



Urteil vom 2. Oktober 2015

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

Petra **Bedford**,
Am Rudolf-Widmann-Bogen 15a, DE-82319 Starnberg,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame,
Lenz & Staehelin, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Triumph International AG,
Marsstrasse 40, DE-80335 München,
vertreten durch Matus Rerko, WEINMANN ZIMMERLI,
Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 12343,
IR 372'737 MAMABEL / IR 1'102'412 MAMARELLA.

Sachverhalt:

A.

Die Schutzausdehnung der internationalen Registrierung IR 1 102 412 "Mamarella" auf die Schweiz wurde am 19. Januar 2012 in der Gazette des marques internationales Nr. 52/2011 veröffentlicht. Die internationale Registrierung beansprucht Markenschutz für diverse Waren der Klassen 3, 5, 14, 18, 24 sowie in Klasse 25 für folgende Waren:

Klasse 25: Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, en particulier vêtements de grossesse, layettes, sous-vêtements et soutiens-gorge d'allaitement, chaussures.

B.

Beschränkt auf die in Klasse 25 beanspruchten Waren, erhob die Triumph International AG am 30. April 2012 Widerspruch gegen diese Schutzausdehnung auf die Schweiz. Sie stützt ihren Widerspruch auf ihre internationale Registrierung IR 372 737 "Mamabel", welche ihrerseits Markenschutz für die nachfolgenden Waren beansprucht:

Klasse 10: Articles de l'industrie corsetière pour buts orthopédiques, médicaux et chirurgicaux; gaines, ceintures de hanches.

Klasse 25: Habillements pour hommes, dames et enfants, en particulier vêtements de dessus et de dessous, costumes de bain, caleçons de bain, vêtements de sport, manteaux de bain; linge de corps; bas, collants et chaussettes, cravates, bretelles, gants, articles de l'industrie corsetière, à savoir corsages, corsets, corselets, ceintures de hanches, gaines, portejarretelles, ceintures de bal et soutiens-gorge.

Zur Begründung führt die Widersprechende im Wesentlichen an, durch die Übernahme des Markenbestandteils "Mama" bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken. Da die beanspruchten Waren gleichartig seien, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Die Unterschiede zwischen den Endungen "bel" und "rella" reichten nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.

C.

Nachdem ihr mit Verfügung vom 30. Juli 2012 Frist zur Stellungnahme angesetzt wurde, reichte die Widerspruchsgegnerin am 26. September 2012 ihre Widerspruchsantwort ein und erhob unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs.

D.

Die Widersprechende wurde mit Verfügung vom 4. Oktober 2012 von der Vorinstanz aufgefordert in ihrer Replik den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.

E.

In ihrer Replik vom 4. April 2013 brachte die Widersprechende vor, die Widerspruchsmarke stelle eine etablierte Marke in der Modebranche dar und habe durch einen 40jährigen intensiven Gebrauch einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Im Bereich der Umstandsunterwäsche geniesse sie eine besondere Wertschätzung. Um den Gebrauch des Zeichens im Zusammenhang mit Still-Büstenhalter glaubhaft zu machen, legte sie diverse Rechnungsbelege ein. Des Weiteren hielt sie an ihrer Argumentation, wonach die Marken ähnlich und verwechselbar seien, fest.

F.

Die Widerspruchsgegnerin anerkannte in ihrer Duplik vom 14. Oktober 2013 den Gebrauch der Widerspruchsmarke "Mamabel" im Zusammenhang mit den Waren "Still-Büstenhalter". Einen darüber hinausgehenden Gebrauch der Widerspruchsmarke verneinte sie. Weiter bejahte sie die Gleichartigkeit der von beiden internationalen Registrierungen beanspruchten Waren einzig in Bezug auf "Still-Büstenhalter". Schliesslich hielt sie fest, dass die Widerspruchsmarke beschreibend und daher kennzeichnungsschwach sei. Aufgrund unterschiedlicher Endungen liege somit weder eine Zeichenähnlichkeit vor, noch bestünde die Gefahr von Verwechslungen.

