



Urteil vom 01. April 2015

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

Victorinox AG,
Schmiedgasse 57, 6438 Ibach,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Corsin Blumenthal,
Isler & Pedrazzini AG, Patent- und Markenanwälte,
Gotthardstrasse 53, Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

TIMETREX Group Co. Ltd. (Hong Kong),
Unit 04/7F, Mon Kok Kowloon, Brightway Tower No. 33,
HK-Hong Kong,
vertreten durch MESSERSCHMIDT AG,
Hahnrainweg 4, Postfach, 5400 Baden,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Verfügung vom 5. Dezember 2012 im
Widerspruchsverfahren Nr. 12542 – CH-Nr. 486'100
VICTORINOX / CH-Nr. 629'831 MILTRORINOX.

Sachverhalt:**A.**

Am 23. Mai 2012 wurde die Eintragung der Schweizer Wortmarke Nr. 629 831 "MILTRORINOX" der TIMETREX Group Co. Ltd. in Swissreg veröffentlicht. Die Marke hat folgendes Warenverzeichnis:

Klasse 9: Sonnenbrillen, Brillen- und Sonnenbrillenetuis, Sonnenbrillenge-
stelle, optische Linsen.

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte
oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind;
Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstru-
mente.

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie
nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und
Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peit-
schen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren.

B.

Gegen diese Eintragung erhob die Victorinox AG beim Eidgenössischen
Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) am 8. August
2012 vollumfänglich Widerspruch. Sie stützte sich dabei auf ihre am
20. Dezember 2000 hinterlegte Schweizer Marke Nr. 486 100 "VICTORI-
NOX", welche u. a. für die nachfolgenden Waren registriert wurde:

Klasse 9: Elektrische, elektronische, fotografische, Vermessungs-, Film-,
optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsap-
parate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wie-
dergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Telefonapparate,
einschliesslich Mobiltelefone; Rechenmaschinen; Datenverarbeitungsge-
räte und Computer; Teile und Ersatzteile zu allen vorgenannten Waren.

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte
oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten
sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessin-
strumente.

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie
nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Badeta-
schen, Campingtaschen, Einkaufstaschen, Handtaschen, Reisetaschen,
Schultaschen; Rucksäcke, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazier-
stöcke.

Zur Begründung des Widerspruchs führte die Widersprechende im We-
sentlichen aus, beide Marken seien aufgrund ihrer identischen Endungen

auf "INOX" sowie der ähnlichen Wortanfängen "VICTOR" und "MILTROR" visuell und phonetisch sehr ähnlich. Die angefochtene Marke übernehme die Widerspruchsmarke nahezu ganz, denn einzig die ersten zwei Konsonanten seien unterschiedlich. Die Widerspruchsmarke verfüge aufgrund ihrer Bekanntheit über einen erhöhten Schutzzumfang und eine entsprechend erhöhte Kennzeichnungskraft. Da die beanspruchten Waren beider Marken gleichartig seien, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Angesichts dessen sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, da die Abnehmer aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten fälschlicherweise mindestens eine wirtschaftliche Verbindung vermuten würden.

C.

Mit Verfügung vom 10. August 2012 setzte die Vorinstanz der Widerspruchsgegnerin Frist zur Einreichung einer Widerspruchsantwort an, wobei diese die Frist unbenutzt verstreichen liess.

D.

Mit Verfügung vom 25. Oktober 2012 schloss die Vorinstanz den Schriftenwechsel im Widerspruchsverfahren.

E.

Am 5. Dezember 2012 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Angesichts der Unterschiede in den jeweiligen Zeichenanfängen, nämlich "Victor" und "Miltror", sowie der Tatsache, dass "INOX" beschreibend sei, verneinte die Vorinstanz das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Selbst in Anbetracht des strengen Massstabs aufgrund der Warengleichartigkeit und des erhöhten Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke würden diese Unterschiede ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr vollständig zu bannen.

F.

Gegen diese Verfügung erhob die Widersprechende (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 21. Januar 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, der Widerspruch sei unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin gutzuheissen.

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus, bei der Widerspruchsmarke handle es sich um eine für Messer äusserst bekannte Marke, welche praktisch wie keine zweite Schweizer Marke Werte wie Funktionalität, Qualität, Innovation und Kultdesign verkörpere und in

die Welt hinaustrage. Durch ihre langjährige und intensive Nutzung in der Schweiz für mehr als nur Messer, sei die Marke VICTORINOX sehr bekannt. Entsprechend stark sei die Widerspruchsmarke. Die Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken sei zu bejahen, denn zum einen bestünde Warengleichartigkeit und zum anderen eine Zeichenähnlichkeit. Die angefochtene Marke übernehme die Vokalfolge, die Silbenanzahl und den Ausspracherhythmus ganz. Auch seien die Endungen "ORINOX" und "TRORINOX" nahezu identisch. Weiter bestünde zwischen den Anfangsbuchstaben "V" und "M" zumindest eine schriftbildliche Ähnlichkeit. Da die beanspruchten Waren beider Marken gleichartig seien und es sich bei der Widerspruchsmarke zudem um eine Marke mit erhöhter Bekanntheit handle, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Die in der angefochtenen Marke vorhandenen kleinen Unterschiede reichten nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.

