vom 19. September 2012 E. 7 "IR 852'825 [fig.]/CH 571'851 [fig.]" ; B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 5 "Hero [fig.]/Heera [fig.]" ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 167; je m.H.).

4.

Die Verwechslungsgefahr im Sinn von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Marken für "gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind" (1. Satz, 2. Teil; vgl. hierzu vorn E. 2.2). Vorliegend

stellt sich die Frage, ob Gleichartigkeit zwischen *confiserie* der Klasse 30 einerseits und *alkoholfreien Getränken (ausgenommen Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränken und Fruchtsäften; Sirupen und anderen Präparaten für die Zubereitung von Getränken* der Klasse 32 andererseits besteht.

4.1 Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass die in Frage stehenden Waren gleichartig seien. Unter den Oberbegriff *confiserie* liessen sich verschiedene Lebensmittel (z.B. Bonbons, Pralinen, Schokolade, Speiseeis) subsumieren, die mit den in Frage stehenden Getränken gleichartig seien. Weiter liege es angesichts der übereinstimmenden Vertriebskanäle sowie einer Erweiterung des Sortiments durchaus im Erwartungshorizont der Konsumenten, dass Konfiseriewaren und Süssgetränke von denselben oder miteinander verbundenen Unternehmen hergestellt und angeboten würden. Auch das zur Herstellung erforderliche Know-how sei aufgrund ähnlicher Inhaltsstoffe von Bonbons und Fruchtsaft- oder Cola-Getränken vergleichbar.

Die Beschwerdegegnerin bestreitet demgegenüber das Vorliegen von Warengleichartigkeit. Die betroffenen Waren würden sich vom Verwendungszweck her unterscheiden, da Getränke zu den Grundnahrungsmitteln gehören würden, während es sich bei Konfiseriewaren um entbehrliche Genussmittel handle. Weiter würden Konfiserie und Getränke nicht demselben Markt angehören, seien funktional nicht nahestehend und würden nach anderem herstellungstechnischen Know-how verlangen. Bloss Übereinstimmungen bei den Abnehmer- oder Vertriebskanälen würden zur Annahme einer Warengleichartigkeit nicht ausreichen. Vorliegend bestünden zwischen den zu vergleichenden Waren lediglich abstrakte Berührungspunkte.

4.2 Konfiserie- oder Süsswaren sind mit vergleichsweise viel Zucker hergestellte Lebens- und Genussmittel. Der Beschwerdeführerin ist darin zuzustimmen, dass unter den weiten Oberbegriff *confiserie* zahlreiche Lebensmittel subsumiert werden können, darunter auch Schokolade, Pralinen, Bonbons oder Speiseeis (vgl. Urteile des BVGer B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 4.6 f. "CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]"; B-7562/2016 E. 5.4.2 "MERCII/Merci [fig.]"; <<https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BC%C3%9Fware>>, abgerufen im April 2021). Auch ist es richtig, dass die Vorinstanz in ihrer Praxis vereinzelt die Gleichartigkeit zwischen bestimmten Süsswaren und Getränkeprodukten bejaht hat, so zwischen *bonbons*, *chocolat* und *produits de*

chocolat und verschiedenen Getränkeprodukten der Klasse 32 im Hinblick auf Bonbons als Brausetabletten und Schokoladengetränke aus Pulver. Im gleichen Entscheid wurde allerdings eine Gleichartigkeit zwischen *produits de confiserie, gommés aux fruits, gommés à mâcher* und denselben Getränkeprodukten ausdrücklich verneint (vgl. Widerspruchsentscheid Nr. 14182 vom 22. Oktober 2015 E. III.B.3, S. 3 "Hansen's [fig.]/Hasenparty"; abrufbar wie auch die im Folgenden zitierten Widerspruchsentscheide von <<https://ph.ige.ch>>, abgerufen im April 2021). Auch hat die Vorinstanz eine Gleichartigkeit zwischen *glaces comestibles* und Fruchtsäften bejaht, eine solche zwischen *bonbons, bonbons aux fruits et gommés à mâcher (autres qu'à usage médical)* und Fruchtsäften aber verneint (vgl. Widerspruchsentscheid Nr. 9406 vom 25. Januar 2010 E. III.C.3, S. 7 "Naturella/Naturelle [fig.]").

