



## Urteil vom 15. Januar 2019

---

Besetzung

Richter Daniel Willisegger (Vorsitz),  
Richterin Maria Amgwerd, Richter David Aschmann,  
Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.

---

Parteien

**Baumanagement Johannes Tribelhorn,**  
Alpenstrasse 7, 6300 Zug,  
vertreten durch OK pat AG,  
Industriestrasse 47, 6300 Zug,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Migros-Genossenschafts-Bund,**  
Limmatstrasse 152, Postfach, 8031 Zürich,  
vertreten durch Swissberg AG,  
Seefeldstrasse 224, Postfach, 8034 Zürich,  
Beschwerdegegner,

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

---

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 15552;  
CH 499'659 MICASA / CH 699'865 SWICASA.

**Sachverhalt:****A.**

Am 14. März 2017 wurde die Schweizer Marke Nr. 699'865 SWICASA der Beschwerdeführerin im Swissreg veröffentlicht. Sie ist unter anderem für folgende Waren eingetragen:

*Klasse 20: Möbel, Spiegel, Rahmen.*

**B.**

Der Beschwerdegegner ist Inhaber der Schweizer Marke Nr. 499'659 MI-CASA mit Hinterlegungsdatum 14. August 2000. Er erhob am 14. Juni 2017 gegen die Eintragung der Beschwerdeführerin teilweise, nämlich betreffend der obgenannten Waren, Widerspruch und ist unter anderem für folgende Waren eingetragen:

*Klasse 20: Möbel, Spiegel, Bilder- und andere Rahmen.*

**C.**

Mit Verfügung vom 26. März 2018 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut (Ziffer 1) und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke betreffend die Waren in Klasse 20 (Ziffer 2). Sie stellte fest, dass die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– beim Institut verbleibt (Ziffer 3) und die Widerspruchsgegnerin dem Widersprechenden eine Parteientschädigung von Fr. 3'200. – (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen hat (Ziffer 4).

Sie führte im Wesentlichen aus, die Zeichen seien schriftbildlich, klanglich und im Sinngehalt ähnlich, weshalb die Zeichenähnlichkeit zu bejahen sei. Bei der Widerspruchsmarke handle es sich im Zusammenhang mit Möbeln der Klasse 20 um eine institutsnotorisch bekannte Marke mit einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft. Unter Berücksichtigung der Bekanntheit der Widerspruchsmarke, der Warengleichheit, der Zeichenähnlichkeit und des normalen Aufmerksamkeitsgrades der Abnehmer bestehe die Verwechslungsgefahr trotz der Tatsache, dass das Zeichenelement CASA in Alleinstellung zum Gemeingut gehöre. Der Widerspruch sei deshalb gutzuheissen.

**D.**

Mit Eingabe vom 27. April 2018 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie beantragte die Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie die Bestätigung der Eintragung der angefochtenen Marke.

Sie machte im Wesentlichen geltend, die kennzeichnungsrechtlichen Ansprüche des Beschwerdegegners gegenüber der Beschwerdeführerin seien verwirkt. Die beiden Marken hätten in der Schweiz seit 1996 friedlich nebeneinander koexistiert und der Beschwerdegegner habe nie eine Markenrechtsverletzung geltend gemacht. Weiter behaupte die Vorinstanz ohne Begründung, dass die Widerspruchsmarke institutsnotorisch bekannt sei. Diese sei jedoch aufgrund ihres beschränkten Schutzzumfanges kennzeichnungsschwach. Die beiden Marken würden sich in der kennzeichnungskräftigen Vorsilbe unterscheiden und hätten unterschiedliche Sinngehalte. Vor diesem Hintergrund bestehe keine Verwechslungsgefahr.

#### **E.**

Mit Eingabe vom 13. Juni 2018 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragte, unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Abweisung der Beschwerde.

#### **F.**

Mit Eingabe vom 13. Juli 2018 reichte der Beschwerdegegner die Beschwerdeantwort ein.

Er führte im Wesentlichen aus, es treffe bereits faktisch nicht zu, dass die beiden Marken seit 1996 in der Schweiz koexistieren würden, da die Marke der Beschwerdeführerin markenmässig nicht benutzt worden sei. Das Rechtsinstitut der Verwirkung sei nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens. Die hohe Bekanntheit der Marke MICASA sei notorisch und werde von der Beschwerdeführerin nicht substantiiert bestritten. Aufgrund der nachgewiesenen Verkehrsdurchsetzung sei im vorliegenden Fall zumindest von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen. Vorliegend bestehe sowohl eine direkte als auch eine indirekte Verwechslungsgefahr.