G.

Unter Einreichung aller Vorakten erstattete die Vorinstanz am 22. April 2013 eine Vernehmlassung und beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Zum Zeichenvergleich hielt sie fest, dass selbst wenn es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handle, die Übereinstimmung in gemeinfreien Elementen zwischen den Vergleichszeichen zu keiner markenrechtlich relevanten Zeichenähnlichkeit führe. Der gemeinsame Zeichenbestandteil "inox" bedeute "rostfrei" und sei im Zusammenhang mit den von beiden Marken beanspruchten Waren beschreibend. Die Übereinstimmung im gemeinfreien Element begründe keine Verwechslungsgefahr.

H.

Mit Beschwerdeantwort vom 21. Juni 2013 beantragte die Beschwerdegegnerin die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Auf die Argumentation der Vorinstanz stützend, verneinte sie eine Zeichenähnlichkeit sowie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Ausserdem bestritt sie den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke.

I.

Mit Replik vom 4. September 2013 hielt die Beschwerdeführerin ihre Rechtsbegehren aufrecht und reichte weitere Bekanntheitsbelege ein. Sie stellte namentlich fest, die Vorinstanz habe es zum einen unterlassen, die amtsnotorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke und ihren entsprechend starken Schutzzumfang zu berücksichtigen. Zum anderen habe die

Vorinstanz die Warenidentität bzw. grosse Warennähe nicht gebührend gewürdigt. Beide Zeichen würden in ihren letzten drei Silben mit Ausnahme eines einzigen Buchstabes, welcher im Übrigen leicht übergangen werde, übereinstimmen. Angesichts des erhöhten Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke sei eine Verwechslungsgefahr klar zu bejahen.

J.

Die Beschwerdegegnerin liess die ihr mit Verfügung vom 5. September 2013 angesetzte und mit Verfügung vom 3. Oktober 2014 bis zum 14. November 2013 verlängerte Frist zur Einreichung einer Duplik unbenutzt verstreichen.

K.

Der Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren wurde mit Verfügung vom 22. November 2013 geschlossen.

L.

Mit Eingabe vom 2. Juni 2014 reichte die Beschwerdegegnerin unaufgefordert ihre Kostennote ein. Diese wurde der Beschwerdeführerin zur freigestellten Stellungnahme bis zum 3. Juli 2014 zugestellt.

M.

Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verzichtet.

N.

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

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvor-

schluss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

2.

2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

2.2 Gemäss auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke gegen eine jüngere Markeneintragung innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Vorliegend erfolgte der am 8. August 2012 gestützt auf die ältere Marke CH-Nr. 486 100 VICTORINOX erhobene Widerspruch frist- und formgerecht (vgl. Art. 31 MSchG und Art. 20 MSchV).

3.

3.1 Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a "BOSS/BOKS", BGE 119 II 473 E. 2d "Radion/Radiomat"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 "Fructa/Fructaid", B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 "Focus/Pure Focus", B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 "Aromata/Aromathera"; siehe auch EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: MARBACH, SIWR III/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren

und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).

3.2 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas"). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, 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 ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a "Orfina/Orfina", BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas", Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]", in: sic! 2002 S. 99, BGE 122 III 382 ff. "Kamillosan").

3.3 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese massgeblich den Schutzzumfang einer Marke bestimmt, zu berücksichtigen (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe auch CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]", B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 "monari c./ANNA MOLINARI"). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol", Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan", mit Hinweisen;

Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; MARBACH, SIWR III/1, N. 979 mit Hinweis auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]" und Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 26. Oktober 2006 E. 7 "Red Bull [fig.]/Red, Red Devil", in: sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 "R Rothmans [fig.]/ Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]").

4.

In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren 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 (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49).

4.1 Die in Klasse 14 von beiden Marken beanspruchten "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" richten sich gemäss Rechtsprechung regelmässig an das allgemeine Publikum, d.h. an den Endverbraucher (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 3 "Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]", B-5427/2011 vom 20. Februar 2013 E. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer"). Auch die in Klasse 9 von der angefochtenen Marke beanspruchten Brillenwaren und die von der Widerspruchsmarke beanspruchten optischen Geräte richten sich mehrheitlich an das allgemeine Publikum (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5 "TCS/TCS"). Gleiches gilt zudem für die in Klasse 18 beanspruchten Maroquinerie- und Reitwaren, welche mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4471/2012 vom 29. Oktober 2013 E. 4 "Alaïa/Lalla ALIA, LALLA ALIA [fig.]", B-3162/2010 vom 8. Februar 2012 E. 4 "5th avenue/avenue [fig.]").

4.2 Im Anschluss ist der Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer zu definieren. Die in Klasse 9, 14 und 18 beanspruchten Waren richten sich grundsätzlich an das allgemeine Publikum (vgl. E. 4.1 hiavor). Sie werden von den Abnehmern zwar nicht tagtäglich am Markt nachgefragt (JOLLER,

a.a.O., Art. 3 N. 54). Es ist indessen davon auszugehen, dass der Abnehmer immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeit danach fragt und dabei eine durchschnittliche Aufmerksamkeit aufwendet (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4471/2012 vom 29. Oktober 2013 E. 4 "Alaïa/Lalla ALIA, LALLA ALIA [fig.], B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 3 mit Hinweisen "Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]", B-5427/2011 vom 20. Februar 2013 E. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer", B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5 "TCS/TCS").