4.3 Die in den soeben zitierten Fällen bejahte Gleichartigkeit zwischen Süßwaren und Getränken stützte sich nicht auf den abstrakten Oberbegriff *confiserie*, sondern vielmehr auf konkrete Süßwaren, für welche die Widerspruchsmarke vorliegend nicht eingetragen ist. Der Oberbegriff der Nizza-Klassifikation ist eine rein administrative Einteilung; die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff bildet zwar ein Indiz für die Gleichartigkeit, präjudiziert diese jedoch nicht (vgl. Urteil des BGer 4C_392/2000 vom 4. April 2001 E. 2b "Jaguar [fig.]/Jaguar"; Urteil des BVGer B-7562/2016 E. 3.3 "MERCII/Merci [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 802; je m.H.). Je allgemeiner ein Oberbegriff ist, desto weniger vermag eine begriffliche Zuordnung Gleichartigkeit zu begründen (JOLLER, a.a.O., N. 280 m.H.). Aus einer im Einzelfall bejahten Gleichartigkeit zwischen bestimmten Süßwaren und Getränkeprodukten kann mit Blick auf das markenrechtliche Spezialitätsprinzip folglich nicht eine Gleichartigkeit sämtlicher Konfiseriewaren und Getränke abgeleitet werden (vgl. zum markenrechtlichen Spezialitätsprinzip EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen, ZSR 2001, S. 257 f. [zit. MARBACH, ZSR]).

Im ebenfalls zitierten Widerspruchsentscheid Nr. 14323 vom 13. November 2017 "TIKI/Tiki medax (fig.)" (Beilage Nr. 3 zur Replik vom 10. Dezember 2020) wurde eine Warengleichartigkeit deshalb bejaht, da nicht nur die angefochtene Marke, sondern auch die Widerspruchsmarke unter anderen für *Präparate, Konzentrate und Extrakte für die Zubereitung von Getränken* eingetragen war (vgl. den soeben zitierten Entscheid E. III.C.4, S. 8). Dem Entscheid lag nach dem Gesagten ein anderer Sachverhalt zugrunde.

Auch die Sachlage im Entscheid Nr. 15969 vom 28. September 2018 "HERSHEY'S KISSES/SWISS KISS" ist mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar, da beide Marken unter anderen sowohl für Getränkeprodukte als auch für Schokoladenerzeugnisse hinterlegt waren (vgl. den soeben zitierten Entscheid E. III.B.3, S. 3). Die Beschwerdeführerin kann somit aus den zitierten Entscheiden nichts zu ihren Gunsten ableiten.

4.4 Während Süßwaren definitionsbedingt vergleichsweise viel Zucker enthalten und rein nahrungsergänzende Luxusgüter darstellen, ist dies bei den in Frage stehenden alkoholfreien Getränken und Fruchtsäften der Klasse 32 nicht zwingend der Fall. Getränke sind in erster Linie Durstlöcher, womit sie ein anderes Bedürfnis der Konsumenten abdecken und somit einem anderen Verwendungszweck dienen. Vor diesem Hintergrund erscheinen Konfiseriewaren und Getränke auch nicht austauschbar. Selbst wenn man vorliegend von Übereinstimmungen in den Inhaltsstoffen (z.B. Bonbons oder Speiseeis aus Fruchtsäften) ausgehen würde, ergäbe sich daraus noch keine markenrechtliche Gleichartigkeit (vgl. zur fehlenden Gleichartigkeit zwischen Rohstoffen und Endprodukt Urteile des BVGer B-3622/2010 vom 1. Dezember 2010 E. 3.2.1 f. "Wurzelbrot/Wurzelrusti"; B-7562/2016 E. 6.3 "MERCII/Merci [fig.>"; MARBACH, a.a.O., Rz. 845 f.; je m.H.). Gleichartig bedeutet nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren betrifft (vgl. hierzu vorn E. 2.2). Weiter können vorliegend zur Beurteilung der Gleichartigkeit nicht nur Bonbons und Cola-Getränke massgebend sein, auch wenn die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin ihre Marken überwiegend für diese einsetzen. Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird im Widerspruchsverfahren einzig auf den Registereintrag abgestellt. Anders wäre dann zu verfahren, falls der konkrete Markengebrauch in Frage stünde, was aber vorliegend nicht der Fall ist (vgl. Urteil des BVGer B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 7.1 am Ende "Manufactum/espresso manufactum"; JOLLER, a.a.O., N. 120; je m.H.). Inwieweit Bonbons und Cola-Getränke konkret gleichartig sind, ist folglich nicht streitentscheidend. Daher ist auch der bereits zitierte Widerspruchsentscheid "TIKI/Tiki medax (fig.)" nicht einschlägig, da es dort um den rechtserhaltenden Markengebrauch für Bonbons in Form von Brausetabletten ging (vgl. den in E. 4.3 zitierten Widerspruchsentscheid "TIKI/Tiki medax [fig.]" E. III.B.22, S. 7).

