



Urteil vom 6. August 2021

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Martin Kayser, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz.

Parteien

Unimoda SA,
Rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève,
c/o Sofirege & Associés SA, 1207 Genève,
vertreten durch Griffes Consulting SA,
Route de Florissant 81, 1206 Genève,
Beschwerdeführerin,

gegen

United States Polo Association,
1400 Centrepark Blvd., Suite 200,
US-33401 West Palm Beach FL,
vertreten durch Egli Patentanwälte,
Horneggstrasse 4, 8034 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 100360, CH 549'709
"Polospieler (fig.)" / CH 719'873
"USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)".

Sachverhalt:**A.**

Die Eintragung der Schweizer Wort-/Bildmarke CH 719'873 "USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)" der Beschwerdeführerin mit Hinterlegungsdatum 2. März 2018 wurde am 14. August 2018 auf Swisreg.ch veröffentlicht. Die Marke ist für die Waren:

- 9 Lunettes [optique], lunettes de soleil et coques pour téléphones portables, tous les produits précités provenant des Etats-Unis.
- 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux, tous les produits précités provenant des Etats-Unis.
- 24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, tous les produits précités provenant des Etats-Unis.
- 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les produits précités provenant des Etats-Unis.

eingetragen und sieht wie folgt aus:

**B.**

Mit Nachricht vom 14. November 2018 an die Vorinstanz erhob die Beschwerdegegnerin gegen diese Eintragung vollumfänglich Widerspruch und beantragte die Löschung der Marke. Sie stützte sich dazu auf ihre Schweizer Bildmarke CH 549'709 "Polospieler (fig.)", die für folgende Waren registriert ist:

- 18 Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in dieser Klasse enthalten; Einkaufstaschen, Tragetaschen, Rucksäcke, Aktentaschen, Handtaschen, Reisetaschen, Koffer, Brieftaschen, Geldbeutel und Regenschirme.
- 25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, einschliesslich Sportbekleidung, Freizeitbekleidung, Badebekleidung, Regenbekleidung, Oberbekleidung, Unterwäsche, Socken, Krawatten, Hüte, Mützen, Kappen, Handschuhe, Halstücher, Schals, Gürtel.

und wie folgt aussieht:



Zur Begründung machte die Beschwerdegegnerin geltend, der rote Bildbestandteil der angefochtenen Marke präge die Kennzeichnungskraft stärker als ihre Wortbestandteile und diese umgebenden grafischen Elemente. Insbesondere "Polo" sei für die angemeldeten Waren kennzeichnungsschwach, da man für diesen Sport jener als Ausrüstung bedürfe. Aufgrund der Ähnlichkeit der Bilder bestehe zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr.

C.

Die Beschwerdeführerin verzichtete auf eine Stellungnahme. Darum wurde der Schriftenwechsel mit Verfügung vom 4. Februar 2019 geschlossen.

D.

Mit Verfügung vom 12. November 2019 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut und widerrief die angefochtene Marke für folgende Waren:

- 9 Coques pour téléphones portables, tous les produits précités provenant des Etats-Unis.
- 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux, tous les produits précités provenant des Etats-Unis.
- 24 Textiles et leurs succédanés; tous les produits précités provenant des Etats-Unis.
- 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les produits précités provenant des Etats-Unis.

Zur Begründung befand sie, einzelne Waren, für die die angefochtene Marke beansprucht werde, seien von den Waren der Widerspruchsmarke verschieden und das Bestehen einer Verwechslungsgefahr diesbezüglich zu verneinen. Die übrigen seien gleich oder ausgeprägt gleichartig. Zwar weise "Polo" nicht direkt auf jene hin. Aber in der angefochtenen Marke werde die Widerspruchsmarke fast ohne erkennbare Änderung als Bildbestandteil verwendet. Dies schaffe trotz hinzugefügter Worte eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

E.