#### **G.**

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

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

#### **1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48

Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

## **2.**

Die Beschwerdeführerin bringt vor, der Beschwerdegegner habe seine kennzeichnungsrechtlichen Ansprüche verwirkt. Sie verkennt, dass das Institut der Verwirkung nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens sein kann (vgl. Urteil des BVGer B-850/2016 vom 22. Januar 2018 E. 6.2.2 "Swiss Military/Swiss Military"). Der Verwirkung unterliegt der markenrechtliche Verbotsanspruch, wenn dessen Durchsetzung aufgrund der Vorgeschichte als missbräuchlich erscheint (EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 1567). Wie der Beschwerdegegner zu Recht vorbringt, könnte die Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren nur den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke nach Art. 32 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) geltend machen. Solches bringt sie aber nicht vor.

## **3.**

**3.1** Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind Zeichen unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Zwischen der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wapenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

**3.2** Ob die Zeichen ähnlich sind, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Books"; BGE 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Massgebend ist einzig die Eintragung, wie sie dem Register entnommen

werden kann (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.]" m.H. und B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-2354/2016 vom 29. März 2017 E. 3.4 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana"). 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. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; BGE 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").

**3.3** Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" m.H.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich ist für schwache Marken kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Schwach sind namentlich Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 "Pernaton/Pernadol 400"; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan" m.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.>"; MARBACH, SIWR III/1, N. 979 m.H.).

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach einem strengen Massstab, wenn die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hinterlegt sind (BGE 117 II 321 E. 4 "Valser"), weil diese mit einem weniger hohen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit des Konsums hängt der Aufmerksamkeitsgrad von den massgeblichen Verkehrskreisen im Einzelfall ab (BGE 126 III 315 E. 6 b bb "Rivella").

Die Verwechslungsgefahr kann zu zwei Fehlzurechnungen führen. Einmal kommt es zur Verwechslung, wenn eines der vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"). Eine Verwechslung liegt auch vor, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten können, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide

gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr"; BGE 127 III 160 E. 2a "Securitas"; BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina/Orfina"; Entscheid des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]").

#### **4.**

Die Verwechslungsgefahr im Sinne 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).

Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass die beanspruchten Waren der Klasse 20 der zu vergleichenden Marken gleich sind. Das trifft zu, weshalb sich weitere Ausführungen dazu erübrigen. Die unbestrittene Identität der Waren legt in Bezug auf den Zeichenabstand einen besonders strengen Massstab nahe (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan").

#### **5.**

Für die im Widerspruch stehenden Waren sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51).

Die Widerspruchsmarke wendet sich für Möbel, Spiegel und Bilder- und andere Rahmen der Klasse 20 an ein breites Publikum. Hauptsächlich sind erwachsene Personen angesprochen, die zu Privat- oder geschäftlichen Zwecken nachfragen. Die Waren werden regelmässig nachgefragt, sind aber keine Massenartikel des täglichen Gebrauchs. Das angesprochene Publikum erwirbt sie mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit.

#### **6.**

**6.1** Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Zeichen ähnlich sind (1. Satz, 1. Teil).

**6.2** Die Vorinstanz kommt zum Schluss, die Zeichen seien schriftbildlich und klanglich ähnlich. Zudem würden die Abnehmer in beiden Zeichen das ihnen bekannte Wort CASA erkennen, weshalb auch Ähnlichkeiten im Sinngehalt bestehen würden.

Die Beschwerdeführerin hingegen bringt zur Zeichenähnlichkeit vor, die beiden Marken würden im gemeinfreien letzten Zeichenelement CASA übereinstimmen. Im Übrigen würden sich die Marken im kennzeichnungs-kraftigen Teil der Vorsilbe unterscheiden. Es bestehe sowohl eine unterschiedliche Konsonanten- als auch Vokalfolge und die Wörter hätten unterschiedlich viele Buchstaben. Es liege somit lediglich beim kennzeichnungsschwachen Markenbestandteil eine schriftbildliche Ähnlichkeit vor, wohingegen beim Kern beider Marken keine solche vorliege. Da SWICASA keine Bedeutung habe, würden die beiden Marken im Sinngehalt klar nicht übereinstimmen.

Der Beschwerdegegner führt aus, die Zeichen seien sehr ähnlich. Dem stummen Wortanfang „M“ respektive „SW“ folge die identische Endung „-ICASA“. Entsprechend seien die Zeichen phonetisch sehr ähnlich. Ebenfalls sei die Betonung beider Marken gleich. Der identische Markenbestandteil „-ICASA“ suggeriere einen ähnlichen Sinngehalt. Die Aussage der Beschwerdeführerin, dass die Sinngehalte beider Zeichen klar nicht übereinstimmen würden, sei eine Schutzbehauptung.

