Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-5389/2014

Urteil vom 1. Dezember 2014

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.

Parteien

Street One GmbH,
Hunäusstrasse 5, DE-29227 Celle,
vertreten durch Patrick Degen, Fürsprecher,
Schluep | Degen Rechtsanwälte,
Falkenplatz 7, Postfach 8062, 3001 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

vonRoll infratec (investment) ag,
Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug,
vertreten durch Jürg Brand, Fürsprecher,
B&P tax and legal AG,
Talstrasse 82, 8001 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 13215,
IR 490'720 STREET-ONE / CH 644'299 STREETBELT.CH.

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 16. Januar 1985 bei der Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) hinterlegten Registrierung der Internationalen Wortmarke IR 490'720 STREET-ONE mit Schutzausdehnung auf die Schweiz, die Schutz für folgende Waren beansprucht:

25 Vêtements.

B.
Die schweizerische Marke CH 644'299 STREETBELT.CH wurde von der Beschwerdegegnerin am 14. Januar 2013 beim Eigenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE; nachfolgend: Vorinstanz) hinterlegt und am 28. Mai 2013 auf <www.swissreg.ch> veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren registriert:

14 Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

18 Ledergurte; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Reisekoffer, Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

21 Küchengeräte; Pfeffermühlen; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

25 Gürtel; Hüftgürtel; Gürtel [Bekleidung]; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

26 Gürtelschliessen; Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

C.
Gegen die Eintragung dieser Marke in der Klasse 25 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz am 28. August 2013 Widerspruch. Zur Be-

gründung führte sie aus, diese Waren seien mit dem für die Widerspruchsmarke eingetragenen Oberbegriff "Vêtements" gleich oder gleichartig. Zudem bestehe eine Zeichenähnlichkeit auf akustischer, bildlicher und begrifflicher Ebene, da das jüngere Zeichen den kennzeichnenden Bestandteil STREET unverändert übernehme. Neben der direkten bestehe auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr, indem die Abnehmer im angefochtenen Zeichen eine weitere Marke der Beschwerdeführerin vermuteten.

Die Widerspruchsgegnerin beantragte in ihrer Stellungnahme vom 31. Oktober 2014 die Abweisung des Widerspruchs. Zur Begründung führte sie aus, der beiden Zeichen gemeinsame Bestandteil STREET sei aufgrund der Assoziation zu "Street Fashion" als Ausdruck unkomplizierter Strassenkleidung für die beanspruchten Waren nicht kennzeichnungskräftig und nur kombiniert mit weiteren Elementen markenrechtlich schützbar. Eine blosse Übereinstimmung beider Zeichen im Element STREET begründe folglich keine Verwechslungsgefahr, zumal sich die zusätzlichen Elemente beider Zeichen, BELT.CH und –ONE, genügend voneinander unterschieden und die beanspruchten Waren nicht gleichartig seien.

Die Widersprechende hielt in ihrer Replik entgegen, die aus den Elementen STREET und ONE zusammengesetzte Wortschöpfung sei für die Bezeichnung von Bekleidung unüblich. Zudem sei die Widerspruchsmarke aufgrund langjährigen intensiven Gebrauchs in der Schweiz bekannt und verfüge deshalb über einen erweiterten Schutzbereich.

In der Duplik bestritt die Widerspruchsgegnerin sowohl die Bekanntheit der Widerspruchsmarke, da diese anhand der eingereichten Belege nicht dargelegt sei, als auch deren markenmässigen Gebrauch für Gürtel.

D.

Mit Entscheid vom 19. August 2014 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Sie bejahte zwar eine Gleichartigkeit der Waren sowie eine Zeichenähnlichkeit, stellte jedoch fest, der beiden Zeichen gemeinsame Bestandteil STREET sei für Bekleidung freihaltebedürftig. So seien die Begriffe "Streetwear", "Street Fashion" oder "Street Style" für Alltagsbekleidung üblich. Die Übereinstimmung zweier Zeichen lediglich in einem gemeinfreien Element begründe keine Verwechslungsgefahr. Die Widersprechende habe weder dargelegt, dass sich die behauptete erhöhte Kennzeichnungskraft auch auf das Element STREET beziehe, noch habe sie eine Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen.