4.5 Es ist zwar vorstellbar, dass Anbieter von Konfiseriewaren vereinzelt auch Süßgetränke anbieten oder Bonbons auf Saftbasis herstellen (vgl.

die Beispiele in der Beschwerdeschrift, Rz. 22 ff. sowie Beschwerdebeilagen Nr. 10-16; Widerspruchsschrift vom 24. Juli 2019, S. 2; Beilagen Nr. 1-2 zur Widerspruchsschrift). Bereits aus den von der Beschwerdeführerin eingereichten Belegen ergibt sich allerdings, dass die Kombination von Fruchtsäften und Bonbons unerwartet ist ("Ja, Granini ist eigentlich ein Fruchtsaft. Doch Katjes vertreibt unter dem Namen Granini auch Bonbons, in Zusammenarbeit mit dem Saffhersteller"; vgl. Beilage Nr. 7 zur Beschwerdeschrift). Die Herstellung und der Vertrieb von Konfiseriewaren der Klasse 30 und Getränkeprodukten der Klasse 32 erscheinen folglich nicht als marktübliche Verknüpfung. Getränkehersteller produzieren normalerweise keine Süssigkeiten und Süsswarenhersteller keine Getränke. Einzig aufgrund der Zugehörigkeit einer Ware oder Dienstleistung zu einem betriebswirtschaftlich sinnvollen Portfolio und möglichen Diversifikationsstrategien ergibt sich noch keine markenrechtliche Gleichartigkeit (vgl. BGE 128 II 96 E. 2.d "Orfina/Orfina"; gegen eine "Portfolio-Gleichartigkeit" MARBACH, a.a.O., Rz. 807 m.H.). Damit kann offen gelassen werden, welche der von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege sich auf den Schweizer Markt beziehen.

4.6 Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, dass Süsswaren und Süssgetränke an denselben Verkaufsorten (z.B. Kioske, Verpflegungsautomaten, Tankstellen, Supermärkte) angeboten und von ähnlichen Abnehmerkreisen nachgefragt würden. Das trifft indessen auch auf zahlreiche andere Lebensmittel zu, die an den genannten Orten angeboten werden. Blosser Überschneidungen bei den Vertriebskanälen oder den Abnehmerkreisen begründen für sich allein noch keine Warengleichartigkeit (vgl. Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom 16. August 2004, veröffentlicht in sic! 2004, 863, 864 f. "Harry [fig.]/Harry's Bar Roma [fig.]"; MARBACH, a.a.O., Rz. 835; je m.H.). Auch die Vorinstanz geht in ihrer Praxis in der Regel von einer fehlenden Gleichartigkeit zwischen Getränken und Lebensmitteln aus (vgl. z.B. Widerspruchsentscheide Nr. 14482 vom 1. März 2016 E. III.B.4, S. 3 "THUNDERBIRD/THUNDER KING"; Nr. 11149 vom 28. Februar 2011 E. III.B.6, S. 4 "Coca-Cola [fig.]/Caffé cosi [fig.]" sowie Nr. 9412 vom 7. Januar 2009 E. III.B.5, S. 5 "MONSTER/Monster Allergy [fig.]"). Dabei hält sie es jeweils zu Recht nicht für ausschlaggebend, dass es bei den Vertriebskanälen zu Überschneidungen kommt.

4.7 Zusammenfassend würde das markenrechtliche Spezialitätsprinzip überdehnt, wenn man eine Gleichartigkeit zwischen Konfiserie- und den in

Frage stehenden Getränkeprodukten alleine aufgrund möglicher Übereinstimmungen in den Inhaltsstoffen, allfälliger Diversifikationsstrategien oder Überschneidungen bei den Abnehmer- und Vertriebskreisen bejahen würde. Die Endkonsumenten nehmen nicht an, dass *confiserie* (Klasse 30) und die Getränkeprodukte der Klasse 32 von denselben oder miteinander verbundenen Unternehmen hergestellt werden. Damit scheidet eine Warengleichartigkeit aus.

