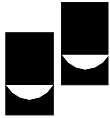


**Bundesverwaltungsgericht**

**Tribunal administratif fédéral**

**Tribunale amministrativo federale**

**Tribunal administrativ federal**



---

Abteilung II  
B-1641/2007  
{T 0/2}

## **Urteil vom 3. Oktober 2007**

Mitwirkung:       Richterin Vera Marantelli (vorsitzende Richterin), Richter  
                             Hans Urech, Richter Claude Morvant;  
                             Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler

X.\_\_\_\_\_,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter Vosseler,

Beschwerdeführerin,

**gegen**

Y.\_\_\_\_\_,  
vertreten durch Rechtsanwälte Reichenbach + Partner,

Beschwerdegegner,

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,**

Vorinstanz

betreffend

**Widerspruchsverfahren Nr. 8468 (SUMMER PARADE).**

### Sachverhalt:

- A. Der Beschwerdegegner ist Inhaber der Schweizer Wortmarke Nr. P-418'691 STREET PARADE. Diese wurde am 8. März 1995 für "Ton- und Bildträger" (Klasse 9) sowie für "Bekleidungsartikel" (Klasse 25) hinterlegt.
- B. Gestützt auf diese Marke erhob der Beschwerdegegner am 13. September 2006 Widerspruch gegen die Schweizer Wortmarke Nr. 546'473 SUMMER PARADE, welche am 1. Juni 2006 für "Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Ton- und Bildträger, wie CDs, Schallplatten, Musikkassetten, Videobänder, DVD" (Klasse 9) sowie für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" (Klasse 25) registriert und am 15. Juni 2006 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht worden war.
- C. Mit Eingabe vom 27. Oktober 2006 verneinte die Beschwerdeführerin eine Verwechslungsgefahr zwischen den Widerspruchsmarken und schloss auf kostenfällige Abweisung des Widerspruchs.
- D. Mit Entscheid vom 31. Januar 2007 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und widerrief die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 546'473 SUMMER PARADE, da zwischen beiden Marken eine Verwechslungsgefahr bestehe.
- E. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 2. März 2007 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie stellte folgende Rechtsbegehren:
  - "1. Der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 31. Januar 2007 im Widerspruchsverfahren Nr. 8468, nämlich dass der Widerspruch gutgeheissen wird, sei aufzuheben und die Eintragung der Marke 'SUMMER PARADE' sei zu bestätigen.
  - 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegner."
- F. Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 7. Mai 2007 auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.
- G. In seiner Beschwerdeantwort vom 29. Mai 2007 stellte der Beschwerdegegner folgende Rechtsbegehren:
  - "1. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin vom 2. März 2007 sei vollumfänglich abzuweisen und der Entscheid der Vorinstanz vom 31. Januar

2007 sei zu bestätigen.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin."

- H. Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

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

1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 f. und 33 lit. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 2. März 2007 eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
  
2. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2, mit Verweis auf BGE 121 III 377 E. 2a – Boss, und BGE 119 II 473 E. 2d – Radion) und nach der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind.
  
- 2.1 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zu rechnen (BGE 122 III 382 E. 1 – Kamillosan). Bei der Verwechslungsgefahr sind die jeweiligen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Einerseits bestehen Wechselwirkungen zwischen der Warengleichartigkeit und der Zeichenähnlichkeit. Andererseits müssen je nach Einzelfall weitere Umstände – z.B. die Abnehmerkreise oder die Aufmerksamkeit beim Kauf des Produkts – berücksichtigt werden (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999 [hiernach:

David, Kommentar MSchG], Art. 3 N. 8 f.; CHRISTOPH WILLI, MSchG, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 17 f.).