Mit Beschwerde vom 12. November (recte: 13. Dezember) 2019 beantragt die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht, diese Verfügung aufzuheben und die Marke für alle angemeldeten Waren zu bestätigen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Zur Begründung bestreitet sie nicht, dass die Marken teilweise für gleiche bzw. gleichartige Waren beansprucht werden, macht aber geltend, die Wortfolge "USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870" im roten Rechteck den Hauptbestandteil der angefochtenen Marke bilde und einen unterschiedlichen Gesamteindruck beider Zeichen bewirke. Auch zwischen den Abbildungen von Polospielern bestünden wesentliche Unterschiede.

F.

Mit Schreiben vom 5. März 2020 beantragte die Vorinstanz ohne Gegenbemerkungen die Beschwerde abzuweisen.

G.

Mit Beschwerdeantwort vom 29. April 2020 bekräftigte die Beschwerdegegnerin ihren Standpunkt, es seien vor allem die beiden Abbildungen polospielender Reiter zu vergleichen. Die Wortelemente "USA", "Polo", "Sport", "Company", "Since 1870" und der schwarz und rot ausgefüllte, rechteckige Rahmen seien Gemeingut. In Blickpunkt und Einsatz der grafischen Mittel seien die Abbildungen ähnlich. In beiden Darstellungen versuche der hintere Reiter den vorderen zu überholen. Die Übereinstimmungen reichten über den blossen Sinn als Bildelemente (Motivschutz) hinaus.

H.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

I.

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

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Gegenstand der Beschwerde ist die Frage, ob zwischen der Bildmarke der Beschwerdegegnerin und der angefochtenen Wort-/Bildmarke der Beschwerdeführerin, insoweit die Vorinstanz die Gleichartigkeit der zu vergleichenden Waren bejahte, eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) besteht.

2.1 Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das jüngere Zeichen das ältere in seiner Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Von einer solchen Funktionsstörung ist auszugehen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere halten oder aufgrund der Zeichenähnlichkeit falsche wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.>"; 127 III 160 E. 2a "Securitas"; Urteile des BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 3.3 "Caddy/Top Caddy [fig.>"; B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 955).

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Waren und

Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan").

2.2 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 122 III 382 E. 3a; 119 II 473 E. 2c "Radiation/Radiomat"). Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, beispielsweise Lebensmitteln, 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; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG"). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Kleider keine Massenartikel des täglichen Bedarfs; diese werden zuerst anprobiert und daher mit einer gewissen Sorgfalt erworben (BGE 123 III 377, 381 E. 3d "Boss/Boks"; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 57).

2.3 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a; MARBACH, a.a.O., N. 864; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 41). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista" mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE in sic! 2006, S. 673 f. E. 6 "O [fig.]/O [fig.]"). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungs-kräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a).

2.3.1 Für kombinierte Wort-/Bildmarken können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 219). Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermaßen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (MARBACH, SIWR III/1, N. 930 f.).

2.3.2 Bei Bildmarken mit Sinngehalt ("begrifflichem Inhalt", "Sinnwirkung") können für den Gesamteindruck wie für die Kennzeichnungskraft die äussere Gestaltung einerseits und der Sinngehalt andererseits prägend sein. Auf beiden Ebenen können somit Übereinstimmungen mit kollidierenden Marken das Bestehen einer Verwechslungsgefahr begünstigen und Unterschiede einer solchen entgegenwirken. Präsentiert sich die angefochtene Marke nur als Variation, Bearbeitung oder Modernisierung der älteren, anstatt dem Betrachter eine eigenständige Bildwirkung zu vermitteln, ist die Verwechslungsgefahr in der Regel zu bejahen (Urteile des BVGer B-3812/2012 vom 25. November 2014 E. 7.2.4 "Winston [fig.] und [fig.]/FX Blue Style Effects [fig.>"; B-4841/2007 vom 28. August 2008 E. 9.3 "Herz (fig.)/Herz (fig.)"; B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 7 "Salamander/Gecto"; MARBACH, a.a.O., N. 921; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 209).

