



Urteil vom 4. Mai 2018

Besetzung

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.

Parteien

X. _____ AG,
vertreten durch Troesch Scheidegger Werner AG,
Patent- und Markenanwälte,
Beschwerdeführerin und Widerspruchsgegnerin,

gegen

Y. _____ s.p.a.,
vertreten durch die Rechtsanwälte Bernard Volken
und/oder Nicolas Bischoff,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Beschwerdegegnerin und Widersprechende,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 13915,
Internationale Registrierung Nr. 720'998 "7seven [fig.]" /
CH-Marke Nr. 661'770 "SEVENFRIDAY".

Sachverhalt:**A.**

Am 23. Juli 2014 hinterlegte die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz die Wortmarke CH 661'770 „SEVENFRIDAY“. Die Marke wurde am 30. Juli 2014 im Swissreg veröffentlicht und ist unter anderem für folgende Waren der Klassen 16 und 18 eingetragen:

16

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.

18

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

B.

B.a Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin am 27. Oktober 2014, vertreten durch ihren ehemaligen Rechtsvertreter, in italienischer Sprache teilweise Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf, und zwar für die vorgenannten Waren der Klassen 16 und 18. Sie stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung IR 720'998 "7SEVEN" [fig.], welche am 19. Januar 1999 in der Schweiz zum Markenschutz zugelassen wurde und Schutz für Waren der Klassen 3, 14, 16, 18 und 25 beansprucht. Besagte internationale Registrierung hat folgendes Aussehen



und ist insbesondere in den Klassen 16 und 18 für folgende Waren hinterlegt:

16

Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux, revues, livres, agendas, cahiers de textes; photographies, papeterie, cahiers, blocs pour prendre des

notes, porte-plume, porte-crayons, plumes, crayons, chemises pour documents, pochettes pour passeports; chemises avec élastique, couvertures à anneaux pour cahiers, couvertures pour livres et cahiers, sachets en papier ou en matières plastiques, articles pour reliures, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18

Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes d'écoliers, bourses, sacoques pour porter les enfants, gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour le sport; sacs à main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, serviettes (maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à porter à la ceinture, valises; parapluies et parasols; malles, cannes; fouets et sellerie; étuis pour clés (maroquinerie), mallettes en matières plastiques.

B.b Mit Widerspruchsantwort vom 4. Mai 2015 beantragte die Beschwerdeführerin, auf den Widerspruch gegen die Registrierung der angefochtenen Marke bezüglich sämtlicher Waren der Klassen 16 und 18 sei nicht einzutreten. Eventualiter sei der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen und die Eintragung der angefochtenen Marke vollumfänglich zu bestätigen. Zugleich erhob sie die Einrede des Nichtgebrauchs.

B.c Mit Replik in italienischer Sprache vom 3. Juli 2015 machte die Beschwerdegegnerin unter Einreichung verschiedener Belege den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke geltend. Sodann hielt sie an ihrem Antrag auf Gutheissung des Widerspruchs sowie Löschung der angefochtenen Marke hinsichtlich der in Klasse 16 und 18 beanspruchten Waren fest.

B.d Mit innert erstreckter Frist eingereichter Duplik vom 11. Januar 2016 erneuerte die Beschwerdeführerin die in ihrer Widerspruchsantwort gestellten Rechtsbegehren.

B.e Mit Verfügung vom 14. Januar 2016 wurde die Instruktion abgeschlossen. In der Folge wurde das Widerspruchsverfahren auf Begehren der Parteien mehrmals sistiert. Nachdem die Beschwerdegegnerin mit Eingabe vom 20. Juni 2016 Einwände gegen einen weiteren Sistierungsantrag der Beschwerdeführerin erhoben hatte, wurde das Widerspruchserfahren weitergeführt (vgl. I. Sachverhalt und Prozessgeschichte, Ziffer 11 und 16 der angefochtenen Verfügung).

B.f Mit Verfügung in italienischer Sprache vom 14. Oktober 2016 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut und widerrief die Eintragung der Schweizer Marke „SEVENFRIDAY“ für die in Klasse 18 beanspruchten Waren *„Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Reise- und Handkoffer, Regenschirme und Sonnenschirme, Spazierstöcke“* (Dispositiv-Ziff. 1 und 2). Hingegen wies die Vorinstanz den Widerspruch für sämtliche Waren der Klasse 16 und für die in Klasse 18 beanspruchten Waren *„Leder und Lederimitationen; Häute und Felle; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren“* ab. Zudem ordnete sie an, dass die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– beim Institut verbleibe (Dispositiv-Ziff. 4) und dass die Widerspruchsgegnerin bzw. Beschwerdeführerin der Widersprechenden bzw. Beschwerdegegnerin die Hälfte der Widerspruchsgebühr von Fr. 400.– zurückzuerstatten habe (Dispositiv-Ziff. 5).

Zur Begründung führte die Vorinstanz an, die Beschwerdegegnerin habe den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz für die in Klasse 18 *„sacs à dos, petits sacs à dos; sacs à bandoulière, sacs d'écoliers“* beanspruchten Waren glaubhaft gemacht. In der Folge liess sie die Frage offen, ob die rechtserhaltende Wirkung des anerkannten Teilgebrauchs auf weitere Waren der Klasse 18 ausgedehnt werden könne, weil eine Warengleichartigkeit bereits aufgrund des Teilgebrauchs möglich sei und eine Erweiterung desselben sowieso keine Auswirkungen auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr habe. Die Prüfung der Verwechslungsgefahr erfolgte daher nur unter Berücksichtigung der Waren, für welche die Glaubhaftmachung des Teilgebrauchs anerkannt wurde.