- 2.2 Bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit ist insbesondere auch die unterscheidende Kraft der Marken in Betracht zu ziehen, da schwache Marken keinen grossen Schutzzumfang verdienen (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 13). Die Kennzeichnungskraft bezeichnet die Fähigkeit des Zeichens, sich dem Publikum als Marke einzuprägen, sei dies aufgrund der originären Eigenart oder aufgrund der Dauer und Intensität der Nutzung (WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 111). Von Haus aus kennzeichnungsschwach ist eine Marke, deren Gehalt durch einen Sachbegriff des täglichen Sprachgebrauchs oder durch eine allgemein gebräuchliche Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen geprägt wird (WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 113; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 13). Wer sich durch den Gebrauch von gängigen Sachbezeichnungen mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringere Kennzeichnungskraft in Kauf. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a – Kamillosan).
- 2.3 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen im Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG). Darunter fallen insbesondere Beschaffenheitsangaben, d.h. Ausdrücke, die geeignet sind, im Verkehr zur Bezeichnung von Eigenschaften oder als unmittelbarer Hinweis auf Menge, Art der Herstellung, Verwendungszweck, Wirkungsweise oder geografische Herkunft der Ware aufgefasst zu werden. Vorausgesetzt ist, dass der beschreibende Charakter für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Gedankenarbeit oder besonderen Fantasiaaufwand zu erkennen ist. Blosser Anspielungen und Gedankenassoziationen, die nur entfernt auf eine Ware oder Dienstleistung hinweisen, sind dem Markenschutz zugänglich (BGE 106 II 245 E. 2 - Rotring; Urteil des Bundesgerichts 4C.3/1999 vom 18. Januar 2000 E. 3d - Liberty Campus, in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2000 S. 194; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 53 f.).
3. Im vorliegenden Fall geht es um zwei Wortmarken, die beide für Waren der Klassen 9 und 25 hinterlegt wurden. Während die Widerspruchsmarke STREET PARADE für "Ton- und Bildträger" (Klasse 9) sowie für "Bekleidungsartikel" (Klasse 25) registriert wurde, lautet die Eintragung der angefochtenen Marke SUMMER PARADE auf "Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Ton- und Bildträger, wie CDs, Schallplatten, Musikkassetten, Videobänder, DVD" (Klasse 9) sowie für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" (Klasse 25). Wie die Vorinstanz zu Recht festhielt, handelt es sich bei "Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" um Waren, die unter dem Oberbegriff "Bekleidungsartikel" subsumiert werden können. Hinsichtlich der für die in Klasse 25 registrierten Waren liegt somit Warengleichheit vor. Bezüglich

der in Klasse 9 eingetragenen Waren ist festzustellen, dass beide Marken für die identische Ware "Ton- und Bildträger" beansprucht werden, wobei für die angefochtene Marke lediglich spezifiziert wurde, um welche Ton- und Bildträger es sich handelt. Die Marke SUMMER PARADE ist zudem für "Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild" eingetragen worden. Dass zwischen Ton- und Bildträgern als Computer-Software und "Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild" als Computer-Hardware hochgradige Gleichartigkeit gegeben ist, wie die Vorinstanz unter Berufung auf einen Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 27. April 2005 (publiziert in sic! 2005 S. 580, E. 4) erwog, wird weder von der Beschwerdeführerin noch vom Beschwerdegegner bestritten. Es liegt somit Warenidentität beziehungsweise hochgradige Gleichartigkeit vor, was in Bezug auf den Zeichenabstand einen besonders strengen Massstab nahelegt (BGE 122 III 382 E. 3a – Kamillosan).

4. Die Beschwerdeführerin bezweifelt, ob der Beschwerdegegner seine Marke für Tonträger und Bekleidung überhaupt je markenmässig gebraucht hat. Soweit sie damit die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 i.V.m. Art. 12 Abs. 1 MSchG geltend machen will, hätte sie dies – wie der Beschwerdegegner zu Recht festhält – in ihrer ersten Stellungnahme vor dem IGE tun müssen (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992, MSchV, SR 232.111). Dies hat die Beschwerdeführerin unterlassen, weshalb sie die Einrede im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachholen kann (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 5 – EA [fig.]/EA [fig.]).
5. Die Widerspruchsmarke setzt sich aus den Elementen "Street" und "Parade" zusammen. Das erste Element "Street" ist ein Wort des englischen Grundwortschatzes, das auch vom Schweizer Durchschnittskonsumenten verstanden und mit "Strasse" übersetzt wird (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin/München/Wien/Zürich/New York 2005, S. 583). Beim zweiten Element "Parade" handelt sich um ein Wort, welches sowohl in der englischen als auch in der deutschen Sprache vorkommt. Es ist davon auszugehen, dass es für die Widerspruchsmarke wie das diesem voran gestellte Wort "Street" dem englischen Wortschatz entnommen wurde. Es bedeutet in seiner deutschen Übersetzung Parade, Vorführung, Zurschaustellen, (Um)Zug, (Auf-, Vorbei)Marsch (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, a.a.O., S. 424 f.). Die Bedeutung im Deutschen (Truppenschau, prunkvoller Aufmarsch, vgl. Duden, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2006, S. 762) wie auch im Französischen ([Truppen]Parade, Heerschau, vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, Berlin/München/Wien/Zürich/New York 2006, S. 490) ist im Wesentlichen dieselbe und wird daher vom Durchschnittsschweizer und von der Durchschnittsschweizerin ohne weiteres verstanden. Als Bezeichnung für Bekleidungsstücke ist "Parade" respektive "Street Parade" nicht beschreibend, weshalb entsprechend der Meinung der Vorinstanz (mindestens) von einem normalen Schutzzumfang

auszugehen ist.