G.

Mit Verfügung vom 4. November 2013 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und verweigerte der internationalen Registrierung IR 1 102 412 "Mamarella" den Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 25.

Zur Begründung hielt die Vorinstanz fest, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke in Bezug auf "Still-Büstenhalter" anerkannt worden sei. Darüber hinausgehend sei der Gebrauch der Widerspruchsmarke jedoch nicht glaubhaft gemacht worden. In Bejahung der Gleichartigkeit zwischen der Ware "Still-Büstenhalter" und sämtlichen von der angefochtenen Marke in Klasse 25 registrierten Waren, hielt die Vorinstanz fest, dass eine Zeichenähnlichkeit gegeben sei. Schliesslich bejahte sie die Gefahr von Verwechslungen, da die angefochtene Marke die Vokal- und Konsonantenfolge der Widerspruchsmarke nahezu ganz übernehme.

H.

Gegen diese Verfügung erhob Petra Bedford (Beschwerdeführerin) am 4. Dezember 2013 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Das Rechtsbegehren lautet wie folgt:

"Der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum im Widerspruchsverfahren Nr. 12343 vom 4. November 2013 sei aufzuheben und der Widerspruch der Beschwerdegegnerin abzuweisen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Widersprechenden."

Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin an, dass der Widerspruch vorliegend einzig in Bezug auf die Ware "Stillbüstenhalter" der Klasse 25 zu prüfen sei, da ein Gebrauch der Widerspruchsmarke nur für diese Waren anerkannt bzw. glaubhaft gemacht worden sei. Weiter sei eine Warenähnlichkeit einzig zwischen den identischen Waren zu "Still-Büstenhalter" und "soutiens-gorge d'allaitement" zu bejahen. Alle anderen, von der angefochtenen Marke in Klasse 25 ebenfalls beanspruchten Waren seien mit "Still-Büstenhaltern" nicht gleichartig und der Widerspruch sei hierfür bereits mangels Gleichartigkeit abzuweisen. In Bezug auf die identischen Waren "Still-Büstenhalter" bestehe aufgrund der deutlich unterscheidbaren Endungen beider Marken grosse Unterschiede, die eine Verwechslungsgefahr zu bannen vermöchten. Ausserdem sei der Markenbestandteil "Mama" im Zusammenhang mit den Waren "Still-Büstenhalter" schwach kennzeichnend, da dies deren Abnehmerinnen, nämlich Mütter, beschreibe.

I.

Unter Einreichung aller Vorakten verzichtete die Vorinstanz am 7. Februar 2014 in einem Schreiben auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

J.

Innert erstreckter Frist hielt die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort vom 7. März 2014 fest, dass eine Warenähnlichkeit zwischen "Still-Büstenhalter" und den von der angefochtenen Marke in Klasse 25 beanspruchten Waren zu bejahen sei. Infolgedessen sei beim Zeichenvergleich bzw. bei der Prüfung von Verwechslungsgefahr ein strenger Massstab anzuwenden. Vorliegend übernehme die angefochtene Marke das Element "Mama" ganz, was sich auf die Verwechslungsgefahr verstärkend auswirke. Weiter seien die Unterschiede in den Zeichenendungen minim,

sodass die Gefahr von Verwechslungen zu bejahren sei. Entsprechend beantragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge.

K.

Mit Eingabe vom 11. April 2014 replizierte die Beschwerdeführerin und hielt ihre Rechtsbegehren aufrecht.

L.

Die Beschwerdegegnerin hielt in ihrer Duplik vom 27. Juni 2014 fest, dass zwischen den Waren "Still-Büstenhalter" und den von der Beschwerdeführerin in Klasse 25 beanspruchten Waren wenigstens Gleichartigkeit bestehe. Weiter bestehe zwischen den strittigen Zeichen eine auffällige Ähnlichkeit. Daher liege aufgrund der starken Gleichartigkeit bzw. Warenidentität und der Zeichenähnlichkeit unvermeidlich eine Verwechslungsgefahr vor.