Der Sinngehalt einer Bildmarke ergibt sich naturgemäss hauptsächlich aus ihrer Gestaltung, Darstellung und Bildersprache, kann aber neben dem Bildelement auch durch ihre Verbindung mit weiteren Markenbestandteilen, aus anderen Merkmalen des Registereintrags, namentlich den Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, oder aus der Gebrauchssituation herrühren. Eine Verwechslungsgefahr besteht darum im Regelfall auf beiden Ebenen der Gestaltung und des Sinngehalts zugleich, aber Ausnahmefälle der Ähnlichkeit auf nur einer Ebene sind möglich (z.B. Urteil B-4536/2007 E. 7.2: Verwechslungsgefahr trotz abweichender Sinngehalte teilweise bejaht). Schon die frühere Rekurskommission für geistiges Eigentum pflegte sich für Bildmarkenkollisionen stets an den für Wortmarken entwickelten Beurteilungsgrundsatz anzulehnen, zur Annahme einer Verwechslungsgefahr genüge eine Zeichenähnlichkeit auf einer der drei Ebenen des Wortklangs, Schriftbilds oder Sinngehalts (vgl. zum Grundsatz LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 MSchG N. 17; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne

2007, S. 114; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N 59; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 187; MARBACH, a.a.O., N. 875), wobei Abweichungen auf anderen Ebenen vorbehalten bleiben und die klangliche Ebene bei reinen Bildmarken fehlt (Entscheidung der RKGE in sic! 2003, S. 969 E. 4 "Bonhomme [fig.]/bonhomme [fig.]; sic! 2005, S. 196 E. 4 "Elliptische Form [fig.]/Elliptische Form [fig.]; sic! 2006, S. 673 E. 6; gl. M. RALPH SCHLOSSER/CLAUDIA MARADAN, in: de Werra/Gilliéron [Hrsg.], *Propriété intellectuelle*, 2013, art. 3 LPM, N. 117). Nach neueren Lehrmeinungen soll eine Verwechslungsgefahr bei Bildzeichen grundsätzlich nicht mit sinngelichtlichen oder äusserlichen Übereinstimmungen allein begründet werden können (MARBACH, a.a.O., N. 917; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 195; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 85). Ihnen ist insoweit zu folgen, als der Schutz nicht am konkreten Bildsinngelicht der Marke vorbei auf das abstrakte Bild*motiv* beschränkt gewährt werden darf, dessen Schutz als Verallgemeinerung des dargestellten Objekts unangemessen weit über den Registereintrag und Sinngelicht der Marke hinausführen würde und als sogenannter "Motivschutz" abzulehnen ist (vgl. Urteile des BVGer B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 2.5 "Apple/Adamis Group (fig.)"; B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 6.4 "Red Bull/Stierbräu").

2.3.3 Stilisierte Darstellungen, Zeichnungen und Piktogramme von Sportlern in typischer Haltung und charakteristischen Sportsituationen können sprachunabhängig auf eine Sportart hinweisen. Auch betriebliche Kennzeichen können damit den Kontext einer Sportart ausdrücken. Da solche Bildbestandteile zwar das tatsächliche Sportereignis abstrahieren, die Sportart als Begriff aber konkretisieren, können sie je nach dem Grad ihrer Stilisierung und Individualisierung kennzeichnungskräftig oder schwach sein (vgl. Urteil des BVGer B-7501/2006 vom 13. März 2007 E. 7 f. "Nordic Walking"; Entscheidung der RKGE in sic! 1997, S. 479 E. 4 "ATP Tour/MTA").

2.3.4 Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen, d.h. wenn die wesentlichen Bestandteile gemeinfrei sind. Dem Gemeingut zugehörig sind Zeichen, bzw. Zeichenbestandteile, wenn es ihnen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt oder von einem Freihaltebedürfnis

auszugehen ist, wobei beide Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BVGE 2010 E. 7.3 "PERNATON/Pernadol 400"). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a).

3.

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Es wird auf das Warenverzeichnis der älteren Marke abgestellt, wobei vorliegend die Widerspruchsmarke für die Klassen 18 und 25, die angefochtene Marke für die Klassen 9, 18, 24 und 25 beansprucht werden. Die in den Warenverzeichnissen erwähnten Arten von Kleidungsstücken werden sowohl von Fachpersonen (Zwischen- und Detailhändler) wie auch von Endabnehmern nachgefragt. Sie werden von den Abnehmern zwar nicht tagtäglich am Markt nachgefragt, dennoch ist davon auszugehen, dass diese von den Durchschnittskonsumenten immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeit erworben werden. Es ist daher von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen.

