**Bundesverwaltungsgericht**
**Tribunal administratif fédéral**
**Tribunale amministrativo federale**
**Tribunal administrativ federal**

Abteilung II
B-2766/2013

# Urteil vom 28. April 2014

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiber Salim Rizvi.

Parteien

**Sun Mark Limited,**
428, Long Drive, GB-Greenford, Middlesex UB6 8UH,
vertreten durch Leman Consulting S.A.,
Chemin de Précossy 31, 1260 Nyon,
Beschwerdeführerin,

gegen

**Red Bull GmbH,**
Am Brunnen 1, AT-5330 Fuschl am See,
vertreten durch Dr. Renata Kündig, Swissberg AG,
Seefeldstrasse 224, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 12603, IR 961'854 RED BULL /
IR 1'117'649 BULLDOG.

## Sachverhalt:

**A.**
Die Wortmarke IR 1'117'649 BULLDOG der Beschwerdeführerin wurde aufgrund einer britischen Basisregistration vom 16. Februar 2010 am 6. März 2012 im internationalen Markenregister eingetragen und der Vorinstanz am 28. Juni 2012 von der World Intellectual Property Organisation (WIPO) notifiziert. Für die Schutzausdehnung auf das Gebiet der Schweiz werden die folgenden Waren beansprucht:

> *Klasse 32* Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons énergétiques; boissons isotoniques; boissons à base de jus de fruits et boissons aux fruits plates et gazeuses.

**B.**
Am 11. September 2012 erhob die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz Widerspruch gegen diese Schutzausdehnung. Diesen stützte sie auf die am 27. September 2007 zur Eintragung angemeldete Marke IR 961'854 "RED BULL", die unter anderem für folgende Waren beansprucht wird:

> *Klasse 32* Boissons sans alcool, y compris boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de petit-lait, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (destinées à être utilisées par des sportifs et adaptées à leurs besoins); bières, bière de malt, bière de forment, porter, ale, stout et lager; boissons maltées sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons, ainsi que pastilles et poudres effervescentes pour faire des boissons et des cocktails sans alcool.

Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, es sei von identischen Waren auszugehen und die Vergleichszeichen seien im Wortklang und Schriftbild sehr ähnlich. Die Marken stimmten im kennzeichnungskräftigen Zeichenbestandteil "Bull" überein. Sie verfügten über einen ähnlichen Sinngehalt, denn sie beschrieben je ein Tier, das für seine Kraft und Aggressivität bekannt sei. Weiter bestehe zwischen den Zeichen eine Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke, insbesondere das Element "Bull", sei für Getränke ein starkes Zeichen, weshalb die Rechtsprechung in ähnlichen Fällen bereits mehrmals eine Verwechslungsgefahr bejaht habe. Mit der Übernahme des kennzeichnenden Elements "Bull" in die angefochtene Marke bestehe deshalb die Gefahr von Fehlzurechnungen.

**C.**
Gestützt auf diesen Widerspruch erliess die Vorinstanz am 12. September 2012 eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung gegen die Marke der Beschwerdegegnerin.

**D.**
Mit Stellungnahme vom 31. Januar 2013 beantragte die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz die provisorische Schutzverweigerung aufzuheben. Die Vergleichszeichen seien sich weder im Wortklang noch im Schriftbild ähnlich. Zwischen den Zeichen bestehe auch kein ähnlicher Sinngehalt, denn die Widerspruchsmarke sei im Gegensatz zur angegriffenen Marke ein Fantasietier. Ferner sei zwischen den Zeichen keine Verwechslungsgefahr zu befürchten; verschiedene Energiegetränkehersteller würden ihre Waren nach starken Tieren benennen.