**6.3** Gegenüber stehen sich die beiden Wortmarken MICASA und SWI-CASA. Die beiden Marken bestehen aus einem Wort und stimmen im Bestandteil „-ICASA“ überein. Während die Widerspruchsmarke aus sechs Buchstaben besteht, setzt sich die angefochtene Marke aus sieben Buchstaben zusammen. Trotz kleiner Unterschiede in der Wortlänge und dem Wortanfang ist festzustellen, dass die beiden Marken schriftbildlich stark übereinstimmen und sich ähnlich sind.

Gleiches gilt für die klangliche Komponente. Aufgrund der Übereinstimmung im Bestandteil „-ICASA“, der gleichen Silbenanzahl (MI-CA-SA bzw. SWI-CA-SA), der gleichen Vokalfolge (I-A-A) und der lediglich minimalen Unterscheidung im stummen Wortanfang („M“ bzw. „SW“) muss auch hier von Ähnlichkeit ausgegangen werden.

Bezüglich Sinngehalt kommt den beiden Zeichen als Ganzes keine lexikalische Bedeutung zu. Jedoch erkennen die massgebenden Verkehrskreise in beiden Zeichen den Bestandteil CASA. Das italienische Substantiv bedeutet zu Deutsch „Haus“ oder „Zuhause“ (PONS Online Wörterbuch Italienisch-Deutsch, <http://de.pons.com>, abgerufen am 19.12.18). Das Wort des italienischen Grundwortschatzes dürfte für die deutsch- und französischsprachigen Verkehrskreise ohne Weiteres in seiner Bedeutung er-

kannt werden. Der Bestandteil MI der Widerspruchsmarke wird vom Italienischen auf Deutsch in Alleinstellung mit „mir“ oder „mich“ übersetzt“ (PONS Online Wörterbuch Italienisch-Deutsch, <http://de.pons.com>, abgerufen am 19.12.18). Obwohl grammatikalisch nicht korrekt wird der aus den Bestandteilen MI und CASA bestehenden Widerspruchsmarke der Sinngehalt „mein Haus“ zugeschrieben. Die französische Bedeutung von MI im Sinne von „Mitte“ oder „Hälfte“ als Vorsilbe (PONS Online Wörterbuch Französisch-Deutsch, <http://de.pons.com>, abgerufen am 19.12.18) ergibt im Zusammenhang mit dem italienischen Wort CASA keinen Sinn. Dem Bestandteil SWI der angefochtenen Marke kommt in keiner Landessprache eine lexikalische Bedeutung zu. Indem beide Zeichen den Bestandteil CASA enthalten, besteht auch bezüglich des Sinngehaltes Ähnlichkeit.

**6.4** Die Zeichen sind nach Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt sehr ähnlich, so dass insgesamt von der Zeichenähnlichkeit auszugehen ist.

## **7.**

**7.1** Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (2. Satz).

**7.2** Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, die Widerspruchsmarke sei aufgrund ihres Bedeutungsgehalts als originär nicht unterscheidungskräftig erachtet, aber als im Verkehr durchgesetzte Marke im Register eingetragen worden. Bei der Widerspruchsmarke handle es sich im Zusammenhang mit Möbeln der Klasse 20 um eine institutsnotorisch bekannte Marke. Im massgeblichen Warenbereich komme ihr daher zumindest eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Obwohl das Zeichenelement CASA in Alleinstellung zum Gemeingut gehöre, sei die Verwechslungsgefahr insgesamt zu bejahen.

Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, die beiden Marken würden lediglich im gemeinfreien Zeichenelement CASA übereinstimmen sowie in der Verwendung des Vokals „i“ in der Vorsilbe. Im Übrigen würden sie sich im kennzeichnungskräftigen Teil der Vorsilbe unterscheiden. Da die Sinngehalte der Zeichen nicht übereinstimmen würden, bestehe keine Verwechslungsgefahr. Der Widerspruchsmarke komme ein beschreibender Sinngehalt zu. Das Zeichenelement CASA sei in Alleinstellung direkt beschreibend, weshalb sich sein Schutzzumfang nicht auf diesen Begriff in der angefochtenen Marke zu erstrecken vermöge. Entsprechend komme der



Widerspruchsmarke nur ein schwacher Schutzzumfang zu. Der Kern der angefochtenen Marke (SWI) unterscheide sich deutlich von der Widerspruchsmarke und das übernommene Zeichenelement (CASA) erscheine dermassen beschreibend, dass keine wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Vergleichsmarken vermutet würden. Eine mittelbare oder unmittelbare Verwechslung sei höchst unwahrscheinlich. Eine bloss entfernte Möglichkeit einer Fehlzurechnung begründe noch keine Verwechslungsgefahr.