5.

Weiter ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.

5.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-597/2013 vom 18. Juli 2014 E. 4.1 "EMC/EMIC" mit Hinweisen). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit weiteren Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"; RKGE in sic! 2003 S. 343 ff. "Visart/Visarte"). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Haupt-, Zwischen- oder Fertigware zu Hilfsware oder Rohstoff (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]; MARBACH, SIWR III/1, N. 831).

5.2 Vorliegend unbestritten sind die Identität der von beiden Marken beanspruchten Waren "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten

sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" in Klasse 14 sowie "Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke" in Klasse 18.

5.3 In Bezug auf die von der angefochtenen Marke in Klasse 18 beanspruchten Waren "Häute und Felle" sowie "Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren" hat die Vorinstanz auf Gleichartigkeit zu den von der Widerspruchsmarke in Klasse 18 beanspruchten Waren "Leder" und "Waren aus Leder" geschlossen. Dieser Einschätzung ist in Bezug auf die Waren "Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren" zu widersprechen: Wohl ist Leder ein Bestandteil von Peitschen, Pferdegeschirren und Sattlerwaren, aber diese Waren werden von einem unterschiedlichen Abnehmerkreis nachgefragt, da sie dem Umgang mit Tieren dienen und entsprechend in Tierbedarfsläden gekauft werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 5.3 f. "Salamander [fig.]/[fig.]"). Hingegen handelt es sich bei "Häute und Felle" genauso wie bei "Leder" um Waren, welche sich durchaus an denselben Abnehmerkreis richten und auch in der gleichen Vertriebsstätte erworben werden können (vgl. Verkauf von Leder, Felle und Häute bei: Ryffel Felle und Leder AG <<http://www.ryffel-felle.ch/>>, Räber Leder AG <<http://www.leder.ch/startseite/>>, Johann Hofstetter & Co. <<http://www.hofstetter-world.ch/>>), weshalb im Einklang mit der Vorinstanz eine Gleichartigkeit zu bejahen ist – was im Übrigen von den Verfahrensparteien auch nicht bestritten wird.

5.4 Schliesslich hat die Vorinstanz in Bezug auf die von der angefochtenen Marke in Klasse 9 beanspruchten Waren "Sonnenbrillen, Brillen- und Sonnenbrillenetuis, Sonnenbrillengestelle, optische Linsen" auf Gleichartigkeit mit den von der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten "optische Apparate und Instrumente". Entgegen der vorinstanzlichen Beurteilung ist eine Gleichartigkeit zwischen diesen Waren einzig in Bezug auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten "optischen Linsen" zu bejahen, da die Herstellung dieser Waren Fachkenntnisse bei der Herstellung optischer Linsen voraussetzt. Hingegen ist eine Gleichartigkeit zwischen den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "Sonnenbrillen, Brillen- und Sonnenbrillenetuis, Sonnenbrillengestelle" und den von Widerspruchsmarke beanspruchten "optischen Apparate und Instrumente" mangels Überschneidungen bei den Vertriebswegen sowie bei den Her-

stellungsfachkenntnissen, zu verneinen. So setzt namentlich die Herstellung von Brillenetuis, -gestellen sowie ungeschliffener Sonnenbrillen keine Fachkenntnisse zur Herstellung optischer Linsen voraus.

5.5 Damit ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass zwischen den von der Widerspruchsmarke und von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" in Klasse 14 sowie "Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke" in Klasse 18 Identität besteht. Weiter ist eine Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke in Klasse 9 beanspruchten Waren "optische Apparate und Instrumente" und den von der angefochtenen Marke in Klasse 9 beanspruchten "optischen Linsen" sowie in Klasse 18 zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Ware "Leder" und den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "Häute und Felle" zu bejahen. Hingegen ist die Beschwerde ungeachtet des Resultats der Prüfung der Zeichenähnlichkeit, bezüglich den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "Sonnenbrillen, Brillen- und Sonnenbrillenetuis, Sonnenbrillengestelle" (Klasse 9) und "Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren" (Klasse 18) mangels Gleichartigkeit zu einer von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren abzuweisen.

6.

Angesichts dessen gilt es nun zu prüfen, ob bezüglich den in Klasse 9, 14 und 18 beanspruchten Waren, für welche eine Gleichartigkeit bejaht wurde, eine Zeichenähnlichkeit besteht.

6.1

6.1.1 Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrskreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 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 vom 27. April 2006 E. 6 "O

[fig.]", in: sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit 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 "Kamillosan"). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 "Red Bull/Stierbräu"). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 "Eden Club").