**E.**
Mit Verfügung vom 16. April 2013 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut. Sie erläuterte, dass die Vergleichszeichen für die gleichen Waren beansprucht würden. Klanglich und schriftbildlich stimmten sie im gemeinsamen Wortelement "Bull" überein. Sie verfügten über einen ähnlichen Sinngehalt, da die Widerspruchsmarke einen roten Bullen und die angegriffene Marke eine englische Hunderasse, die ursprünglich zur Bullenhetze diente, bezeichne. Die Zeichen seien verwechselbar. Die Rechtsprechung habe bereits mehrmals entschieden, dass das Zeichenelement "Bull" eine hohe Kennzeichnungskraft habe. Die Widerspruchsmarke verfüge für die zu beurteilenden Waren über einen erweiterten Schutzumfang. Weil das charakteristische Element "Bull" integral von der angefochtenen Marke übernommen werde, bestehe die Gefahr von Fehlzurechnungen.

**F.**
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 15. Mai 2013 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:

"I. Annuler la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 16 avril 2013 dans la procédure d'opposition n° 12603.

II. Rejeter l'opposition.

III. Confirmer l'enregistrement en Suisse de la marque international n° 1 117 649 «BULLDOG».

IV. Mettre les dépens à la charge de l'intimée à hauteur de 9'500.-, comprenant les dépens de première et seconde instances ainsi que le remboursement de l'avance des frais de recours."

Zur Begründung machte sie geltend, dass die von der Vorinstanz zitierten Verweise auf die frühere "Red Bull"-Rechtsprechung nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar sei. Die Vergleichszeichen seien nicht ähnlich, weil insbesondere das Zeichenelement "Bull" nicht isoliert betrachtet werden dürfe. Ohne Separation in ihre Einzelteile seien die Vergleichszeichen einerseits klanglich und schriftbildlich, andererseits aber auch vom Sinngehalt her unterschiedlich. Das eine stehe für ein Fantasietier und das andere für eine Hunderasse. Deshalb seien die Zeichen nicht verwechselbar.

**G.**
Mit Vernehmlassung vom 19. Juli 2013 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung die Beschwerde abzuweisen.

**H.**
Mit Stellungnahme vom 25. Juli 2013 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde abzuweisen, indem sie ihre Argumente bekräftigte.

**I.**
Mit unverlangter Replik vom 15. August 2013 verdeutlichte die Beschwerdeführerin ihre bereits in der Beschwerde vorgebrachten Argumente und hielt an den dort gestellten Anträgen fest.

**J.**
Mit Duplik vom 27. August 2013 hielt die Beschwerdegegnerin ihrerseits an ihren Ausführungen in der Beschwerdeantwort fest.

**K.**
Mit Vernehmlassung vom 18. September 2013 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Duplik und hielt mit Verweis auf die angefochtene Verfügung an ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest.

**L.**
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

**M.**
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen 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 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

**2.**

**2.1** Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 128 III 99 E. 2.c *Orfina*; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., 1999, Art. 3 N. 8), und umgekehrt. Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 379 E. 2.a *Boss/Boks*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen *Gallo/Gallay [fig.]*; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, 2002, Art. 3 N. 17 ff.). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 3 N. 49). Je höher die Aufmerksamkeit bei der Inan-

spruchnahme fraglicher Waren und Dienstleistungen ist, desto höher ist das Unterscheidungsvermögen der angesprochenen Abnehmerkreise (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2 *Intel Inside*, B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.2 *View/Swissview [fig.]*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 52).

**2.2** Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 mit Hinweisen *Gallo/Gallay [fig.]*).

**2.3** Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 *Appenzeller*; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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.]*). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc *Securitas*; EUGEN MARBACH, Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl., 2009, N. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, sic! 2006, S. 761 E. 4 mit Hinweisen *McDonald's/McLake*; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und die optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 389 E. 5.a *Kamillosan*, BGE 119 II 476 E. 2.c *Radion*). Entscheidend für den gleichen Sinngehalt können neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen sein, die das Zeichen unweigerlich hervorruft (BGE 121 III 380 E. 2.b *Boss/Boks*).

**2.4** Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von den massgebenden Verkehrskreisen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eine der zu vergleichenden Marken für die andere gehalten wird; eine mittelbare, wenn die Zeichen zwar auseinander gehalten, dahinter aber fälschlicher-

weise wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermutet werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 *Gallo/Gallay (fig.)*, B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.1 *Gadovist*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 21 ff.).