4.

Die von der Vorinstanz festgestellte Gleichheit bzw. starke Gleichartigkeit der zu vergleichenden Waren wird von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt. Zu prüfen sind somit die Ähnlichkeit der Zeichen und gestützt darauf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr.

5.

Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine reine Bildmarke, bei der angefochtenen Marke um eine kombinierte Wort-/Bildmarke:

5.1 Die Widerspruchsmarke zeigt die schwarz-weiße Tuschezeichnung zweier Polospieler, die mit den typischen Helmen und Shirts dieser Sportart im Galopp hintereinander auf den Betrachter zureiten und offenbar um den Ball kämpfen. Der vordere Spieler schwingt seinen Stick über Kopfhöhe und blickt auf seiner rechten Seite zu Boden. Der hintere Spieler streckt den Stick an ihm vorbei nach unten, während sein Pferd das Vordere links zu überholen versucht. Die Szene ist für Polo typisch, da der Stick rechts geführt werden muss und man nicht frontal auf einen gegnerischen Spieler zureiten darf, der den Ball führt ("Right of way in line of the ball", vgl. <https://polopark.ch/wp-content/uploads/2015/06/HPA-Rules-2014.pdf>, Spielregeln Nr. 1 b iii und 32 b).

5.2 Auch die angefochtene Marke enthält eine Zeichnung zweier polospielender Reiter, die hintereinander in die Richtung des Betrachters galoppieren. Bei der angefochtenen Marke ist die Zeichnung allerdings rot. Hier ist der rechte Spieler der vordere Reiter, der versucht, sich mit seinem Pferd vor dasjenige des linken Spielers zu setzen. Im Unterschied zur Widerspruchsmarke hält der rechte Spieler bei der angefochtenen Marke seinen Stick auf der rechten statt auf der linken Seite nach unten. In einem roten, liegenden Rechteck neben den Polospielern steht in Grossbuchstaben: "USA.POLO.SPORT.COMPANY"; unter dieser Schrift und innerhalb des roten Rechtecks befindet sich ein schwarz ausgefülltes Rechteck mit einer weissen Schrift: "Since 1870". Das rote Rechteck wird von einem weiteren schwarzen Rechteck umfasst, das abbricht, wo die Zeichnung beginnt. Insgesamt handelt es sich somit um drei Rechtecke.

5.3 Die Beschwerdeführerin behauptet, nicht die Polospieler, sondern die drei Rechtecke zusammen mit den Wortbestandteilen seien die dominierenden Elemente, somit enthalte die Wort-/Bildmarke auch zwei figurative Elemente (vgl. Beschwerde vom 14. November 2019, N. 16). Obschon das Wortelement der angefochtenen Marke einen relativ grossen Raum einnimmt und markant ist, bleibt die ältere Bildmarke klar in der jüngeren Wort-/Bildmarke ersichtlich, und das Bild wird insbesondere im Geschäftsverkehr im Vordergrund stehen. Im Endeffekt verschmilzt der übernommene Bestandteil auch mit den Rechtecken und dem Wortelement nicht mit der neuen Marke, sodass er seine Individualität beibehält und nicht zu einem untergeordneten Bestandteil wird. Im vorliegenden Fall stellen die Rechtecke lediglich grafisches Beiwerk dar, aus welchem sich kein eigenständiger Sinngehalt ableiten lässt. Wie die Beschwerdegegnerin korrekt ausführt, dienen die Rechtecke lediglich zur Hervorhebung der einzelnen Wortelemente (Beschwerdeantwort vom 29. April 2020, S. 5).

5.4 Wie erwähnt übernimmt die angefochtene Marke den prägenden Teil integral und ergänzt sie nur durch schwache Bestandteile, weshalb die Widerspruchsmarke ihre Eigenständigkeit nicht verliert. Die weiteren Gestaltungselemente wirken nicht individualisierend und ein aussenstehender Betrachter kann ohne Weiteres geneigt sein, die angefochtene Marke als vereinfachte Variation der Widerspruchsmarke wahrzunehmen. Bezüglich des Sinngehalts sind sich beide Marken damit ähnlich, da es sich bei beiden um zwei Polospieler mit zwei Pferden handelt.