M.

Mit Verfügung vom 15. August 2014 wurde der Schriftenwechsel im vorliegenden Verfahren als geschlossen erklärt.

N.

Mit Schreiben vom 17. Februar 2015 legt die Beschwerdeführerin den Entscheid des Deutschen Patent- und Markenamtes DPMA vom 12. Februar 2015 im deutschen Parallelverfahren zwischen den strittigen internationalen Registrierungen ins Recht. Diese Eingabe wurde der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz zur freigestellten Stellungnahme zugestellt.

O.

Innert erstreckter Frist hält die Beschwerdegegnerin mit Stellungnahme vom 10. April 2015 fest, dass der ins Recht gelegte deutsche Widerspruchsentscheid zum einen weder rechtskräftig noch für das vorliegende Verfahren relevant sei.

P.

Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

Q.

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 Kostenvorschuss 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 30. April 2012 gestützt auf die ältere internationale Registrierung IR 372 737 "Mamabel" 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 da-

raus 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 BGer 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 interna-

tionalen 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 BVGer 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 BVGer 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 BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; MARBACH, SIWR III/1, N. 979 mit Hinweis auf Urteil des BVGer 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 BVGer 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). Vorliegend ist der Gebrauch der Widerspruchsmarke einzig in Bezug auf die Ware "Still-Büstenhalter" in Klasse 25 glaubhaft gemacht (vgl. angefochtene Verfügung, Titel B, Rz. 16). Diese Ware richtet sich an stillende Frauen.

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 BVGer 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 BVGer 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 BVGer 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 BVGer 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 "Still-Büstenhalter" bzw. "soutiens-gorge d'allaitement".

5.3

5.3.1 Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 25 ausserdem Schutz für die Waren "vêtements, chaussures, articles de chapellerie, en particulier vêtements de grossesse, layettes, sous-vêtements, chaussures". Diesbezüglich schliesst die Vorinstanz auf Warengleichartigkeit zu "Still-Büstenhaltern". Zur Begründung führt sie an, dass Still-Büstenhalter zu den Unterwäschekleidungsstücken (sous-vêtements) gehören und damit unter den Oberbegriff der Kleidung (vêtements) und Schwangerschaftskleidung (vêtements de grossesse) zu subsumieren sind. In Bezug auf "layettes" schliesst sie, dass Babykleidung zum einen am gleichen Ort erworben werden können wie Still-Büstenhalter und zum anderen auch ähnliche Abnehmerkreise haben, nämlich u.a. Mütter. Schliesslich hält die Vorinstanz fest, dass auch "chaussures, articles de chapellerie" als Kleidung am selben Ort wie Still-Büstenhalter gekauft werden können.

Dieser Argumentation vermag die Beschwerdeführerin nicht zu folgen. Sie bringt vor, die Tatsache, dass Waren unter demselben Dach gekauft werden könnten, spreche nicht für eine Gleichartigkeit. Ebenso wenig ein Hinweis auf Gleichartigkeit sei die Tatsache, dass all diese Waren in einem Supermarkt erhältlich sein können. Schliesslich bestehe zwischen diesen Waren und einem Still-Büstenhalter weder eine funktionale Austauschbarkeit noch einen ähnlichen Verwendungszweck.

5.3.2 Es ist der Vorinstanz zu folgen, wenn diese auf Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten "Still-Büstenhaltern" und den von der angefochtenen Waren "vêtements, en particulier vêtements de grossesse, sous-vêtements" schliesst. Ein Still-Büstenhalter gehört zur Warenkategorie der Unterwäsche und ist unter dem Oberbegriff "vêtements" zu subsumieren. Ausserdem handelt es sich hierbei um ein Umstandskleidungsstück.