6.1.2 Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt geprägt (MARBACH, SIWR II/1, N. 872 ff.). Den Wortklang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und das Aufeinanderfolgen der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der Buchstaben gekennzeichnet ist (BGE 122 III 382 S. 388 E. 5a "Kamillosan"; BGE 121 III 377 S. 379 E. 2b "Boss/Boks"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.2 "Feel'n learn/See'n learn"). Zur Feststellung des Sinngehalts wird auf das Zeichenverständnis in allen Landessprachen abgestellt, wobei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 3.2 "Palace [fig.]").

6.2 Im vorliegenden Fall stehen sich die zwei Wortmarken "VICTORINOX" und "MILTRORINOX" gegenüber. Beide Marken bestehen aus viersilbigen Wortkombinationen, bei welchen die Betonung auf der ersten Silbe liegt. Die identische Vokalfolge beider Marken lautet "I-O-I-O". Weiter stehen sich die Konsonantenfolge "V-C-T-R-N-X" und "M-L-T-R-R-N-X" gegenüber. Die Marken stimmen in der jeweiligen Wortendung "ORINOX" überein. Ausserdem weisen beide Marken die nahezu identische Anzahl Buchstaben auf, nämlich 10 (Widerspruchsmarke) bzw. 11 (angefochtene Marke). Damit bestehen bezüglich Wortklang und Schriftbild, insbesondere durch die identische Vokalfolge und die identische Zeichenendung, Gemeinsamkeiten. Unterschiede kommen einzig in der Konsonantenfolge der ersten Silbe sowie dem zusätzlichen "R" der zweiten Silbe in der angefochtenen Marke vor.

6.3 Zum Sinngehalt der Vergleichszeichen ist vorgängig festzustellen, dass keines lexikalisch erfasst ist. Auch ist beiden Zeichen unmittelbar und ohne dass sie jeweils gedanklich aufgeteilt würden, kein Sinngehalt zu entnehmen. Da in einer Bezeichnung jedoch stets nach einem bekannten Bedeutungsinhalt gesucht wird, werden die betroffenen Verkehrskreise die Zeichen ohne weiteres aufteilen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4765/2011 vom 28. November 2012 E. 5.2 "MYPHOTOBOOK"). Allerdings werden beide Marken jeweils in einem Atemzug ausgesprochen, weshalb die Art und Weise wie die Marken gedanklich zerlegt werden, nicht auf der Hand liegt. So können die Marken u.a. in "VICTORI-NOX", "VICTOR-INOX" oder "VIC-TORINOX" bzw. "MILTRORI-NOX", "MILTROR-INOX" oder "MILTRO-RINOX" und damit in verschiedene Bedeutungsinhalte zerlegt werden. Die nachfolgende Untersuchung der verschiedenen Bedeutungsinhalte greifen daher nur, wenn die Marken überhaupt als zusammengesetzt wahrgenommen werden.

6.3.1 In beiden Zeichen ist der Begriff "inox" enthalten. Es handelt sich hierbei um die französische Abkürzung des Nomens "inoxidable" und bedeutet "nicht rostend" (Eintrag zu "inox" in: LE NOUVEAU PETIT ROBERT, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, édition 2012, S. 1336). Allgemein wird mit "inoxidieren" der Vorgang bei welchem eine Rostschuttschicht aus Oxiden auf eine Metalloberfläche aufgebracht bringt, beschrieben (Eintrag zu "inoxidieren" in: DUDEN ONLINE, abrufbar unter <<http://www.duden.de>>). Alle Verfahrensbeteiligten sind sich einig, dass der Begriff zur Bezeichnung von rostfreiem Stahl zumindest im Französischen üblich ist. Dieses Zeichenelement ist daher – insbesondere im Zusammenhang mit Waren aus Stahl – mindestens von den Französischsprachigen Verkehrsteilnehmern im soeben beschriebenen Sinn verständlich (vgl. E. 6.1.2 hiervor). Im Zusammenhang mit nichtmetallischen Waren kommt diesem Begriff allerdings keine beschreibende Bedeutung zu und er wird in deren Zusammenhang als Fantasiebegriff wahrgenommen.

6.3.2 In der Widerspruchsmarke ist als weiteres Wortelement der Begriff "VICTOR" enthalten. Es handelt sich hierbei um einen männlichen Vornamen. Dessen lateinischer Ursprung mag – wie die Vorinstanz ausführt – die Bedeutung "Sieger" bzw. "siegen" haben. Auch könnte man – wie von der Vorinstanz vorgeschlagen – das Zeichen VICTORINOX in VICTORI-NOX aufteilen und damit phonetisch das englische Nomen "victory" wahrnehmen. Setzt man das Zeichen aber in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren so scheint es unwahrscheinlich, dass diese Bedeutung sich den Abnehmern ohne Gedankenaufwand aufdrängt. Dies umso mehr als dass vorliegend weder für Messer noch für Waffen, sondern in erster

Linie für Uhren und Gepäckwaren Schutz beansprucht wird. Eine weitere Bedeutung hat der Begriff "Victor" nicht.

6.3.3 Ausserdem kann die Widerspruchsmarke in die Elemente "VIC-TO-RINOX" sowie "VICTO-RINOX" aufgeteilt werden. "TORINOX", "VICTO" und "RINOX" haben keinen definierbaren Sinngehalt. Einzig "VIC" kann als Kurzform für "VICTOR" erkannt werden, was aber im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren unbestimmt ist.