6.

Schliesslich ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu urteilen.

6.1 Die Vorinstanz hat zu Recht erkannt, dass sich die Widerspruchsmarke weder in einer üblichen bzw. naheliegenden grafischen Darstellung der beanspruchten Waren erschöpft, noch es sich um eine oder mehrere banale geometrische Formen oder eine kennzeichnungsschwache Kombination derselben handelt. Der Vorinstanz ist insofern auch zuzustimmen, dass die konkrete bildliche Darstellung in Verbindung mit den Warenklassen 18 und 25, für welche die Widerspruchsmarke beansprucht wird, weder direkt beschreibend noch üblich ist (vgl. Entscheid vom 12. November 2019, N. 3). Vorliegend weist die Widerspruchsmarke zwar auf eine Sportart (Polospiel) hin; in ihrer konkreten grafischen Darstellung ist sie jedoch so individualisiert, dass ihr durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zukommt. Daher genügen bescheidene Abweichungen nicht, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen.

6.2 Das einzige Bildelement der Widerspruchsmarke bildet zugleich in äusserst ähnlicher Ausführung das Bildelement der angefochtenen Marke. Auch ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass die Schläger teilweise in verschiedene Richtungen zeigen. Ausschlaggebend und was im Erinnerungsbild eines Durchschnittskonsumenten haften bleibt, ist jedoch, dass bei beiden Marken sich zwei Polospieler verfolgen, bei denen jeweils der linke Spieler seinen Stick in die Luft streckt während der rechte Spieler seinen Stick senkrecht nach unten hält.

6.3 Nebst dem oben erwähnten Unterschied macht die Beschwerdeführerin geltend, die Körper und Köpfe der Reiter seien auf verschiedenen Höhen positioniert, was einen essentiellen Unterschied zwischen den beiden Marken ausmachen würde (vgl. Beschwerde vom 14. November 2019, N. 20). Entgegen der Aussage der Beschwerdeführerin ist bei beiden Bildern der vordere Reiter in der tieferen Position. Ob der Grad der Neigung Auswirkungen auf die Unterscheidungskraft hat, bleibt dahingestellt.

6.4 Auch die Argumentation der Beschwerdeführerin, die Polospieler in der angefochtenen Marke seien rot/weiss ohne Kontrast dargestellt, die der Widerspruchsmarke hingegen schwarz/weiss mit Kontrast, vermag am Gesamteindruck nichts zu ändern, da einerseits die Widerspruchsmarke ohne

Farbanspruch eingetragen wurde und somit in rot/weiss vorkommen könnte, und andererseits solche gestalterischen Details im Erinnerungsbild regelmässig verblässen. Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin an, die Pferde der angefochtenen Marke würden verblasst wiedergegeben werden, weshalb sich der Durchschnittskonsument nicht an diese Pferde erinnern würde (vgl. Beschwerde vom 14. November 2019, N. 20). Sie verkennt aber, dass die Polospieler mit den Pferden die prägenden Bildelemente darstellen; ein Durchschnittskonsument wird daher auch bei deren abgeschwächten Abbildung nicht darauf schliessen können, dass es sich dabei um eine andere Marke handeln muss. Die Bildelemente fallen selbst bei einer schwächeren Abbildung genau gleich stark ins Gewicht.