5.3.3 Bezüglich den von der angefochtenen Marke beanspruchten Babyausstattungen "layettes" und Still-Büstenhaltern ist eine entfernte Gleichartigkeit zu bejahen. Zwar sind diese Waren nicht gänzlich demselben Sortiment zuzurechnen, denn die Babyausstattung wird vom Säugling und der Still-Büstenhalter von einer stillenden Mutter getragen, doch sind die Abnehmer in beiden Fällen vornehmlich Eltern von Säuglingen. Weiter gilt es zu beachten, dass sie mehrheitlich zum gleichen Zeitpunkt und mitunter im selben Fachgeschäft, welches auf Waren für Mutter und Kind spezialisiert ist, erworben werden. Es ist der Beschwerdeführerin insofern zuzustimmen, dass das Argument, wonach etwas unter einem Dach eines Grossverteilers erworben werden kann, nicht per se für Gleichartigkeit spricht (Urteil des BVGer B-644/2011 vom 17. November 2011 E. 3.5 "Dole [fig.]/Dole [fig.]"). Hingegen kann ein Verkauf in Spezialgeschäfte berücksichtigt werden (Urteil des BVGer B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 6.3 "Bally/Balu [fig.]"). Fachgeschäfte in denen ausschliesslich Waren für Mutter und Kind angeboten werden, sind üblich und bieten in erster Linie Waren für werdende bzw. stillende Mütter sowie Säuglinge an (vgl. zum Beispiel ProBaby Fachmarkt, <http://www.probaby.ch/home/>; Baby Land AG, <http://www.babylandag.ch/>; 9punkt9, <http://www.9punkt9.ch/>; Babyhaus Wehrli, <http://www.babyhaus.ch/>; Baby-Rose Fachgeschäfte, <http://www.baby-rose.ch/fachgeschafte>). Die Vertriebskanäle dieser Waren überschneiden sich demnach. Auch kann bei der Herstellung von Babywäsche sowie Unterwäsche wenn nicht gar auf das gleiche so doch auf ein ähnliches Fachwissen zurückgegriffen werden. Eine zumindest entfernte

Gleichartigkeit zwischen "Still-Büstenhalter" und "layettes" (Babyausstattung) ist damit zu bejahen. Diese Beurteilung gilt auch für den Vergleich zwischen "Still-Büstenhalter" und "chaussures, articles de chapellerie", da unter Schuhwaren und Kopfbedeckungen auch jene für Säuglinge und Kleinkinder fallen, welche wiederum gemeinsam mit Still-Büstenhaltern in einem Babyhaus vertrieben werden. Dies spricht für eine entfernte Gleichartigkeit.

6.

Angesichts dessen gilt es nun zu prüfen, ob 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 BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista" mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Es ist daher 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 kennzeichnungskräftigen 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 BVGer 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 BVGer 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 BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 3.2 "Palace [fig.]").

6.2 Im vorliegenden Fall stehen sich die zwei Wortmarken "Mamabel" und "Mamarella" gegenüber. Während die Widerspruchsmarke "Mamabel" dreisilbig ist, setzt sich die angefochtene Marke "Mamarella" aus vier Silben zusammen. Identisch ist der jeweilige Zeichenanfang "Mama". Nahezu identisch ist die Vokalfolge beider Marken "A-A-E" bzw. "A-A-E-A". Gleiches gilt für die Konsonantenfolge bei der sich "M-M-B-L" und "M-M-R-L-L" gegenüber stehen. Die Buchstabenanzahl unterscheidet sich wenig, nämlich 7 (Widerspruchsmarke) gegenüber 9 (angefochtene Marke). Damit bestehen Gemeinsamkeiten bezüglich Wortklang, insbesondere durch den identischen Wortanfang sowie der nahezu identischen Vokalfolge.