Im Zusammenhang mit Ton- und Bildträgern ist indessen zu beachten, dass das Wort "Parade" auch im Ausdruck "Hit-Parade" verwendet wird (vgl. Duden Bedeutungswörterbuch, Mannheim/Wien/Zürich 1985, S. 480). "Hit-Parade" als Bezeichnung für einen Tonträger spielt auf den Inhalt an, denn der angesprochene Konsument wird davon ausgehen, auf dem Tonträger seien musikalische Hits enthalten. Ohne den Zusatz "Hit" kann diese Schlussfolgerung auch gezogen werden, denn – angebracht auf einem Ton- oder Bildträger – bedürfte es keiner besonderen Denkarbeit und keines grossen Fantasiaufwandes, um die Bedeutung des Ausdruckes "Parade" als "Hit-Parade" und damit als beschreibend und anpreisend zu erkennen (vgl. BGE 128 III 447 E. 1.5 – *Première*). "Parade" in Alleinstellung wäre daher für Ton- und Bildträger nur schwach kennzeichnend. Dies gilt indessen nicht in Verbindung mit dem Element "Street". "Street Parade" weist eine normale Kennzeichnungskraft auf, da "Strassen-Parade" auf einen auf der Strasse stattfindenden Umzug hinweist und somit für Ton- und Bildträger nicht beschreibend ist.

Der Beschwerdegegner hat seine Behauptung, dass der Marke STREET PARADE als Bezeichnung für Tonträger respektive Bekleidungsstücke nicht nur normale, sondern erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt, weder durch konkrete Angaben noch durch Unterlagen untermauert. Zwar darf als notorisch betrachtet werden, dass STREET PARADE als Bezeichnung für die jeweils in Zürich stattfindende Tanz-/Musikveranstaltung im Sommer sehr bekannt ist. Daraus lässt sich jedoch angesichts der Unterschiede zwischen dieser Veranstaltung und Tonträgern respektive Bekleidungsstücken kein allgemeiner Bekanntheitsgrad ableiten (vgl. RKGE in sic! 1998 S. 403 E. 3 – *Elle [fig.]/NaturElle collection [fig.]*).

Somit ist festzuhalten, dass das Widerspruchszeichen STREET PARADE für Bekleidungsstücke und Ton- und Bildträger einen normalen Schutzzumfang beanspruchen kann.

6. Zu vergleichen sind die Wortmarken STREET PARADE und SUMMER PARADE.
- 6.1 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die gegenüberstehenden Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen. Massgebend für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und, gegebenenfalls, der Sinngehalt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc – *Securitas*, BGE 121 III 377 E. 2b – *Boss*). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Band Kennzeichenrecht, Basel 1996 [hiernach: Marbach, SIWR III], S. 118; RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 4 – *McDONALD'S/McLake*). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 119 II 473 E. 2c – *Radion*; RKGE in sic! 2002

S. 101 E. 6 – Mikron [fig.]/Mikromat [fig.]).

- 6.2 Das erste Wort der Widerspruchsmarke ist einsilbig, während die angefochtene Marke aus zwei Silben besteht, woraus sich eine unterschiedliche Aussprachekadenz ergibt. Auch die Vokalfolge ist nicht identisch (i bei STREET, a – e bei SUMMER). Eine Markenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht ist daher zu verneinen.

Im Weiteren ist festzustellen, dass die beiden zu vergleichenden Marken im zweiten Element "Parade" und im ersten Buchstaben des ersten Elementes übereinstimmen. Zwar ergibt sich auch eine Übereinstimmung in der Buchstabenlänge, doch führt die Verwendung der beiden aufeinander folgenden, relativ breit geschriebenen Konsonanten "M" in der angefochtenen Marke dazu, dass SUMMER als längeres Wort als STREET wahrgenommen wird. Eine Zeichenähnlichkeit könnte daher höchstens auf Grund des gemeinsamen Elementes "Parade" bejaht werden; im Übrigen ist das Erscheinungsbild aber unterschiedlich.