**2.5** Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 386 E. 2a *Kamillosan*). Als stark gelten alle Marken, die aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder wegen ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittlich bekannt sind (MARBACH, a.a.O., N. 979 mit Hinweisen). Hohe Kennzeichnungskraft, insbesondere eine hohe Bekanntheit als Kennzeichen, erhöht die Wahrscheinlichkeit von Nachahmungshandlungen und das Rechtsschutzbedürfnis des Inhabers. Markenbekanntheit setzt wie die Verkehrsdurchsetzung nach Art. 2 Bst. a MSchG ein von der einzelnen Gebrauchssituation gelöstes, abstrahiertes Wiedererkennen des hinterlegten Zeichens als Marke bei den Verkehrskreisen voraus. Dieses lässt sich in vielen Fällen nur durch Verkaufsstatistiken, Werbeaufwand oder eine bestimmte tatsächliche Gebrauchsweise glaubhaft dartun (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8240/2010 vom 27. Februar 2012, E. 2.5 *Aus der Region. Für die Region*). Wird der erweiterte Schutz der bekannten Marke mit ihrer langen Aufbauarbeit begründet, muss wenigstens in allgemeiner Form geprüft werden, ob sie den erweiterten Rechtsschutz zum Schutz des aktuellen Inhabers und nicht nur zugunsten der wiedererkennenden Verkehrskreise legitimiert (vgl. ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, SMI Bd. 97, 2013, S. 39 ff.). Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, muss diese daher glaubhaft machen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3, 5.4 *Bec de fin bec [fig.]/Fin bec [fig.]*).

**2.6** Ursprünglich kennzeichnungsschwach ist eine Marke, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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 der relevanten Waren und Dienstleistungen, sofern sie ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 *Noblewood*). Ferner ist der Schutzumfang einer Marke kleiner und erscheint diese verwässert, wenn bereits sehr viele ähnliche Zeichen bestehen, die für

gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden oder allgemein üblich sind (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009 E. 4.3 *La City/T-City*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 103 ff.). In diesem Sinne geht die Rechtsprechung bei häufigen und üblichen Farbbezeichnungen, die in Marken verwendet werden, auch dann von einer leicht verminderten Kennzeichnungskraft aus, wenn durch die entsprechenden Waren und Dienstleistungen keine Farbe vorgegeben wird, sondern die Farbbezeichnung als Marke eintragbar wäre (BGE 96 II 248 E. 2 *Blauer Bock*; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.4 *Yello/Yellow Access [fig.]*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.6 und 8 *Yello/Yellow Lounge*; vgl. zur Eintragbarkeit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5168/2011 E. 3.4 *Black Label*; ROMAN BAECHLER, Rote Bullen und lila Kühe, SMI Bd. 84, 2008, S. 171 und 222 f.; MARBACH, a.a.O., N. 348 ff.).

**3.**

**3.1** Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne dabei die Auffassung spezialisierterer Verkehrskreise oder Zwischenhändler und -händlerinnen aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung des allgemeinen Publikums beziehungsweise der Endabnehmer und -abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden (vgl. EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 3 [zit. sic! 2007]; WILLI, a.a.O., Art. 2 N 41; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 *Luminous*). Im Einzelfall ist somit zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet (Urteil des Bundesgerichts 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 f. *Wilson*).

**3.2** Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie 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 126 III 320 E. 6b/bb *Rivella/Apiella*; BGE 122 III 388 E. 3a *Kamillosan/Kamillan, Kamillon*; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 *Yello*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2681/2012 vom 22. Juli 2013 E. 4.4 *April/APIL - Assurance Pour Impayés de Loyer*, B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 3.3 *Zurcal/Zorcala*, B-38/2011, B-

39/2011, B-40/2011 vom 29. April 2011 E. 5.2 *IKB/ICB, ICB [fig.], ICB Banking Group*, B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 2 *Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank [fig.]*, B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.11 *Stenflex/Star Flex [fig.]*, B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 2.2 *Pulcino/Dolcino*, B-6770/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.2 *Nasacort/Vasocor*, B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.1 *Feel 'n Learn / See 'n Learn*; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 21).