E.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 22. September 2014 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, der Widerspruch sei unter Aufhebung des angefochtenen Entscheids sowie unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin gutzuheissen und die Eintragung der Schweizer Marke STREETBELT.CH, soweit Waren der Klasse 25 (*Gürtel; Hüftgürtel; Gürtel [Bekleidung]; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; alle vorgenannten Waren schweizerischen Herkunft*) beanspruchend, zu widerrufen. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, es bestehe hinsichtlich der beanstandeten Waren in Klasse 25 Gleichartigkeit, zudem liege aufgrund klanglicher, schriftbildlicher und sinngehaltlicher Übereinstimmungen Zeichenähnlichkeit vor. Der Bestandteil STREET gehöre nicht zum Gemeingut, sondern sei erst in Kombination mit einem weiteren, modebezogenen Begriff beschreibend für Bekleidung. Die Widerspruchsmarke verfüge deshalb originär über eine normale Kennzeichnungskraft. Durch die 30-jährige Verwendungsdauer und Bewerbung in der Schweiz sei die Kennzeichnungskraft gesteigert, weshalb die Marke einen erweiterten Schutzumfang beanspruche.

F.
Unter Verweis auf die eingereichten Vorakten verzichtete die Vorinstanz mit Schreiben vom 29. Oktober 2014 auf eine Vernehmlassung und beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

G.
Mit Beschwerdeantwort vom 1. Dezember 2014 beantragte die Beschwerdegegnerin die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Sie bestritt das Vorliegen sowohl einer Warenidentität als auch einer Zeichenähnlichkeit und stimmte der Vorinstanz darin zu, dass die alleinige Übereinstimmung im gemeinfreien Element STREET keine Verwechslungsgefahr begründe. Die übrigen Markenelemente unterschieden sich hinreichend voneinander. Eine Verkehrsdurchsetzung oder hohe Bekanntheit der Widerspruchsmarke sei nicht belegt. Schliesslich werde die Marke für Gürtel nicht gebraucht.

H.
Die Parteien verzichteten auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung.

I.
Auf weitere Vorbringen der Parteien 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, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung 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"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).

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

grund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG) [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen damit eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 300). Gleichartigkeit kann nicht nur zwischen Waren oder Dienstleistungen je untereinander bestehen, sondern auch zwischen diesen beiden Kategorien von Produkten (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 853 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 35).

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) sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; MARBACH, a.a.O., Rz. 867; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer 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.]").

2.4 Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, a.a.O., Rz. 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, in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "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 optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion").

2.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-5312013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 22 f.).

2.6 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).

2.7 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"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer 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 wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember

2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzumfang ist in der Regel schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.).

2.8 Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit führen nicht zwingend zu Verwechslungsgefahr. Letztere kann etwa dann ausgeschlossen sein, wenn die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt und folglich nur einen beschränkten Schutzbereich beanspruchen kann (BGE 122 III 385 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7 "Pernaton/Pernadol 400"; B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 4.3 "Dermoxane/Dermasan"; B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 "Aromata/Aromathera"). Von einem schmalen Schutzbereich ist insbesondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes oder wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 86 f.; MARBACH, a.a.O., N. 981 m.w.H.). In solchen Fällen genügen schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu beseitigen. Im Interesse von Konkurrenten können schutzunfähige Elemente nicht und an Gemeingut anlehnende Bestandteile nur eingeschränkt monopolisiert werden (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 10). Dem Gemeingut zugehörig sind Zeichen oder Zeichenbestandteile, wenn es ihnen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt oder von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist, wobei beide Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (Urteile des BVGer B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.2 "A-Z"; B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"). Ein Freihaltebedürfnis ist im Lichte der erwarteten Marktentwicklung zu prüfen. Schützenswert ist nicht nur ein aktuelles, sondern bereits ein potentielles Interesse der Konkurrenten (Entscheid der RKGE vom 12. Februar 2004 in sic! 9/2004 673 E. 6 "Tahitian Noni"; Urteil des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7.3.2 "Pernaton/Pernadol 400").

3.