- 6.3 Im Weiteren stellt sich die Frage, ob sich die beiden Marken im Sinngehalt unterscheiden, wie die Beschwerdeführerin geltend macht. Entscheidend für den gleichen Sinngehalt können neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen sein, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (BGE 121 III 377 E. 2b – Boss, mit Verweisen).

Die Beschwerdeführerin führt diesbezüglich aus, mit der Marke STREET PARADE des Beschwerdegegners könne nur der gleichnamige Grossanlass assoziiert werden, während SUMMER PARADE nicht mit diesem Ereignis in Verbindung gebracht werde, sondern Gedanken an Sommerhits nahe lege. Anscheinend habe sich die Vorinstanz von ihrem eigenen Wissen leiten lassen, dass die Zürcher Street Parade im Sommer stattfindet. Dies wäre indessen nur relevant gewesen, wenn die Bezeichnung zweier verschiedener Paradeveranstaltungen im Streit stünde.

Der Beschwerdegegner hält dagegen, SUMMER PARADE enthalte auf der inhaltlichen Ebene die identische Botschaft an das kaufende Publikum wie die Marke STREET PARADE, nämlich die Parade im Sommer, zu der überwiegend Trance- und House-Musik gespielt werde, also eben die Street Parade, und genau dort solle die Marke SUMMER PARADE gedanklich festgemacht werden. Insofern stelle die Street Parade respektive die an der Street Parade gespielte (und verkaufte) Musikrichtung den wahren Sinngehalt der Marke SUMMER PARADE dar.

Die eigentlichen Wortbedeutungen der Elemente, in denen sich die strittigen Marken unterscheiden, sind klar und unterscheiden sich deutlich voneinander: Während "Street" eine örtliche Bedeutung hat, bedeutet "Summer" im Deutschen "Sommer" (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, a.a.O., S. 591) und somit eine der vier Jahreszeiten. Unbestritten ist im

Weiteren, dass die für Waren der Klasse 9 und 25 eingetragene Marke STREET PARADE direkt mit der Umzugsveranstaltung "Street Parade" assoziiert wird. Dies trifft hingegen entgegen der Meinung des Beschwerdegegners und der Vorinstanz nicht auf das Zeichen SUMMER PARADE zu: Eine Gedankenassoziation mit der "Street Parade" ist zwar nicht ausgeschlossen. Doch ist zu bedenken, dass es zweier Gedankenschritte bedarf, um von SUMMER PARADE auf die "Street Parade" zu schliessen. Als erstes wird der Durchschnittskonsument angesichts der grossen Ähnlichkeit des Wortes "Summer" mit seiner deutschen Entsprechung "Sommer" an irgend eine im Sommer stattfindende Parade denken. Erst in einem zweiten Schritt wird er sich der im Sommer stattfindenden Paraden bewusst werden und dabei möglicherweise auf "Street Parade" stossen. Nicht ausgeschlossen ist indessen, dass er auch an eine andere Parade denkt, da über das Jahr und weltweit eine Vielzahl von Paraden stattfindet. Es können sich ihm auch Gedanken an eine Sommer-Hitparade aufdrängen. Da dieser zweite Gedankenschritt somit mehrere Möglichkeiten zulässt, und insofern nicht sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu "Street Parade" bewirkt (vgl. RKGE in: Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1995 S. 319 E. 3a – Avenir/Avenit; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 32), ist die Gedankenassoziation mit der "Street Parade" weit weniger nahe liegend als der direkte Sinngehalt von SUMMER PARADE. Es liegt daher auch keine Ähnlichkeit im Sinngehalt vor. Mangels Übereinstimmung in den massgebenden Kriterien können die beiden Marken daher nicht zu einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führen.