**3.3** Vorliegend bestehen die massgeblichen Abnehmer-Kreise aus den Konsumenten von nichtalkoholischen Getränken, insbesondere auch Sportler, die Energie- und isotonische Getränke, sowie Kinder und Erwachsene, die Mineral- und Fruchtgetränke nachfragen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 4 *Red Bull/Stierbräu*). Es handelt sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs, die mit eher geringer Aufmerksamkeit erworben werden.

**4.**

Beide Zeichen sind in der Kl. 32 für *eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons énergétiques; boissons isotoniques; boissons à base de jus de fruits et boissons aux fruits* (bei der angefochtenen Marke mit dem Zusatz *plates et gazeuses*) eingetragen. Deshalb ist von Warengleichheit auszugehen. Diese ist zwischen den Parteien unbestritten.

**5.**

**5.1** Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Zeichen seien als Ganzes und nicht anhand einzelner Zeichenbestandteile zu vergleichen. Der vorliegende Fall könne nicht mit früheren Fällen vergleichen werden. Schriftbildlich falle auf, dass die Widerspruchsmarke aus zwei und die angegriffene Marke aus einem Wort bestehe. Auch stehe das Wortelement "Bull" bei der angefochtenen Marke am Anfang, weshalb der Wortklang der Vergleichszeichen unterschiedlich sei. Die Widerspruchsmarke beginne mit einem "B" und nicht einem "R". Der Sinngehalt der Widerspruchsmarke, ein roter Stier, sei ein Fabeltier, während dem die angefochtene Marke in mehreren Sprachen eine klassische Hunderasse bezeichne. In diesem Zusammenhang ginge im Übrigen auch die Silbe beziehungsweise das Präfix "Bull" bei der angefochtenen Marke unter. Die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke sei nicht relevant, denn zu beurteilen seien einzig die Vergleichszeichen an sich. Die Verkehrskreise würden ein Fabeltier und eine existierende Hunderasse nicht verwechseln.

Die Beschwerdegegnerin trägt vor, die Vergleichszeichen seien im Wortklang, der Aussprachekadenz und im Schriftbild sehr ähnlich. Das Zeichenelement "Bull" werde von der angegriffenen Marke unverändert übernommen. Zudem liege der Buchstabe "D" bei beiden Zeichen neben "Bull" (…d Bull/Bulld…). "Red" werde mit "rot" übersetzt. "Bull" habe die Bedeutung von "the male of a bovine animal" aber auch allgemeiner von "the male of certain other animals", wozu auch Bulldog gehöre. Die deutsche Übersetzung der Widerspruchsmarke sei "roter Bulle". Die angefochtene Marke habe eine eigenständige Bedeutung und werde nicht nur mit "Bulldogge", sondern auch mit "Bullenbeisser" (Hund für Bullenhetze) übersetzt. Das Zeichenelement "Bull" dominiere deshalb den Sinngehalt der angefochtenen Marke. Die Vergleichszeichen stimmten im charakteristischen Element "Bull" überein. Deshalb bestehe zwischen den Zeichen eine ausgeprägte Sinnverwandtschaft. Die angefochtene Marke rufe unweigerlich Gedankenassoziationen zu "Bull" hervor. Die Widerspruchsmarke sowie ihre Bestandteile "Red" und "Bull" verfügten über eine hohe Kennzeichnungskraft und daher über einen erweiterten Schutzumfang, was in mehreren Entscheiden bestätigt wurde. Aufgrund der integralen Übernahme des Zeichenbestandteils "Bull" in die angefochtene Marke sei von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

**5.2** Die zu vergleichenden Zeichen sind reine Wortmarken und bestehen beide aus zwei Silben und sieben Buchstaben. Sie stimmen sowohl im Zeichenbestandteil "Bull", mit Ausnahme von dessen Position innerhalb der Marke, wie auch bei der Verwendung des Buchstabens "D", einmal vor und einmal nach dem Zeichenteil "Bull", überein. Schriftbildlich, visuell und phonetisch sind sich die Zeichen dadurch ähnlich.