Der Beschwerdegegner führt aus, aufgrund der nachgewiesenen Verkehrsdurchsetzung und der hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarke sei zumindest von einem normalen Schutzzumfang auszugehen. Die Frage einer angeblichen Kennzeichnungsschwäche stelle sich gar nicht mehr, denn eine solche sei durch die Anerkennung der Durchsetzung im Verkehr gerade überwunden worden. Aufgrund der ausserordentlich hohen Bekanntheit sei heute sogar von einer starken Marke mit einem erweiterten Schutzzumfang auszugehen. Im vorliegenden Fall liege sowohl eine direkte als auch eine indirekte Verwechslungsgefahr vor.

**7.3** Die Widerspruchsmarke ist als durchgesetzte Marke im Markenregister eingetragen. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat, wohl zurückgehend auf den Entscheid BGE 122 III 382 E. 2b "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", mehrfach erkannt, dass ein im Verkehr durchgesetztes Zeichen eine starke Marke sei (Urteil des BGer 4C.79/2000 vom 16. Juni 2000 E. 4c/aa "Helvetic Tours"; BGE 126 III 315 E. 6c "Rivella"; BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas" sowie BGE 128 III 447 E. 2 "Premiere"). Etwas differenzierter erläutert das Bundesgericht in BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller", dass der Schutzzumfang eines Zeichens umso stärker sei, je stärker sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt habe. Diese Ansicht deckt sich mit der in BGE 134 III 321 E. 2.3.5 "M/M-Joy (fig.)" geäusserten Auffassung, wonach die Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens umso höher seien, je banaler das Zeichen erscheine.

Auch die jüngere Lehre vertritt die Auffassung, ein Automatismus in der Annahme einer starken Marke sei abzulehnen, und bewegt sich hin zu einer Einzelfallbeurteilung, wobei eine durchgesetzte Marke von schwach über normal bis stark sein könne (vgl. MARBACH, SIWR III/1, N. 984 ff.; DAVID ASCHMANN, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a Rz. 316 ff.; zumindest für eine Unterscheidung zwischen normaler und starker Kennzeichnungskraft STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 230; vermittelnd ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im

schweizerischen Markenrecht, 2013, S. 261 ff.). Insgesamt erscheint angemessen, auf einen vermittelnden Ansatz abzustellen. Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann durchaus Auswirkungen auf den Schutzzumfang der durchgesetzten Marke haben; dieser Schutzzumfang ist aber vom Grad der Verkehrsdurchsetzung bzw. spiegelbildlich vom Grad der Banalität des Zeichens abhängig zu machen (vgl. Urteil des BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 8.2 "Pupa/Fashionpupa").

**7.4** Die Verkehrsdurchsetzung verleiht der originär nicht unterscheidungskräftigen Widerspruchsmarke überhaupt erst eine Kennzeichnungskraft im Verkehr. Die Widerspruchsmarke ist notorisch bekannt (vgl. hierzu die Beilagen der Beschwerdeführerin in den vorinstanzlichen Akten [act. 3 und 7]). Der Grad der Verkehrsdurchsetzung kann weder als besonders schwach noch als besonders stark bezeichnet werden. Aufgrund ihrer Bekanntheit kann der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuerkannt werden. Damit ist ein normaler Schutzzumfang zugrunde zu legen bei der Beurteilung, ob sich aus der Zeichenähnlichkeit und der Warenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr ergibt.