6.3.4 Die angefochtene Marke ihrerseits führt je nach Aufteilung die weiteren Zeichenelemente "MILTROR", "MILTRORI", "MILTRO", "MILT" und "RORINOX" auf. Es handelt sich hierbei unstreitig um Fantasiebegriffe ohne bestimmbareren Sinngehalt.

6.3.5 Aus dem Gesagten kann geschlossen werden, dass bei beiden Zeichen einzig das Element "inox" einen klar bestimmbareren Sinngehalt hat. Je nach gedanklicher Aufteilung der Marken wird dieses Element jedoch nicht wahrgenommen. Es kann daher in Bezug auf einen bestimmbareren Sinngehalt festgestellt werden, dass der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit die Bedeutung von "Victor rostfrei" oder gar "siegen/Sieger rostfrei" zugeordnet werden kann, diese Bedeutung jedenfalls im Zusammenhang mit den beanspruchten Schmuck- und Reisewaren jedoch nicht auf der Hand liegt. Die angefochtene Marke wird – obschon sie den Hinweis "rostfrei" enthält – in ihrer Gesamtheit dank dem unbestimmten Element "Miltror" ganz als Fantasiezeichen wahrgenommen. Damit liegt eine tatsächliche Übereinstimmung im Sinngehalt der Marken einzig bezüglich dem Element "INOX" vor.

6.4 Es ist daher festzustellen, dass die angefochtene Marke die Vokalfolge sowie die Wortendung der Widerspruchsmarke vollkommen übernimmt. Daraus ergeben sich Ähnlichkeiten im Klang und im Schriftbild. Wohl bestehen Unterschiede bezüglich der Konsonantenfolge der ersten und zweiten Silbe sowie im Sinngehalt. Diese festgestellten Unterschiede vermögen an der Zeichenähnlichkeit jedoch nichts zu ändern (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.4.2 "Mc [fig.]/MC² [fig.]" und B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 6.6 "INTEL INSIDE, intel inside [fig.]/GALDAT INSIDE"). Die Zeichenähnlichkeit wurde von der Vorinstanz zu Recht bejaht.

7.

Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung

der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu urteilen.

7.1

7.1.1 Vorliegend macht die Beschwerdeführerin die erhöhte Bekanntheit ihrer Marke "VICTORINOX" geltend. Sie reicht hierzu zahlreiche Belege ein, welche einen intensiven und langjährigen Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren dokumentieren sollen. Es sind dies eine Broschüre zum Taschenmesser (Beilage 9), ein Firmenportrait zum 125. Jährigen Firmenjubiläum (Beilage 10), zwei Printinserate (datiert September 2011 und Mai 2012; Beilagen 11 und 12), Fotografien von Plakatwerbungen in Bergbahnen sowie die entsprechenden Rechnungen der Bergbahnen (datiert November 2010 und 2011; Beilagen 13-15), eine Mediendokumentation zur Firma Victorinox (datiert Juni 2010; Beilage 16), ein Zeitungsartikel vom 14. Mai 2009 im Tages-Anzeiger zur Sortimentserweiterung der Beschwerdeführerin (Beilage 17), ein Zeitungsartikel zur Beschwerdeführerin vom März 2008 im Schweizerischen Waffenmagazin SWM (Beilage 18), eine Liste der schweizerischen Einzelhändler der Victorinox Swiss Army Watches SA vom Juni 2012 (Beilage 19), eine Zusammenstellung von Printscreens von Fotos der Uhrenauslagen verschiedener Verkaufsorte in der Schweiz (datiert 2009; Beilage 20), ein undatierter Verkaufsprospekt von Uhren (Beilage 21 [gemäss Angabe der Beschwerdeführerin aus dem Jahre 2002 datierend]), Auszüge aus den Uhrenkataloge der Beschwerdeführerin der Jahren 2007-2012 (Beilagen 22-26), Preislisten verschiedener Uhrenmodelle der Jahre 1995/1996/1998 und 1999 (Beilage 27), Preislisten zu Uhrenmodelle für schweizerische und internationale Händler der Jahre 2002-2012 (Beilage 28), diverse Rechnungsbelege zu Uhrenverkäufe in der Schweiz für die Jahre 2007-2012 (Beilage 29), Liste der schweizerischen Einzelhändler von Gepäckstücken der Beschwerdeführerin der Jahren 2002-2012 (Beilage 30), Auszüge aus den internationalen Warenkatalogen zu Reisegepäck der Jahren 2004 und 2005 (Beilagen 31 und 32), ein undatierter Sortimentskatalog (Beilage 33 [gemäss Angabe der Beschwerdeführerin aus dem Jahre 2013 datierend]), diverse Rechnungsbelege zu Verkäufe von Gepäckstücken in einem Verkaufsgeschäft in Bern für die Jahre 2002-2012 (Beilage 34). Die Beschwerdeführerin weist ausserdem auf die im Rahmen der Erarbeitung der Swissness-Gesetzesvorlage geführte Studie "Swissness 2010" der Universität St. Gallen hin (vgl. Beilage 37). Darin wird u.a. festgehalten, dass die Widerspruchsmarke eine der weltweit bekanntesten

Schweizer Marken sei. Die Beschwerdeführerin ist denn auch der Ansicht, "Victorinox" sei eine berühmte Marke und genieße einen entsprechend hohen Schutzzumfang (vgl. Beschwerde, Rz. 8).