Die Widerspruchsmarke wird aus dem Englischen mit "roter Bulle" beziehungsweise "roter Stier" übersetzt (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, 2005, Schlagworte "red" und "bull"). Unter Bulle wird nicht nur ein geschlechtsreifes männliches Rind, sondern wie die Beschwerdeführerin zu Recht ausführt, ein erwachsenes geschlechtsreifes männliches Tier bezeichnet (Meyer's Grosses Universallexikon, Bd. 3: Bu – Dn, 1981, Schlagwort "Bulle"; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 4 *Red Bull/Stierbräu*). Umgangssprachlich wird Bulle für einen starken Mann oder für einen Polizisten verwendet (Brockhaus, Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Renate Wahrig-Burfeind, 9. Aufl., 2011, Schlagwort "Bulle"). Das Wort "Bulle" wird mit Grösse, Stärke und Aggressivität verbunden (vgl. Duden, Das Bedeutungswörterbuch, Bd. 10, 4. Aufl., 2010, Schlagwort "Bulle").

Die angefochtene Marke wird mit "Bulldogge" übersetzt (Langenscheidt, a.a.O., Schlagwort "Bulldog"). Die Bulldogge ist eine stämmige englische Hunderasse, die ursprünglich als Bullenbeisser bezeichnet wurde, denn die Hunde dienten für die Stierhetze (Brockhaus, Wahrig, a.a.O., Schlagwort "Bulle"). Der Name "Bulldog" wurde auch als Typenbezeichnung für eine Zugmaschine verwendet (Meyer's Grosses Universallexikon, a.a.O., Schlagwort "Bulldog"; Das Herkunftswörterbuch, Bd. , 4. Aufl., 2007, Schlagwort "Bulldogge"; < www.duden.de >, Schlagwort "Bulldog", abgerufen am 4. April 2014).

**5.3** Zwischen den strittigen Marken besteht somit auf visueller und phonetischer Ebene sowie hinsichtlich des Sinngehalts eine hinreichende Übereinstimmung im charakteristischen Zeichen "Bull". Eine Zeichenähnlichkeit zwischen Red Bull und Bulldog ist darum zu bejahen.

**6.**
Abschliessend ist in einem wertenden Gesamteindruck zu ermitteln, ob zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr besteht.

**6.1** Die RKGE und das Handelsgericht des Kantons Zürich sowie das Bundesverwaltungsgericht haben, worauf die Beschwerdeführerin zurecht hinweist, eine gerichtsnotorische, erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke festgestellt (Entscheide der RKGE vom 21. Juli 2000 und 26. Oktober 2006, veröffentlicht in: sic! 2000 S. 606 f. E. 6 *Red Bull/Energy Bull Dog* und sic! 2007 S. 531 E. 7 *Red Bull [fig.]/Red/Red Devil*; Massnahmeentscheid des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 19. Oktober 2001, veröffentlicht in: sic! 2002 S. 50 E. 3.1 *Red Bull/Red Bat II*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 7 *Red Bull/Stierbräu*). Davon ist aufgrund der eingereichten Unterlagen der Beschwerdegegnerin auch im vorliegenden Fall auszugehen (vgl. die Aufstellung der Umsatzzahlen, des Medien- und Marketingaufwands für die Jahre 2008 bis 2012; Aufstellung über die Einschaltung von TV Spots vom 13. Juni 2011 bis 10. Juli 2011 in den Schweizer Sendern D/F/I beziehungsweise den Werbefenstern für die Schweiz von ausländischen Sendern).

RED BULL ist zudem schon von Hause aus originell, da weder die Farbangabe noch das Substantiv oder die Kombination aus beidem die gekennzeichneten Getränke beschreiben. Der Zeichenbestandteil "Bull" ist für Getränke kennzeichnungskräftig (Entscheid der RKGE vom 21. Juli 2000, veröffentlicht in: sic! 2000 S. 606 f. E. 7 und 8 *Red Bull/Energy Bull*

*Dog*; vgl. auch RKGE vom 26. Juni 2003 veröffentlicht in: sic! 2003 S. 815 f. E. 4 *Red Bull/Bluebull [fig.]*).