**7.5** Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich in einer Gesamtbetrachtung. Entscheidend ist, dass die Zeichen der beiden Marken im gemeinfreien Bestandteil „-CASA“ übereinstimmen, wodurch die Aufmerksamkeit der angesprochenen Adressaten auf die erste Silbe der beiden Zeichen gelenkt wird (vgl. Urteil des BVGer B-355/2016 vom 10. April 2018 "Rucocolor/Rodacolor [fig.]"). Die Anfangssilbe „SWI“ der angefochtenen Marke schafft einen deutlichen Zeichenabstand. Zum einen ist sie im Sprachgebrauch eher ungewöhnlich. Sie wird als Wortanfang in allen Landessprachen sehr selten verwendet und kommt praktisch nur in Wortformen vor, die ihren Ursprung im Englischen haben. In einem entfernten Sinn mag sie sogar an das internationale Kennzeichen „SUI“ für die Schweiz erinnern. Auf jeden Fall bleibt die Färbung durch die Anfangssilbe „SWI“ in der Erinnerung haften. Zum anderen liegen die Silben „SWI“ und „MI“ ziemlich weit auseinander, zumal sich kurze Wortelemente leichter einprägen lassen. Dies führt dazu, dass vergleichsweise geringfügige Modifikationen bereits einen genügenden Abstand gewährleisten können (BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; Urteile des BVGer B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 8.1 "Zurcal/Zorcala" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 5.2 "Efe [fig.]/Eve"). Hinzu kommt, dass der Beschwerdegegner zahlreiche Marken, die mit der Silbe „MI“ beginnen, in seinem Portfolio hat (vgl. Beilagen 8-49 der Beschwerdeführerin). Der Markenauftritt spielt mit dieser Anfangssilbe

im Verkehr und entsprechend fällt die Verkehrserwartung aus. Die abweichende Anfangsilbe „SWI“ der Widerspruchsmarke durchbricht die Aufmerksamkeit und lässt auf eine andere betriebliche Herkunft schliessen, was die Gefahr von Fehlzurechnungen bannet. Insgesamt ist deshalb davon auszugehen, dass die massgebenden Verkehrskreise bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit trotz Warengleichheit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die beiden Zeichen auseinanderhalten können. Eine Verwechslungsgefahr ist zu verneinen.

## **8.**

Zusammenfassend ist die Beschwerde gutzuheissen und die Dispositiv-Ziffern 1, 2 und 4 der vorinstanzlichen Verfügung sind aufzuheben.

## **9.**

**9.1** Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdegegner kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).

**9.2** Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse bemisst sich die Gebühr nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Der Streitwert eines Widerspruchsbeschwerdeverfahrens richtet sich nach dem Interesse an der Löschung beziehungsweise am Bestand der angefochtenen Marke, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 „Turbinenfuss“). In Anwendung der gesetzlichen Bemessungsfaktoren sind die Verfahrenskosten auf insgesamt Fr. 4'500.– festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten.

**9.3** 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 Parteientuschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Die Vertretung der Beschwerdeführerin hat eine Kostennote eingereicht und macht einen Aufwand von Fr. 4'000.– (10h à Fr. 400.–) geltend. Die Kostennote listet den Aufwand

nicht im Detail auf. Daraus geht nicht hervor, worin der Aufwand bestand und wie er sich auf die einzelnen Arbeiten verteilt. An den Detaillierungsgrad der Kostennote sind gewisse Anforderungen zu stellen, damit überprüft werden kann, ob der geltend gemachte Aufwand vollumfänglich notwendig und damit entschädigungsberechtigt ist. Daher soll aus der Kostennote nicht nur ersichtlich sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch, wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (Urteile des BVGer B-4992/2015 vom 6. September 2017 E. 5.3.4 und B-4637/2016 vom 17. März 2017 E. 7; vgl. MICHAEL BEUSCH, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, Rz. 18 zu Art. 64). Die vorliegend erstellte Kostennote genügt diesen Anforderungen nicht, sondern führt pauschal einen Aufwand für die Anwaltstätigkeit auf. Der notwendige Aufwand ist deshalb aufgrund der Akten festzusetzen. Unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) ist die Parteientschädigung auf insgesamt Fr. 2'500.– festzusetzen.

**9.4** Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Die Vorinstanz sprach dem Beschwerdegegner eine Parteientschädigung von Fr. 3'200.– (inkl. Widerspruchsgebühr) zu. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdeführerin auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten, weshalb sie dem Beschwerdegegner die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.–, welcher dieser vorgeleistet hat, nicht zu ersetzen hat. Darüber hinaus ist ihr für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'400.– zulasten des Beschwerdegegners zuzusprechen.

## **10.**

Gegen dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht gegeben (Art. 73 BGG). Das Urteil erwächst mit Eröffnung in Rechtskraft.

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Ziffern 1, 2 und 4 der angefochtenen Verfügung werden aufgehoben und der Widerspruch wird abgewiesen.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden dem Beschwerdegegner auferlegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

**3.**

Der Beschwerdeführerin wird der Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

**4.**

Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 2'500.– zu entschädigen.

**5.**

Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor Vorinstanz mit Fr. 2'400.– zu entschädigen.

**6.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben;  
Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück und Rückerstattungsformular)
- den Beschwerdegegner (Einschreiben;  
Beilagen: Beilagen zurück und Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 15552; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Daniel Willisegger

Pascal Waldvogel

Versand: 17. Januar 2019