Zunächst sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marke, die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen. Bekleidungsstücke sind Alltagsgegenstände, die von Durchschnittskonsumenten nachgefragt werden. In der Regel werden sie vor dem Kauf anprobiert und deshalb mit grösserer Aufmerksamkeit geprüft als Massenartikel des täglichen Bedarfs (BGE 121 III 377 E. 3d "Boss/Boks"; Urteile des BVGer B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 5

"Swing/Swing Relaxx (fig.)"; B-2296/2014 vom 29. Juni 2015 E. 4 "ysl (fig.)/"sl skinny love (fig.)"). Die gegenteilige Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach sich die Prüfung der Abnehmer auf die Grösse und Stoffqualität, nicht aber auf die Marke beziehe und die Aufmerksamkeit als mittelmässig bis tief anzusehen sei, vermag nicht zu überzeugen. Bei Bekleidungsstücken werden nicht nur Angaben zu Grösse, Herstellungsort und Stoff, sondern auch die Marke üblicherweise auf einer Etikette in der Innenseite angebracht. Entsprechend beschränkt sich die Aufmerksamkeit der Abnehmer nicht nur auf Grössen- und Stoffangaben, sondern erstreckt sich auch auf die Marke.

4.

4.1 Die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin bejahen eine Gleichartigkeit der Waren, da "Bekleidungsstücke" und "Vêtements" gleichartig seien, Gürtel sich unter den Oberbegriff Bekleidungsstücke subsumieren liessen und zwischen Kleidern, Schuhwaren und Kopfbedeckungen ein naher Sachzusammenhang bestehe; die Produkte dienten einander ergänzend dem gleichen Verwendungszweck und würden über dieselben Vertriebskanäle und Fachgeschäfte nachgefragt. Die Beschwerdeführerin verneint das Vorliegen einer Warengleichartigkeit und erhebt in Bezug auf Gürtel die Einrede des Nichtgebrauchs. Ergänzend bringt sie vor, Gürtel seien keine Bekleidungsstücke, sondern Accessoires. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren begründe für sich allein noch keine Gleichartigkeit.

4.2 Eine Marke ist nur geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Die Einrede des Nichtgebrauchs steht der Widerspruchsgegnerin nach Ablauf der Karenzfrist von Art. 12 Abs. 1 MSchG grundsätzlich zur Verfügung (Art. 32 MSchG). Sie muss diese aber mit ihrer ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend machen (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]), andernfalls die Einrede verwirkt (Urteile des BVGer B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 2 "Exit"; B-7502/2006 vom 7. August 2007 E. 3 "Chanel"; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 2 "Quadrat"; B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 5 "Ea"; B-5235/2007 vom 12. November 2007 E. 4 "ADWISTA/Ad-vista (fig.)"). Die Behauptung des Nichtgebrauchs muss klar und unmissverständlich aus der Widerspruchsantwort hervorgehen (Urteil des BVGer B-5235/2007 vom 12. November 2007 E. 4 "ADWISTA/Ad-vista (fig.)"). Unterbleibt die rechtzeitige Geltendmachung des Nichtgebrauchs

im Rahmen des Widerspruchsverfahrens, ist aufgrund des Warenverzeichnisses zu entscheiden (Entscheid der RKGE vom 9. Juli 2002, in: sic! 2002 S. 609 ff. E. 7 "Aesculap/Aeskulap (fig.)").

4.3 Die Beschwerdegegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs im Rahmen des Widerspruchsverfahrens erstmals anlässlich der Duplik vom 13. Mai 2014. In ihrer ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz, der Widerspruchsantwort vom 2. November 2013, stellte sie den Gebrauch der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren nicht in Frage. Damit erfolgte die Einrede des Nichtgebrauchs verspätet und bildet nicht Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens. Die Gleichartigkeit der Waren ist somit anhand des Verzeichnisses zu prüfen.

4.4 Die von der angefochtenen Marke in Klasse 25 beanspruchten Schuhwaren und Kopfbedeckungen fallen unter den von der Widerspruchsmarke geschützten Oberbegriff der "Vêtements" bzw. Bekleidungsstücke und sind somit gleichartig (Entscheide der RKGE vom 10. Februar 2004 in: sic! 2004 S. 576 ff. E. 7 "Speedo/Speed Company" und vom 11. Juli 2001 in: sic! 2001 S. 649 E. 3 "Woodstone/Moonstone"; Urteile des BVGer B-1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 3 "Street Parade/ Summer Parade", B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 7 "Swing/Swing & Relaxx"). Gürtel werden üblicherweise in den gleichen Verkaufsstellen und über dieselben Vertriebskanäle wie Bekleidungsstücke angeboten und dienen als deren Ergänzung. Oft werden Hosen, Röcke und Jacken als Einheit mit passenden Gürteln verkauft. Entsprechend ist auch diesbezüglich Gleichartigkeit zu bejahen (Urteil des BVGer B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 7 "Diva Cravatte (fig.)/DD DIVO DIVA (fig.)"; Entscheid der RKGE vom 24. Februar 1997 in sic! 1997 S. 163 E. 5 – Vögele/Charles Vögele [fig.]). Im Ergebnis besteht zwischen sämtlichen Waren Gleichartigkeit und, soweit beide Zeichen Bekleidungsstücke beanspruchen, Identität.