6.3

6.3.1 Zum Sinngehalt der Vergleichszeichen ist vorgängig festzustellen, dass keines lexikalisch erfasst ist. In beiden Zeichen ist der Begriff "Mama" enthalten, bei welchem es sich unstreitig um die familiäre Bezeichnung einer Mutter handelt (vgl. Eintrag zu "Mama", in: DUDEN Das Herkunftswörterbuch, Duden Band 7, 4. Aufl., 2006). Dieses praktisch universelle Kosewort für Mutter (vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Mama_and_papa) ist zwar in der deutschen Form geschrieben (Eintrag zu "Mama", in: WAHRIG Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl., 2011), doch wird dieser Zeichenbestandteil grundsätzlich in allen Landessprachen verstanden. Zum einen ist es sehr nahe am Italienischen und Romanischen "mamma" und andererseits werden auch französischsprachige Abnehmerinnen diesen Begriff aufgrund seiner Nähe und Bekanntheit zu "maman" im Sinne von "Mutter" verstehen. Schliesslich drängt sich dieser Sinngehalt der Abnehmerin im Zusammenhang mit Waren, welche sich in erster Linie – wenn nicht sogar ausschliesslich – an Mütter richten, direkt auf – egal welche Landessprache sie spricht.

6.3.2 In der Widerspruchsmarke ist zudem der Begriff "bel" enthalten. Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin gehen in dessen Zusammenhang

davon aus, dass dieses Zeichenbestandteil, welches die männliche Form des französischen Adjektivs "bel/belle" ist, auch von französischen Abnehmern nicht im Sinne von "bel", d.h. "schön", verstanden wird. Ihrer Ansicht nach, wird dieses Zeichenbestandteil aufgrund der männlichen Form und grammatikalisch falschen Position (nach und nicht vor dem Nomen) als Fantasiebegriff aufgefasst. Dieser Ansicht kann sich das Gericht nicht anschließen. Es gilt nämlich der Grundsatz, wonach ein sprachregelwidriges Weglassen oder Ersetzen einzelner, nicht ausgesprochener Buchstaben den Gesamteindruck in der Regel nicht verändert (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 5.1 "YELLO/YELLOW LOUNGE", B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 5.2.2 "NORMA", B-6748/2008 vom 16. Juli 2009 E. 11 "XPERTSELECT", B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.5 "SWISTEC"). Vorliegend wird das männliche "bel" phonetisch gleich ausgesprochen wie das weibliche "belle", sodass zumindest akustisch kein Unterschied besteht. Weiter ist die falsche Positionierung des Adjektivs für einen Muttersprachler nicht derart aussergewöhnlich, dass sich ihm dadurch der korrekte Sinngehalt des Adjektivs entzieht, womit von dem notwendigen Fantasiegehalt ausgegangen werden könnte. Die Tatsache, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Wortneuschöpfung handelt, ändert an ihrem verständlichen – und allenfalls beschreibenden (vgl. auch E. 7.1 hiernach) – Sinngehalt nichts, solange die Wortkombination "Mamabel" ohne Gedankenaufwand in "Mama" und "bel" aufgeteilt wird, weil einzig diese Aufteilung der Wortkombination einen Sinngehalt verleiht (BGE 100 Ib 250 E. 4 "Sibel"; Urteil des BVGer B-8005/2010 vom 22. März 2011 E. 4.6 "Cleantech Switzerland"). Damit werden zumindest die frankophonen Verkehrskreise ohne Gedankenaufwand in der Widerspruchsmarke "Mamabel" den Sinngehalt von "Mamabelle" bzw. "belle maman" erkennen.

6.3.3 Die angefochtene Marke ihrerseits fügt dem Begriff "Mama" den Zusatz "rellà" an. Die Verfahrensparteien sind sich einig, dass es hierbei um eine Fantasiesilbe ohne bestimmbareren Sinngehalt handelt.

6.3.4 Da in beiden Zeichen das Substantiv "Mama" enthalten ist, drängt sich eine entsprechende Assoziation zu einer Mutter jeweils auf. Dies wird dadurch verstärkt, dass die damit gekennzeichneten Waren sich in erster Linie an Mütter richten. Der Widerspruchsmarke kommt der bestimmbarere und sofort erkennbare Sinngehalt "schöne Mama" zu. Die angefochtene Marke bleibt durch den Zusatz "rellà" unbestimmter. Damit liegt eine tatsächliche Übereinstimmung im Sinngehalt der Marken einzig bezüglich dem Zeichenelement "Mama" vor.