7.1.2 Von allen Verfahrensbeteiligten unbestritten ist die schweizweite, notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke "Victorinox" im Zusammenhang mit Taschenmessern aller Art. Die Beschwerdegegnerin wendet allerdings ein, dass sich diese Bekanntheit nicht auf die vom Widerspruch betroffenen Waren der Klassen 9, 14 und 18 bezieht. Sie bestreitet ausserdem, dass aus den eingereichten Belegen ein intensiver und langjähriger Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit diesen Waren hervorgeht.

7.1.3

7.1.3.1 Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist festzustellen, dass die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit "Armbanduhren" der Klasse 14 seit über 10 Jahren in der Schweiz benutzt wird. Dies belegen die diversen Uhrenverkäufe in der Schweiz seit 2007 (Beilage 29), die schweizerischen Preislisten der Uhrenmodelle für die Jahre 1995-1999 und 2002-2012 (Beilagen 27 und 28) sowie die Liste der schweizerischen Einzelhändler der Victorinox Swiss Army Watches SA (Beilage 19). Dass die Beschwerdeführerin solche mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren ebenfalls seit mehr als 10 Jahre in der Schweiz bewirbt, zeigen ein aus dem Jahr 2002 stammender Verkaufsprospekt zu den Uhrenmodellen (Beilage 21), die in Bergbahnen angebrachten Plakatwerbungen der Jahren 2010 und 2011 (Beilagen 13 bis 15), zwei Printinserate der Jahren 2011 und 2012 (Beilagen 11 und 12), die jährlichen Uhrenkataloge der Beschwerdeführerin seit 2007 (Beilagen 22 bis 26) sowie die dem Jahr 2009 zuordenbare Fotografien diverser Geschäftsauslagen von Juwelierwaren der Beschwerdeführerin (Beilage 20). Aus diesen Belegen geht ein langjähriger und intensiver Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit "Armbanduhren" hervor.

7.1.3.2 Allerdings fallen unter den in Klasse 14 beanspruchten "Uhren und Zeitmessinstrumente" weit mehr Waren als nur Armbanduhren. So zählen z.B. Stand-, Auto- und Stoppuhren zu den Zeitmessinstrumenten. Aus den eingereichten Belegen lassen sich hingegen keine Indizien für eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit anderen Uhren bzw. Zeitmessinstrumenten als Armbanduhren erkennen. Dies gilt auch für die in Klasse 14 ebenfalls beanspruchten "Edelmetalle und Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in

anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine". So ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin festzustellen, dass die erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke in deren Zusammenhang zu verneinen ist.

7.1.4

7.1.4.1 Weiter gibt die Beschwerdeführerin an, die Widerspruchsmarke habe in der Schweiz auch im Zusammenhang mit Gepäckwaren Bekanntheit erlangt und legt hierzu Gebrauchs- und Werbebelege vor. Aus den eingereichten Belegen lässt sich jedoch im Zusammenhang mit Gepäckwaren nicht auf eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz schliessen. So betreffen die eingereichten Rechnungsbelege (Beilage 34) lediglich ein einziges lokales Verkaufsgeschäft, was für sich allein nicht als Nachweis genügt, dass sich die Marke beim schweizerischen Publikum eingepägt hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5076/2011 vom 1. Februar 2013 E. 8.4.2 "[fig.], UMBRO [fig.]/UNLIMITED [fig.]"). Weiter handelt es mit jährlich durchschnittlich 104 Bestellungen (Durchschnitt aus den belegten Lieferungen der Jahre 2002 bis 2012) um zu geringe Mengen um von einer erhöhten Bekanntheit sprechen zu können (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1700/2009 vom 11. November 2009 E. 6.2 "OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum"). Auch die Liste der schweizerischen Einzelhändler, welche solche Waren verkaufen (Beilage 30), lässt für sich alleine vorliegend einzig den Schluss zu, dass diese Händler seit 2002 Kunden der Beschwerdeführerin sind. Dass mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Gepäckwaren beworben werden, weisen die Detailhändlerkataloge der Jahren 2004, 2005 und 2013 (Beilagen 31 bis 33), die in Bergbahnen angebrachten Plakatwerbungen der Jahren 2010 und 2011 (Beilagen 13 bis 15) sowie zwei Printinserate der Jahren 2011 und 2012 (Beilagen 11 und 12) aus. Damit belegt die Beschwerdeführerin allerdings keine hohe Werbepräsenz (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4362/2012 vom 3. Dezember 2013 E. 7.1.3.3 "Winston/Wickson, Wilton", B-3162/2010 8. Februar 2012 E. 6.5.1 und 6.5.4 "5th Avenue [fig.]/Avenue [fig.]"). Auch kombiniert lassen die eingereichten Unterlagen damit nicht den Schluss zu, die Widerspruchsmarke geniesse in der Schweiz eine erhöhte Bekanntheit im Zusammenhang mit "Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Badetaschen, Campingtaschen, Einkaufstaschen, Handtaschen, Reisetaschen, Schultaschen; Rucksäcke".