5.
Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

5.1 Die Vorinstanz bejaht eine Zeichenähnlichkeit aufgrund von Übereinstimmungen auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene, da die angefochtene Marke das Element STREET unverändert übernehme und, wie die Widerspruchsmarke, an den Zeichenanfang setze. Der abweichende Sinngehalt kompensiere diese Übereinstimmungen nicht. Da der Begriff "Streetwear" jedoch eine allgemein verwendete Bezeichnung für Alltagskleidung bilde, "Street Fashion" für einen Modestil stehe und "Street" auch

in Alleinstellung üblicherweise als Hinweis für strassentaugliche Kleidung verwendet werde, sei STREET eine nicht unterscheidungskräftige Angabe für die Bezeichnung des Stils von Waren der Klasse 25. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke erstrecke sich im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht auf das gemeinfreie und freihaltebedürftige Element STREET. Entsprechend begründe eine Übereinstimmung lediglich in diesem Bestandteil keine Verwechslungsgefahr. Dass sich die behauptete erhöhte Kennzeichnungskraft auch auf STREET erstrecke oder dieses Element durch Verkehrsdurchsetzung Markenschutz erlangt habe, sei nicht nachgewiesen worden, sodass sich auch keine ausnahmsweise Bejahung der Verwechslungsgefahr bei Übernahme eines gemeinfreien Elements rechtfertige.

Die Beschwerdeführerin bringt vor, es bestehe eine Zeichenähnlichkeit aufgrund von Übereinstimmungen in Wortklang, Schriftbild und Sinngehalt. Die Positionierung des identischen Elements STREET am Zeichenanfang verstärke den ähnlichen Gesamteindruck und die zusätzlichen Elemente seien zu wenig unterscheidungskräftig, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu begründen. STREET gehöre nicht zum Gemeingut, da es sich in Alleinstellung nicht um einen direkt beschreibenden Begriff handle. Erst die Kombination mit einem zusätzlichen, modebezogenen Begriff führe zu einem beschreibenden Charakter im Bekleidungsbereich. Da der Zusatz –ONE für Bekleidung ebenfalls nicht beschreibend sei, sei die Widerspruchsmarke originär normal kennzeichnungskräftig. Aufgrund 30-jähriger Verwendung und Bewerbung in Europa und der Schweiz sei die Kennzeichnungskraft sogar gesteigert, weshalb die Widerspruchsmarke einen weiten Schutzumfang beanspruche.

Die Beschwerdegegnerin stimmt der Vorinstanz darin zu, dass die Übereinstimmung lediglich im Element STREET keine Verwechslungsgefahr begründe, da dieses für Bekleidung gemeinfrei sei. Ähnlich wie die Begriffe "Hochzeit", "Sport" oder "Winter" sei auch "Strasse" bzw. "Street" für Bekleidung beschreibend, da dieser Begriff als Bestandteil einer Marke in Kombination mit einem anderen Element unmissverständlich signalisiere, es handle sich bei den gekennzeichneten Produkten um eine bestimmte Art von Kleidung. Die zusätzlichen Elemente BELT.CH und –ONE unterschieden sich deutlich voneinander, weshalb keine Zeichenähnlichkeit bestehe. Die Widerspruchsmarke ziehe ihre Kennzeichnungskraft aus dem Element –ONE und weise einen kleinen Schutzumfang auf. Eine Verkehrsdurchsetzung oder erhöhte Bekanntheit mit daraus folgendem erweitertem Schutzumfang sei nicht rechtsgenügend belegt. STREETBELT.CH sei

demgegenüber eine eigene Wortschöpfung, werde im Englischen nicht verwendet und lasse sich nicht ins Deutsche übersetzen; folglich sei die Marke kennzeichnungskräftig.