6.4 Zusammenfassend ist festzustellen, dass Gemeinsamkeiten zwischen den Marken darin bestehen, dass die angefochtene Marke den Bestandteil "Mama" vollständig und die Vokalfolge nahezu vollständig übernimmt. In Bezug auf die Konsonantenfolge sowie dem Sinngehalt der Marken bestehen Unterschiede. Diese vermögen eine Zeichenähnlichkeit dennoch nicht gänzlich auszuschliessen. Sie wurde von der Vorinstanz daher 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 Die Widerspruchsmarke "Mamabel" wird trotz grammatikalischen Unregelmässigkeiten im Sinne von "Schöne Mutter" verstanden (vgl. E. 6.3.2 hiervor). Im Zusammenhang mit den von ihr beanspruchten Waren beschreibt das Zeichen damit zum einen die Abnehmerkreise, nämlich Müttern, und preist sich diesen zum anderen an, nämlich, dass sie mittels dieser Kleidung schön werden. Gerade im Zusammenhang mit Kleidung, ist das Attribut "schön" anpreisend, will man sich doch mit seiner Kleidung zu meist nicht nur be- sondern auch optisch ansprechend ankleiden. Aufgrund ihres beschreibenden Sinngehalts ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schwach. Entsprechend genügen daher schon bescheidene Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-4511/2012 vom 8. August 2014 E.3.3 "DROSSARA/DROSIOLA" mit weiteren Hinweisen).

7.2 Weiter ist im Rahmen der Prüfung einer allfälligen Verwechslungsgefahr beider Marken der Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer von Bedeutung. Je höher die Aufmerksamkeit bei der Inanspruchnahme der fraglichen Waren ist, desto höher ist das Unterscheidungsvermögen der angesprochenen Abnehmerkreise (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 52).

Bekleidungsstücke im Allgemeinen stellen kein Massengut des täglichen Bedarfs dar, da sie vor dem Kauf oft anprobiert und entsprechend mit einer leicht erhöhten durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben werden (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 3.1 mit Hinweisen "CALIDA/CALYANA"). Wohl existieren unter dem Oberbegriff der Bekleidungsstücke Produktkategorien wie z.B. Unterwäsche, welche seltener

anprobiert und entsprechend mit einer eher geringen Aufmerksamkeit erworben werden (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 3.1 mit Hinweisen "CALIDA/CALYANA"). Dies trifft allerdings nicht auf alle Unterwäschestücke zu. So wird womöglich ein Unterleibchen oder gar ein 6er-Pack Unterhosen ohne grosse Anprobe gekauft, nicht aber ein Büstenhalter. Dessen individuelle Passform ist derart kaufentscheidend, dass diese Ware – obschon zur Kategorie der Unterwäsche gehörend – mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit erworben wird. Gleiches gilt für Stillbüstenhalter. Diese müssen der Käuferin in dem Moment nach der Geburt und so lange sie ihren Säugling stillt, passen und werden in aller Regel einzig während einer Schwangerschaft getragen und erworben. Die Käuferin wird ihn daher sorgfältig und damit aufmerksam kaufen. Entsprechend ist vorliegend von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen.

7.3 Die massgeblichen Abnehmerinnen werden die mit den strittigen Marken gekennzeichneten Waren mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit erwerben. Dem Markenbestandteil "Mama" wird im Zusammenhang mit Umstands- und Babykleidung wenig Aufmerksamkeit gewidmet, da es sich um einen beschreibenden Zeichenbestandteil handelt. Entsprechend wird das Augenmerk der Abnehmerinnen auf der jeweiligen Endung der Marken liegen. Diese unterscheiden sich phonetisch und visuell klar, weshalb vorliegend und im Sinne einer gesamthaften Würdigung festgestellt werden kann, dass trotz der Identität bzw. Gleichartigkeit der jeweils beanspruchten Waren eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.