6.5 Entscheidend ist nicht nur, dass zwei Polospieler mit ihren Sticks in bestimmten Farben dargestellt werden, genauso massgebend ist auch die Darstellungsweise der Polospieler; beide Male werden die Spieler in derselben Art aufgeführt – sie reiten nämlich gegen den Betrachter zu. Zudem beruhen beide Marken auf einem verwandten Zeichenstil, obwohl man bei Vergrösserung der Widerspruchsmarke mehr schraffierte Flächen sieht und das Gesicht des Verfolgers besser erkennt; dennoch werden die Bilder mit Umrandungen und Linien gezeichnet, die ihren Gesamteindruck auf ähnliche Weise beeinflussen, während weitere Zeichenstile – wie Skizzen, dreidimensionale oder technische Zeichnungen – zur Verfügung gestanden wären. Die erwähnten minimalen Unterschiede und auch die angeblich unterschiedliche Positionierung der Körper und Köpfe der stilisierten Polospieler vermögen daher im Gesamteindruck, die Ähnlichkeit in der Darstellungsweise nicht zu kompensieren. Ein wesentlicher Unterschied in der Darstellung wäre beispielsweise dann anzunehmen gewesen, wenn die Polospieler nicht auf den Betrachter zureiten würden, sondern seitlich dargestellt oder ein deutlich anderer Zeichenstil gewählt worden wäre. Letzteres ist allerdings nicht der Fall. Auch wenn den beiden Marken nicht exakt derselbe Zeichenstil zugrunde liegt, unterscheidet sich dieser nicht in einer Weise, die zu einem wesentlichen Unterschied führen würde.

6.6 Obwohl sich der Schutzzumfang einer Marke anhand der kennzeichnungskräftigen Elementen der Widerspruchsmarke definieren lässt, ist bei der Beurteilung des Gesamteindrucks dennoch zu prüfen, wie das Wortelement in der angefochtenen Marke zu werten ist. Wie bereits erwähnt, werden die Wortelemente "USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870" mit den drei Rechtecken – die an sich sinngehaltslose Elemente sind – hervorgehoben (vgl. E. 5.3). Das Wortelement selbst (insbesondere "POLO") hat einen beschreibenden Charakter und ist aus diesem Grund

nicht kennzeichnungskräftig. Im Ergebnis ist es weniger stark zu werten als das Bildelement. Auch wenn bei der jüngeren Marke weitere Gestaltungsmerkmale vorhanden sind, kommt der älteren Marke, welche integral übernommen wurde, weiterhin eine selbständig kennzeichnende Stellung zu (vgl. auch hier E. 5.3). Stimmen also zwei Zeichen in einem kennzeichnungskräftigen Bildelement überein, wird auch ein unterschiedliches Wortelement die Verwechslungsgefahr nicht verhindern können.

6.7 Zusammengefasst wird im vorliegenden Fall der prägende Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke und damit das kennzeichnungskräftige Element beinahe unverändert übernommen, weshalb eine Zeichenähnlichkeit vorliegt, die sowohl gleiche als auch gleichartige Waren betrifft, sodass eine Verwechslungsgefahr bejaht werden kann. Das Bildelement der angefochtenen Marke hinterlässt denselben Eindruck wie die Widerspruchsmarke, selbst mit minimalen Unterschieden in der Gestaltung. Die angefochtene Marke stellt lediglich eine Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke dar und verfügt nicht über eine eigenständige Gestaltung. Mit einer von der Seite gewählten Darstellungsweise oder einem anderen Zeichenstil hätte die Beschwerdeführerin zum Beispiel eine markenrechtliche Unterscheidungskraft erwirken können. In der Gesamtbetrachtung vermag auch das Wortelement der angefochtenen Marke nicht, am Ergebnis etwas zu ändern. Selbst wenn die massgeblichen Verkehrskreise aufgrund der Wortelemente in der angefochtenen Marke Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen würde, würde dennoch eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehen, da in Anbetracht der Warengleichheit bzw. Warengleichartigkeit und der Markenähnlichkeit falsche Zusammenhänge zu vermuten wären.

7.

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

7.1

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} 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. Dieser Betrag ist mit dem in selber Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

7.2

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 VGKE). 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). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht keine Kostennote eingereicht. Im vorliegenden Fall wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. In ihrer Beschwerdeantwort bringt die Beschwerdegegnerin minimale Ergänzungen zur Stellungnahme bei der Vorinstanz an. Bei dieser Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'400.– (inkl. MWST) für das Beschwerdeverfahren angemessen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

8.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.

2.

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

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'400.– (inkl. MWST) zu entrichten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beweisakten)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beweisakten)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 100360; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Gizem Yildiz

Versand: 10. August 2021