7.1.4.2 In Klasse 18 beansprucht die Beschwerdeführerin ausserdem Schutz für die Waren "Leder und Lederimitationen" sowie "Regenschirme,

Sonnenschirme und Spazierstöcke". In Bezug auf Regenschirme geht aus dem als Beilage 33 eingereichten aktuellen Sortimentskatalog zwar hervor, dass die Widerspruchsmarke zumindest in aktueller Zeit auch für Regenschirme (Beilage 33, S. 78) gebraucht wird. Damit belegt die Beschwerdeführerin aber weder einen langjährigen Gebrauch noch eine Bekanntheit. Belege betreffend die Waren "Leder und Lederimitationen; Sonnenschirme und Spazierstöcke" legt die Beschwerdeführerin nicht vor. Somit ist einer erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke auch im Zusammenhang mit den Waren "Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke" sowie "Leder und Lederimitationen" zu verneinen. Es ist daher festzuhalten, dass die Widerspruchsmarke auch gegenüber den einzig von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "Häute und Felle; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren" einzig eine normale Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzzumfang geltend machen kann.

7.1.5 Schliesslich liegen für die in Klasse 9 beanspruchten Waren weder Gebrauchs- noch Werbebelege vor. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin muss daher die erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 9 ebenfalls verneint werden.

7.1.6 In einem Zwischenschritt kann folglich festgehalten werden, dass eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den von ihr beanspruchten Waren "Armbanduhren" in Klasse 18 bejaht werden kann. Im Zusammenhang mit diesen Waren verfügt die Widerspruchsmarke demnach über eine erhöhte Kennzeichnungskraft sowie einen erhöhten Schutzzumfang. Hingegen kann die Widerspruchsmarke im Zusammenhang den in Klasse 9 beanspruchten Waren sowie den in Klasse 14 "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente, ausgenommen Armbanduhren" und sämtlichen in Klasse 18 beanspruchten Waren einzig eine normale Kennzeichnungskraft und einen entsprechend normalen Schutzzumfang geltend machen (vgl. E. 7.1.3 f. hiervor). Daran ändert auch die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin ihr unter der Widerspruchsmarke angebotene Sortiment ständig erweitert, nichts: Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit der einen Ware kann nicht ohne weiteres auf eine andere Ware übertragen werden (vgl. E. 7.1.3.2 hiervor).

7.2 Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass aufgrund der Identität der jeweils beanspruchten Waren "Armbanduhren" in Klasse 14, der vorhandenen Ähnlichkeiten im Zeichenvergleich sowie des erhöhten Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit diesen Waren sich die Anforderungen an den Zeichenabstand diesbezüglich erhöhen. Da die massgeblichen Abnehmer bei der Betrachtung der Marken im Zusammenhang mit "Armbanduhren" eine durchschnittliche Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. E. 4.2 hier vor), genügen die festgestellten Unterschiede in den Anfangsilben nicht, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. April 2013 E. 7.5 "INTEL INSIDE, intel inside [fig.]/GALDAT INSIDE"). Eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken ist auch im Zusammenhang mit den Waren "Uhren und Zeitmessinstrumente" zu bejahen, da sie mit "Armbanduhren", in deren Zusammenhang die Widerspruchsmarke einen erweiterten Schutzzumfang geltend machen kann, ausgeprägt gleichartig sind. Hingegen ist die Verwechslungsgefahr im Zusammenhang mit den in Klasse 9 und Klasse 18 beanspruchten Waren für welche eine Gleichartigkeit bejaht wurde (vgl. E. 5.4 hier vor), sowie den von der angefochtenen Marke in Klasse 14 ebenfalls beanspruchten Waren "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine" im Einklang mit der Vorinstanz zu verneinen. Im Zusammenhang mit diesen Waren genießt die Widerspruchsmarke keinen erhöhten Schutzzumfang, weswegen die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit nicht erhöht sind. Es ist folglich anzunehmen, dass die Abnehmer aufgrund ihrer durchschnittlichen Aufmerksamkeit die Unterschiede in den Zeichenbestandteile "Victor" und "Miltor" erkennen. Eine Verwechslungsgefahr ist darum zu verneinen. Ausserdem ist im Zusammenhang mit den in Klasse 9, 14 und 18 beanspruchten metallhaltenden Waren festzustellen, dass der Wortbestandteil "INOX" hierfür kennzeichnungsschwach und insoweit davon auszugehen ist, dass die Verkehrskreise diesem Markenbestandteil weniger Gewicht beimessen und ihre Aufmerksamkeit stattdessen auf die bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit unterscheidbaren Markenbestandteile "Victor" bzw. "Miltor" richten, weshalb eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.

8.