8.

Der von der Beschwerdeführerin vorgenommene Hinweis auf den noch nicht rechtskräftigen Entscheid des Deutschen Patent- und Markenamtes DPMA vom 12. Februar 2015 im deutschen Widerspruchsverfahren der strittigen Marken bleibt vorliegend unbeachtlich. Allgemein haben ausländische Entscheidungen keine bindende präjudizielle Wirkung und können – sofern die Rechtslage vergleichbar ist – allenfalls im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung mitberücksichtigt werden (Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.1 "V [fig.]"). Angesichts des Verfahrensausgangs kann die Frage, inwiefern vergleichbare Rechtslagen in Deutschland und der Schweiz vorliegen, offen bleiben.

9.

Zusammenfassend ist dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin stattzugeben und die Beschwerde vollständig gutzuheissen. Die angefochtene Verfügung der Vorinstanz vom 4. November 2013 ist aufzuheben, soweit

sie die Gutheissung des Widerspruchs vorsieht. Entsprechend ist die internationale Registrierung IR 1 102 412 "Mamarella" in der Schweiz vollumfänglich und definitiv zum Markenschutz zuzulassen.

10.

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

10.1 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 der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten.

10.2 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie aber nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.– festgelegt und von der Beschwerdegegnerin vorgeleistet. Die Widerspruchsgebühr verbleibt gemäss Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung bei der Vorinstanz. Indessen sind die Kosten für das erstinstanzliche Verfahren der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen und mit der von ihr bereits vorgeleisteten Widerspruchsgebühr zu verrechnen. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin daher keine Kosten zu ersetzen und Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung ist in diesem Punkt aufzuheben.

10.3 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). Das Gericht setzt die Parteientschädigung aufgrund der Kostennote oder wenn, wie vorliegend, keine Kostennote eingereicht wurde auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Angesichts des doppelt geführten Schriftenwechsels erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 6'000.– im Beschwerdeverfahren als angemessen.

10.4 Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind. In Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung vom 4. November 2013 sprach die Vorinstanz für das erstinstanzliche Verfahren der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– zu. Sie begründete dies damit, dass einer obsiegenden Partei pro Schriftenwechsel eine Entschädigung von Fr. 1'000.– praxisgemäss zustünde. Angesichts des Verfahrensausgangs ist diese Regelung dahingehend abzuändern, dass die Parteientschädigung von Fr. 2'000.– für das erstinstanzliche Verfahren nunmehr der Beschwerdeführerin zulasten der Beschwerdegegnerin zuzusprechen ist.

11.

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 gutgeheissen.

1.2 Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung der Vorinstanz vom 4. November 2013 im Widerspruchsverfahren Nr. 12343 wird aufgehoben und der Widerspruch stattdessen vollumfänglich abgewiesen.

1.3 Ziffer 2 der angefochtenen Verfügung der Vorinstanz vom 4. November 2013 im Widerspruchsverfahren Nr. 12343 wird aufgehoben. Die Vorinstanz wird angewiesen, die internationale Registrierung IR 1 102 412 "Mamarella" in der Schweiz vollumfänglich und definitiv zum Markenschutz zuzulassen.

2.

2.1 Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Sie hat diese innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

2.2 Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

2.3 Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens von Fr. 800.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und der von ihr bereits in derselben Höhe vorgeleisteten Widerspruchsgebühr entnommen.

3.

3.1 Der Beschwerdeführerin wird für das vorliegende Verfahren zulasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 6'000.– zugesprochen.

3.2 Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung der Vorinstanz vom 4. November 2013 im Widerspruchsverfahren Nr. 12343 wird aufgehoben. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin als Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 2'000.– zu entschädigen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsbeleg und Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein und Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W12343; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

Versand: 6. Oktober 2015