5.2 Die Widerspruchsmarke besteht aus den beiden Bestandteilen STREET und ONE, die mit einem Trennstrich voneinander abgegrenzt werden. Das angefochtene Zeichen besteht aus der Worteinheit STREET-BELT, die sich ebenfalls aus zwei Bestandteilen, STREET und BELT, zusammensetzt. Die Endung ".CH" wird als Top-Level-Domain aufgefasst und nicht als eigenständiger Bestandteil wahrgenommen, weshalb sie im Zeichenvergleich vernachlässigt werden kann (vgl. JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 153; Urteil des BVGer vom 7. Dezember 2011 E. 7.3 "lawfinder/LexFind.ch (fig.)"). Durch den in beiden Zeichen identischen, das Gesamtbild dominierenden und langgezogenen Zeichenanfang STREET und den kurzen, einsilbigen Zusatz ONE respektive BELT bestehen Ähnlichkeiten in klanglicher und visueller Hinsicht. Soweit die Beschwerdegegnerin vorbringt, die Schriftzüge der jeweiligen Logos wiesen keinerlei Ähnlichkeit auf, ist ihr entgegenzuhalten, dass die Zeichenähnlichkeit nicht anhand des tatsächlichen Gebrauchs, sondern anhand des Registereintrags beurteilt wird (Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "ADWISTA/ad-vista").

Die Begriffe "Street", "One" und "Belt" gehören zum Grundwortschatz der englischen Sprache und werden von den Abnehmern ohne Gedankenaufwand verstanden (Urteil des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 6.5.1 "Intel Inside/Galdat Inside"). "Street" lässt sich auf Deutsch mit "Strasse" oder "Börsenviertel", "Belt" mit "Gürtel" übersetzen. "One" wird im Englischen oft als Stützwort verwendet und hat zahlreiche Bedeutungen, wovon "Eins", "ein" oder "man" im Vordergrund stehen (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin 2005). "Street-One" kann als "Strasse (Nr.) Eins", "Streetbelt" demgegenüber als "Strassengürtel" übersetzt werden. Die Zeichen weisen somit einen abweichenden Sinngehalt auf. Dieser charakterisiert die gekennzeichneten Waren jedoch nicht erkennbar unterschiedlich und vermag die Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene darum nicht zu kompensieren, sodass im Ergebnis Zeichenähnlichkeit besteht.

6.

6.1 Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin stellen sich auf den Standpunkt, der Bestandteil STREET sei für die beanspruchten Waren beschreibend und gemeinfrei, weshalb die Widerspruchsmarke insgesamt kennzeichnungsschwach sei. Die Beschwerdeführerin bestreitet dies und macht eine originär gewöhnliche, durch intensiven Gebrauch noch gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend.

6.2 Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, gibt es mehrere englische Wortpaare mit dem Bestandteil "Street", die auf Bekleidung Bezug nehmen. Fraglich ist jedoch deren Eindeutigkeit. So wird mit "Streetwear" einerseits betont lockere und stabile Alltagskleidung für Jugendliche (Brockhaus, Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl. 2011), generell Alltagskleidung (Duden, Fremdwörterbuch, 11. Aufl. 2015) oder städtische, jugendliche Freizeitkleidung (https://de.wikipedia.org/wiki/Streetwear, abgerufen am 28. Oktober 2015) bezeichnet. Zudem wird "Streetwear" oft als Synonym zu weiteren Begriffen wie "Skatewear", "Street Fashion", "Urban Wear", "Urban Clothing" oder "Street Style" verwendet, weshalb eine genaue Definition des Begriffs schwerfällt (https://de.wikipedia.org/wiki/Streetwear).

"Street Fashion" wiederum steht einerseits für "schicke junge Mode" (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin 2005) oder "Strassenmode" (https://de.wikipedia.org/wiki/Streetwear). Andererseits bezeichnet "Street Fashion" oder "Streetwear" einen der Hip-Hop-Szene der Siebzigerjahre entspringenden Modestil, der sich insbesondere durch weite, locker sitzende Kleider, Turnschuhe, auffälligen Schmuck und das Zurschaustellen von Luxusmarken auszeichnet (https://de.wikipedia.org/wiki/Street fashion, abgerufen am 28. Oktober 2015). Somit kommt auch dem Begriff "Street Fashion" eine Mehrzahl möglicher Bedeutungen zu.