4.8 Die Beschwerdeführerin beruft sich auf das deutsche Bundespatentgericht, das in älteren Entscheiden eine andere Auffassung vertrat (vgl. Nr. 32 W [pat] 216/04 vom 31. Januar 2007 E. II.2.a, S. 11 "Fruchtbar/Fruchtbärle (fig.)" sowie Nr. 26 W [pat] 63/05 vom 23. August 2006 E. II.1.b, S. 7 "Viba/Vibes", abrufbar auf <<https://www.bundespatentgericht.de>> Rechtsprechung > Entscheidungen > Zugang zur Entscheidungsammlung, abgerufen im April 2021). Letztere beruht indessen auf einem anderen Blickwinkel und könnte im Übrigen ohnehin nur im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung mitberücksichtigt werden (vgl. BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni 2019 E. 6.6 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]"; je m.H.). Aus den zitierten Entscheiden kann folglich nicht auf Warengleichartigkeit geschlossen werden.

5.

Mangels Gleichartigkeit der einander gegenüberstehenden Waren erübrigt sich die Prüfung der übrigen vorgebrachten Argumente betreffend Zeichenähnlichkeit und Schutzzumfang der Widerspruchsmarke bzw. Vorliegen einer Verwechslungsgefahr (vgl. Urteil des BVGer B-644/2011 vom 17. November 2011 E. 4 "Dole [fig.]/Dole [fig.]" m.H.).

Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist daher abzuweisen.

6.

6.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Bei der Bemessung der Kostenhöhe ist unter anderem auf den Umfang und die Schwierigkeit der Streit Sache sowie den Streitwert abzustellen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 und Art. 4 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Zeichen wie dem vorliegenden wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss" m.H.). Da keine konkreten Anhaltspunkte

für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen, sind die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festzusetzen. Sie sind dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen.

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 (Art. 8 VGKE). Das Gericht setzt die Parteientschädigung auf Grund der Kostennote fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Die darin ausgewiesenen Kosten sind allerdings nicht unbesehen zu ersetzen. Es ist vielmehr zu prüfen, in welchem Umfang diese als für die Vertretung notwendig anerkannt werden können. Auch an den Detaillierungsgrad der Kostennote werden gewisse Anforderungen gestellt. Aus der Kostennote hat nicht nur hervorzugehen, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Tarif aufgewendet hat, sondern auch, wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (vgl. MICHAEL BEUSCH, Art. 64, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2. Aufl., 2019, N. 17 f.; m.H. auch zum Folgenden). Nur dann kann überprüft werden, ob es sich beim geltend gemachten Aufwand um einen entschädigungspflichtigen notwendigen Aufwand im Sinn der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt (vgl. BGE 131 II 200 E. 7.2; Urteil des BVGer A-775/2017 vom 13. März 2018 E. 8; je m.H.).

6.3 Die Beschwerdegegnerin hat im vorliegenden Verfahren eine Kostennote über Fr. 9'983.80.– (inkl. MWST) eingereicht (vgl. Beilage Nr. 13 zur Beschwerdeantwort). Dabei wiesen ihre Vertreter für das Verfassen der Beschwerdeantwort insgesamt 35 Stunden und 15 Minuten aus. Dieser Aufwand ist nicht in allen Teilen nachvollziehbar. So hat im vorinstanzlichen Verfahren bereits ein doppelter Schriftenwechsel stattgefunden. Vergleicht man die Eingaben der Beschwerdegegnerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren und im vorinstanzlichen Verfahren, fällt auf, dass sich die Ausführungen inhaltlich in grossen Teilen wiederholen (vgl. insbesondere Widerspruchsduplik vom 4. Dezember 2019, Rz. 4-11 und 20-24 sowie Beschwerdeantwort, Rz. 17-21 und 60-65). Letzteres heisst nun nicht, dass der Aufwand für das Beschwerdeverfahren überhaupt nicht zu entschädigen wäre. Der Beschwerdegegnerin ist vielmehr derjenige Zeitaufwand zu ersetzen, den sie dafür aufwenden musste, um die Darlegungen

der Beschwerdeführerin zu entkräften. Angesichts der erwähnten Wiederholungen, der Schwierigkeiten des Falles sowie der sich stellenden Rechts- und Sachverhaltsfragen erscheint ein Zeitaufwand von 12 Stunden für die Ausarbeitung der Beschwerdeantwort und von 10 Stunden für die Duplik angemessen. Geht man von einem mittleren Stundenansatz von Fr. 260.– aus, ergibt sich, dass die notwendigen Aufwendungen der Beschwerdegegnerin mit insgesamt Fr. 5'720.– (inkl. MWST) zu entschädigen sind.

7.

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

(Dispositiv nächste Seite)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

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

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 5'720.– zu entrichten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 100888; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Martin Kayser

Julian Beriger

Versand: 20. April 2021