**6.2** Die Übereinstimmung der Marken im gemeinsamen Wortelement "Bull" ist augenfällig. Der Zeichenbestandteil "Red" verschiebt den Akzent auf das nachfolgende Wort "Bull", welches er als Farbbezeichnung charakterisiert ("roter Bulle"; vgl. E. 2.6). Beide Vergleichszeichen basieren auf diesem Bestandteil als prägendem Element, mit welchem die angefochtene Marke beginnt. Beim Lesen der angefochtenen Marke "Bulldog" denkt man zwar wohl auch an die Hunderasse, doch überwiegt dieser Sinngehalt aufgrund des prägnanten Anlauts "Bull" und der erhöhten Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht die Erwartung einer wirtschaftlichen Verbundenheit (vgl. RKGE vom 21. Juli 2000, in: sic! 2000 S. 606 f. E. 8 *Red Bull/Energy Bull Dog*; vgl. ferner Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 8 *Yello/Yellow Lounge*). Damit vermag sich die angefochtene Marke nicht genügend von der Widerspruchsmarke abzuheben. Die Verkehrskreise werden wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten (E. 2.4), weshalb von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen ist.

**6.3** Im Ergebnis ist aufgrund der integralen Übernahme des kennzeichnungskräftigen Zeichenelements "Bull" eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.

**7.**

**7.1** Die Beschwerdeführerin bringt vor, das HABM habe in einem Verfahren zwischen den gleichen Zeichen entschieden, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Diese Überlegung könne analog auch für den hier zu beurteilenden Fall zur Anwendung kommen. Die Beschwerdegegnerin macht geltend, der angerufene Entscheid des HABM sei noch nicht rechtskräftig. Gemäss Rechtsprechung seien einzig die Verhältnisse in der Schweiz massgeblich.

**7.2** Der Verweis der Beschwerdeführerin auf den Entscheid des HABM (Entscheid des HABM R 107/2012-2 vom 16. November 2012 E. 36 ff. *Red Bull/Bulldog*), welche sie als Indiz dafür anführt, dass die Vergleichszeichen nicht verwechselbar seien, muss unbeachtet bleiben. Massgeblich sind einzig die Verhältnisse in der Schweiz. Ausländischen (Eintragungs-) Entscheiden wird grundsätzlich keine Präjudizwirkung zugesprochen (BGE 130 III 119 E. 3.2 *Montessori*, BGE 129 III 229 E. 5.5 *Master-*

*piece I*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 10 *Noblewood*, B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 8 *2Light*). Entsprechend sagen diese nichts über den vorliegenden Zeichenvergleich und insbesondere auch nichts über die Verwechslungsgefahr in der Schweiz aus.

**8.**

**8.1** Die Beschwerde ist damit abzuweisen. Bei diesem Ausgang wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

**8.2** 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 dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss [3D]* mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen. Dieser Betrag wird dem in selber Höhe von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

**8.3** Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als unterliegend zu gelten und die Ziffern 3 und 4 des angefochtenen Entscheids sind zu bestätigen.

**8.4** Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Die Be-

schwerdegegnerin hat vorliegend eine nicht detaillierte Kostennote für das Beschwerdeverfahren eingereicht. Sie macht für das Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung (einschliesslich des geleisteten Kostenvorschusses) in Höhe von Fr. 9'500.– geltend. In Anbetracht des Umfanges der Rechtsschriften erscheint dagegen eine Parteientschädigung von Fr. 1'250.– (exkl. MWSt) an die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren als angemessen.

**8.5** Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20]). Aufgrund des Sitzes der Beschwerdeführerin im Ausland ist davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleistung nicht im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 8.5 *Gallo/Gallay [fig.],* B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 10.2 *Zurcal/Zorcala*).

**9.**
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist darum rechtskräftig.

## Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

**1.**
Die Beschwerde wird abgewiesen und die Verfügung der Vorinstanz vom 16. April 2013 bestätigt.

**2.**
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

**3.**
Für das Beschwerdeverfahren wird der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'250.– (exkl. MWSt) zu Lasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.

**4.**
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
– die Vorinstanz (Widerspruchsverfahren Nr. 12603; Einschreiben; Vorakten zurück)

| Der vorsitzende Richter: | Der Gerichtsschreiber: |
|---|---|
| David Aschmann | Salim Rizvi |

Versand: 30. April 2014