Zusammenfassend ist dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin einzig in Bezug auf die in Klasse 14 beanspruchten Waren "Uhren und Zeitmessinstrumente" stattzugeben. Die Beschwerde ist damit teilweise gutzuheissen. Der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 5. Dezember

2012 ist aufzuheben, soweit er die Abweisung des Widerspruchs bezüglich der in Klasse 14 beanspruchten Waren "Uhren und Zeitmessinstrumente" vorsieht. Entsprechend ist die Eintragung der Marke Nr. 629 831 MILTRO-RINOX im schweizerischen Register in Bezug auf diese Waren zu widerrufen.

9.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin zu einem Viertel. Entsprechend sind beide Parteien anteilmässig kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

9.1 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 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" mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'000.– festzulegen und zu drei Vierteln der Beschwerdeführerin, d.h. in der Höhe von Fr. 3'000.– und zu einem Viertel der Beschwerdegegnerin, d.h. in der Höhe von Fr. 1'000.–, aufzuerlegen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– ist ihr damit im Umfang von Fr. 1'000.– zurückzuerstatten.

9.2 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie indessen mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als zu einem Viertel obsiegend zu gelten. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.– festgelegt und von der Beschwerdeführerin vorgeleistet. Die Widerspruchsgebühr verbleibt gemäss der Ziffer 2 des angefochtenen Ent-

scheids der Vorinstanz. Indessen sind der unterliegenden Beschwerdegegnerin die Kosten für das erstinstanzliche Verfahren zu einem Viertelaufzu-erlegen und sie hat der Beschwerdeführerin daher Fr. 200.– zu ersetzen.

9.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdeführerin etwa zu einem Viertel obsiegt und zu drei Viertel unterliegt, hat diese der Beschwerdegegnerin eine entsprechend ermässigte Parteientschädigung zu zahlen. Diese ist auf Grund der eingereichten Kostennote vom 2. Juni 2014 festzusetzen. Aus der detaillierten Kostennote geht hervor, dass dem Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin seit Juli 2012 Kosten in der Höhe von Fr. 1'780.80 und Auslagen in der Höhe von Fr. 39.– entstanden sind. Gesamthaft geht diese Kostennote demnach von einem Totalbetrag von Fr. 1'819.80 aus. Obschon dieser Gesamtbetrag angemessen erscheint, gilt es doch zu berücksichtigen, dass darin Kosten aufgeführt werden, welche im vorinstanzlichen Verfahren entstanden sind und für welche die Beschwerdegegnerin aufgrund ihrer verspäteten Eingabe nicht entschädigt wird. Der Beschwerdegegnerin steht einzig eine Entschädigung bezüglich der ihr im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten zu. Die Kostennote ist demnach um die ausgewiesenen Kosten von Fr. 480.– sowie Auslagen in der Höhe von Fr. 9.– herabzusetzen. Die Beschwerdegegnerin kann demzufolge eine Parteientschädigung von Fr. 1'330.80 geltend machen. Unter Berücksichtigung, dass die Beschwerdeführerin zu drei Vierteln unterliegt, hat diese die Beschwerdegegnerin demnach summa summarum mit Fr. 998.10 zu entschädigen.

9.4 Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz sprach für das erstinstanzliche Verfahren keiner der Parteien eine Entschädigung zu. Sie begründete dies damit, dass sich die im vorinstanzlichen Verfahren obsiegende Beschwerdegegnerin erst nach Instruktionsabschluss und damit verspätet habe vernehmen lassen. Für verspätete Eingaben spricht die Vorinstanz grundsätzlich keine Entschädigung zu. Diese Regelung ist auch angesichts des Verfahrensausgangs zu bestätigen.

10.

Gegen dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht gegeben (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**1.**

1.1 Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 5. Dezember 2012 im Widerspruchsverfahren Nr. 12542 wird dahingehend abgeändert, dass der Widerspruch in Bezug auf die Waren «*Uhren und Zeitmessinstrumente*» in Klasse 14 gutgeheissen wird. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 629 831 MILTRORINOX für die Waren «*Uhren und Zeitmessinstrumente*» in Klasse 14 zu widerrufen.

1.2 Soweit weitergehend werden die Beschwerde und der Widerspruch abgewiesen.

2.

2.1 Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'000.– werden zu drei Vierteln der Beschwerdeführerin, d.h. in der Höhe von Fr. 3'000.–, und zu einem Viertel der Beschwerdegegnerin, d.h. in der Höhe von Fr. 1'000.–, auferlegt.

2.2 Die Beschwerdegegnerin hat ihren Kostenanteil gemäss Ziffer 2.1 hier vor innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

2.3 Der Kostenanteil der Beschwerdeführerin gemäss Ziffer 2.1 hiervor wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– entnommen. Der Restbetrag von Fr. 1'000.– wird ihr zurückerstattet.

3.

Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens von Fr. 800.–, welche von der Beschwerdeführerin vorgeleistet wurden, werden der Beschwerdegegnerin zu einem Viertel auferlegt. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin damit Fr. 200.– zu erstatten.

4.

4.1 Ziffer 3 der vorinstanzlichen Verfügung vom 5. Dezember 2012 wird nicht aufgehoben. Der Beschwerdeführerin wird für das vorinstanzliche Verfahren keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.2 Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das vorliegende Beschwerdeverfahren mit Fr. 998.10 zu entschädigen.

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular sowie Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W12542; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

Versand: 2. April 2015