- 6.4 Dagegen ist zu prüfen, ob wegen des gemeinsamen Bestandteils "Parade" Fehlzurechnungen und damit eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu erwarten seien. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das Publikum zwei Marken zwar zu unterscheiden vermag, aber auf Grund eines gemeinsamen Bestandteils einen wirtschaftlichen Zusammenhang vermutet (RKGE in sic! 2005 S. 199 E. 4 – Lipton Ice Tea Fusion/Nes Fusion, mit Verweis auf: DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N 6; MARBACH, SIWR III, S. 112; RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 5 – McDONALD'S/McLake, RKGE in sic! 2001 S. 813 E. 8 - Viva/CoopViva [fig.]). Eine solche Vermutung setzt voraus, dass der betreffende Bestandteil der jüngeren Marke eine Gedankenverbindung zu der älteren Marke auslöst (RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 5 – McDONALD'S/McLake, RKGE in sic! 2005 S. 199 E. 4 – Lipton Ice Tea Fusion/Nes Fusion, RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 7 – Mikron [fig.]/Mikromat [fig.]). Hat dieser Bestandteil keine oder nur eine schwache Kennzeichnungskraft, so wird sich eine solche Gedankenverbindung nicht einstellen (RKGE in sic! 2005 S. 199 E. 4 – Lipton Ice Tea Fusion/Nes Fusion).
- 6.5 "Parade" im Zusammenhang mit Ton- und Bildträgern ist – wie in Erwägung 5 dargelegt - nur schwach kennzeichnend. Dasselbe gilt für Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild insofern, als damit Lieder einer Hit-Parade aufgezeichnet, übertragen oder wiedergegeben werden können. Es ist deshalb nicht anzunehmen, dass die Konsumenten auf eine übereinstimmende Herkunft der entsprechend ge-

kennzeichneten Waren schliessen werden. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist daher hinsichtlich Ton- und Bildträgern sowie hinsichtlich Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild zu verneinen.

Als Bezeichnung für Bekleidungsstücke ist "Parade" demgegenüber nicht beschreibend, weshalb von einem normalen Schutzzumfang auszugehen ist (vgl. E. 5). Ob sich beim Käufer eines Bekleidungsstückes unter der Marke SUMMER PARADE angesichts des gemeinsamen Bestandteils "Parade" eine Gedankenverbindung zu STREET PARADE einstellt, ist indessen fraglich. Ergibt doch "Parade" als Element einer Marke für Bekleidungsstücke hauptsächlich dann einen Sinn, wenn es an eine real stattfindende Parade hinweist. Angesichts der Vielzahl stattfindender Paraden ist nicht ersichtlich, weshalb der Durchschnittskonsument bei "Parade" nur an die "Street Parade" denkt (vgl. E. 6.3). Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist daher auch hinsichtlich Bekleidungsstücken zu verneinen.

- 6.6 Eine mittelbare Verwechslungsgefahr könnte höchstens deswegen bejaht werden, weil die Marke SUMMER PARADE gleich oder ähnlich – d.h. im gleichen Umfeld und mit einer ähnlichen Aufmachung - gebraucht wird wie das Zeichen STREET PARADE. Dies ist indessen hier nicht relevant, da im Widerspruchsverfahren nicht vom tatsächlichen Einsatz der Marke, sondern einzig von deren Eintragung auszugehen ist. Denn es steht jedem Markeninhaber frei, den Einsatz seiner Marke zu ändern und seine Markenprodukte mit anderen Ausstattungen, beispielsweise in anderen Farben oder anderen Verpackungen in Verkehr zu bringen (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 12; MARBACH, SIWR III, S. 115; vgl. auch RKGE in sic! 1997 S. 479 E. 4 – Dr. Martens/Drtermans).
7. Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen.
8. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdegegner kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 1 VwVG).
- 8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG, Art. 2 des Reglements vom 11. Dezember 2006 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). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, in: sic! 2002 S. 493 ff., S. 505; LEONZ

MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, in: sic! 2001 S. 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in: Roland von Büren / Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, 2. Aufl., Basel 1998, S. 29 f.).

- 8.2 Die Beschwerdeführerin hat im Beschwerdeverfahren keine Kostennote eingereicht. Die Parteientschädigung ist daher nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der Akten festzusetzen. In Würdigung der relativ knappen Stellungnahme im Widerspruchsverfahren und der etwas umfangreicheren Beschwerde erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.- (inkl. MWSt) für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren angemessen.
9. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.

#### **Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 und 3 des Entscheids des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 31. Januar 2007 werden aufgehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, der CH-Marke Nr. 546 473 SUMMER PARADE den Schutz zu gewähren.
2. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'000.- werden dem Beschwerdegegner auferlegt.
3. Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren mit total Fr. 3'500.- (inkl. MWSt) zu entschädigen.
4. Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- zurückerstattet.
5. Dieses Urteil ist rechtskräftig. Es wird eröffnet:
  - der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
  - dem Beschwerdegegner (eingeschrieben, mit Beilagen)
  - der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 8468; eingeschrieben, mit Beilagen)

Die Instruktionsrichterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Kathrin Bigler

Versand am: 11. Oktober 2007