Mit "Street Style" schliesslich wird die in Fashion- oder Mode-Blogs thematisierte Strassenmode beschrieben. Durch laufend hochgeladene Fotografien besonders ungewöhnlich oder stilsicher gekleideter Personen sollen neue Trends aufgespürt oder die individuelle Umsetzung aktueller Trends vom Laufsteg gezeigt werden. Dabei lässt sich kein einheitlicher Stil ausmachen. Einzige Gemeinsamkeit der als "Street Style" bezeichneten Mode ist, dass sie dem Alltag entnommen und im städtischen Umfeld, auf der "Strasse", abgelichtet wird (www.tagesspiegel.de/medien/mode-blogs-du-bist-style/1210690.html; https://de.wikipedia.org/wiki/Street fashion;

https://de.wikipedia.org/wiki/Streetwear; stylecaster.com/ best-street-style-blogs, abgerufen am 18. November 2015).

6.3 Aus obigen Ausführungen folgt, dass "Streetwear", "Street Fashion" und "Street Style" an sich vage Begriffe sind, die nicht auf eine einheitliche, spezifische Stilrichtung hinweisen. Aufgrund ihrer Mehrdeutigkeit und Unbestimmtheit lösen Begriffe mit dem Bestandteil STREET keine konkreten Assoziationen aus, wie es etwa bei traditioneller Hochzeitskleidung oder funktionaler Sportbekleidung der Fall ist. Vielmehr werden von diesen Begriffen alle möglichen Stilrichtungen und Bekleidungsarten erfasst, denn jugendliche, für die Freizeit bestimmte oder strassentaugliche Kleidung unterliegt keinen spezifischen Merkmalen. Waren mit der Bezeichnung "Street" beziehen sich somit nicht eindeutig auf einen hinreichend definierten Stil, sondern bleiben vielfältigen Assoziationen zugänglich. Entsprechend bildet "Street" aus der Sicht der Abnehmer keine direkt und ohne Zuhilfenahme der Fantasie beschreibende Beschaffenheitsangabe für die beanspruchten Waren der Klasse 25 und gehört folglich nicht zum Gemeingut (Urteile des BVGer B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009 E. 4.2 "LA CITY/T-City"; B-7404/2006 vom 9. Oktober 2007 E. 10 "New Wave", Urteil des BGer 4A.6/1998 vom 10. September 1998 E. 4 in sic! 1999 S. 30 "Swissline").

6.4 Aus der Sicht der Fachkreise ist der Begriff "Street" jedoch in Kombination mit einem weiteren, austauschbaren Zusatz wie "Wear", "Style" oder "Fashion" für die Vermarktung von sportlichen, jugendlichen Freizeitkleidern und Schuhen geläufig (www.77onlineshop.de; www.otto.de/damen-mode/anlaesse/streetwear/#; www.schuhtempel24.de/online-shop/street-schuhe.html; www.kickz.com/ch/shop/street-schuhe; www.snipes.com, abgerufen am 18. November 2015). Ferner wird der Begriff "Street" von Schuhanbietern verwendet, um sportliche Schuhe mit strassentauglicher Aussensohle von spezifisch für den Hallensport bestimmten Schuhen abzugrenzen (www.schuhtempel24.de/online-shop/street-schuhe.html; www.11teamsports.de/fussballschuhe/adidas/ace/adidas-ace-15-4-st-street-orange-schwarz.html; www.baertschmesserli.ch/originalsadidas-herren-originals-sl-street-schuhch-solid-grey-bluebird-collegiate-red-p-657.html; store.balletbeautiful.com/shoes/leather-street-shoes, abgerufen am 19. November 2015). Durch die rasante Verbreitung und zunehmende Popularität von Mode-Blogs auf dem Internet hat mittlerweile auch der "Street Style" Eingang in die kommerzielle Vermarktung von Produkten gefunden. Traditionelle Modezeitschriften, die durch die fortlaufend aktuali-

sierten Blogs ihr Monopol, über aktuelle Trends zu berichten, verloren haben, verfügen mittlerweile über eigene Street Style - Rubriken (www.glamour.de/mode/street-style; www.annabelle.ch/street-style; www.harpersbazaar.com/fashion/street-style; www.vogue.com/fashion/street-style). Etablierte Modedesigner bedienen sich gezielt bekannter Street Style-Blogs, um ihre Kollektionen - etwa über die Berichterstattung anlässlich von Fashion Shows - im Internet zu bewerben; prominentes Beispiel dafür ist Scott Schumanns erfolgreicher Blog "thesartorialist.com" (http://www.businessoffashion.com/articles/business-blogging/the-business-of-blogging-the-sartorialist; www.tagesspiegel.de/medien/mode-blogs-du-bist-style/1210690.html, abgerufen am 19. November 2015). Nicht nur Designer, sondern auch Anbieter von Bekleidung und Schuhen imitieren die Optik von Street Style-Blogs zur Vermarktung ihrer Produkte (www.zalando.ch/damen-streetstyle/damen; www.manorlive.ch/street-style; www.hm.com/de/life/fashion/street-style; blog.tally-weijl.com/category/street-style, abgerufen am 19. November 2015). Angesichts der Entwicklung der letzten Jahre ist damit zu rechnen, dass es sich bei Street Style-Blogs nicht um ein vorübergehendes Phänomen handelt, sondern deren Einfluss auf die Entwicklung und Verbreitung von Modetrends weiter zunehmen wird. Aus alldem folgt auch unter Berücksichtigung der künftigen Marktentwicklung, dass Anbieter von Waren der Klasse 25 auf die Verwendung des Begriffs "Street" angewiesen sind, um ihre Produkte zu vermarkten und deren Strassentauglichkeit zu demonstrieren. Der Bestandteil "Street" ist somit freihaltebedürftig und dem Gemeingut zuzurechnen.

6.5 Der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte, erweiterte Schutzumfang durch langjährige, intensive Bewerbung und Benutzung der Widerspruchsmarke in der Schweiz wird durch die eingereichten Beilagen nicht belegt. Insbesondere geht aus der Übersicht über den Gesamthandelsumsatz von 2003 bis 2013 nicht hervor, dass dieser mit der Widerspruchsmarke erzielt wurde. Hinweise auf eine intensive Bewerbung fehlen vollständig. Die Internetauszüge betreffend die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Bekleidungsartikel und gleichlautenden Verkaufsstellen bzw. Geschäftslokalitäten belegen die Verwendung der Marke, nicht jedoch deren gesteigerte Bekanntheit. Die Beschwerdeführerin hat die Bekanntheit ihrer Marke somit nicht genügend substantiiert. Da der Zeichenanfang STREET zum Gemeingut zählt, ist die Widerspruchsmarke äusserst kennzeichnungsschwach und verfügt somit über einen geringen Schutzumfang.

6.6 Bei aus mehreren Bestandteilen bestehenden Marken sind nicht alle Elemente gleich zu gewichten. Für den Gesamteindruck entscheidend sind

die kennzeichnungskräftigen Elemente, die dem Zeichen seine Individualität verleihen. Gemeinfreie Bestandteile können den Gesamteindruck zwar mit beeinflussen, bleiben für sich allein aber schutzlos. Stimmen zwei Marken ausschliesslich in zum Gemeingut gehörenden Elementen überein, ist eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit nach ständiger Praxis zu verneinen (Entscheide der RKGE vom 14. Oktober 2004, in: sic! 2005 S. 131 ff. E. 4 "Marché Möwenpick (fig.)/Place du Marché (fig.)" und vom 12. Dezember 2006, in: sic! 2007 S. 537 ff. E. 12 "Swissair/swiss (fig.)"; Urteile des BVGer vom 26. Juli 2010 E. 8 "Eco-Clin/Swiss Eco Clean (fig.)", B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7.4 "Pernaton/Pernadol 400"). Vorliegend stimmen die sich gegenüberstehenden Zeichen lediglich im gemeinfreien Bestandteil STREET überein. Mit der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise betrachtet, begründen die unterschiedlichen Bestandteile ONE und BELT.CH eine hinreichende Abweichung, sodass sowohl eine direkte als auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.

6.7 Im Ergebnis ist die Beschwerde abzuweisen und die angefochtene Verfügung der Vorinstanz vom 19. August 2014 zu bestätigen.

7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'000.– festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

7.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat keine Kostennote eingereicht. Anhand des aktenkundigen Aufwands bei einmaligem Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegnerin von Fr. 1'500.– (einschliesslich Mehrwertsteuer, Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) angemessen.

8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung vom 19. August 2014 bestätigt.

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

3.
Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'500.– zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 13215; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann	Agnieszka Taberska

Versand: 2. Dezember 2015