Sodann nahm die Vorinstanz eine Warenidentität bzw. –ähnlichkeit in Verbindung mit den von der angefochtenen Marke in Klasse 18 beanspruchten Waren *„Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke“* an. Bezüglich der Zeichenähnlichkeit hielt sie fest, dass die angefochtene Marke das einzige Worтеlement der Widerspruchsmarke vollständig übernehme. Da die grafischen Elemente und die verwendete eher übliche Schriftart nur eine geringe Auswirkung auf den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke hätten, würden sich die sich gegenüberstehenden Zeichen wesentlich durch das Wort „FRIDAY“ in der angefochtenen Marke unterscheiden. Die exakte Übereinstimmung des Bestandteils „seven“ sei in der angefochtenen Marke in visueller und fonetischer Hinsicht wahrnehmbar und geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Auf der Ebene des Sinngehalts sei die Hinzufügung des Worts

„FRIDAY“ zum Element „SEVEN“ nicht imstande, diesem Wort eine andere Bedeutung als die Zahl Sieben zu verleihen und eine Zeichenähnlichkeit zwischen beiden Marken mithin auszuschliessen. Aufgrund der Zeichenähnlichkeit zwischen den Marken, der Warenidentität bzw. –ähnlichkeit der beanspruchten Waren, eines normalen Aufmerksamkeitsgrads beim Erwerb solcher Produkte sowie aufgrund einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und eines normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke schloss die Vorinstanz auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr.

Soweit die Vorinstanz festhielt, der rechtserhaltende Gebrauch in Verbindung mit sämtlichen in Klasse 16 und mit den in Klasse 18 beanspruchten Waren *„Leder und Lederimitationen; Häute und Felle; Peitschen, Pferdgeschirre und Sattlerwaren“* sei nicht glaubhaft gemacht worden, wurde der Widerspruch abgewiesen.

C.

Gegen diese Verfügung erhob die Widerspruchsgegnerin (Beschwerdeführerin) am 15. November 2016 Beschwerde in deutscher Sprache beim Bundesverwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren, die Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids sei aufzuheben und die Eintragung der angefochtenen Marke CH Nr. 661'770 „SEVENFRIDAY“ sei vollumfänglich zu bestätigen, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin. Der Beschwerde war eine erste Honorarnote beigelegt.

Die Beschwerdeführerin bestreitet die vorinstanzliche Auffassung, wonach die Beschwerdegegnerin den rechtserhaltenden und ernsthaften Gebrauch für einen Teil der Waren der Klasse 18 *„sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs d'écoliers“* glaubhaft gemacht habe. Wenn überhaupt, wäre eine solche Glaubhaftmachung ausschliesslich auf *„sacs à dos, petits sacs à dos“* für Schüler, die aus Stoff und Kunststoff hergestellt werden, zu beschränken. Auch kann die Beschwerdeführerin nicht verstehen, warum die Vorinstanz die Frage nach einer Erweiterung bzw. Einschränkung des anerkannten Teilgebrauchs offengelassen habe.

Des Weiteren stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Waren weder Warenidentität noch -gleichartigkeit bestehe. Sie kommt zum Schluss, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen (die Wortelemente „sevenseven“ bzw. die Doppelziffern „77“ und „SEVENFRIDAY“) weder schriftbildlich noch klanglich oder begrifflich ähnlich seien, so dass eine Verwechslungsgefahr zu

verneinen sei und geht davon aus, dass das Kernelement der Widerspruchsmarke aus der sich am Markenanfang befindenden Ziffer „7“ bestehe, wohingegen der Buchstabenfolge „seven“ nur eine untergeordnete Bedeutung zukomme. Kern der angefochtenen Marke bilde das klar erkennbare Substantiv „FRIDAY“. Hingegen habe der Wortbestandteil „SEVEN“ für sich allein genommen keine eigenständige Bedeutung. Nur in Kombination mit dem Zusatz „FRIDAY“ würde „SEVEN“ die Philosophie von „carpe diem“ verkörpern sowie den Gedanken vermitteln, wonach jeder der sieben Wochentage mit Lebensfreude genutzt und genossen werden soll. Da das Zeichen „7seven“ immer gedanklich verarbeitet (transcodiert) und als „sevenseven“ oder „77“ bzw. „double seven“ gelesen und verstanden werde, seien die Wortelemente „sevenseven“ und „SEVEN-FRIDAY“ zu vergleichen. Entgegen der vorinstanzlichen Beurteilung werde das Zahlwort „SEVEN“ durch Hinzufügen des Begriffs „FRIDAY“ auf der Ebene des Sinngehalts eindeutig verändert. Dies genüge unter Berücksichtigung des beschränkten Schutzbereichs der Widerspruchsmarke, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.

D.

D.a Nach Einleitung des Schriftenwechsels (vgl. Verfügung in italienischer Sprache vom 30. November 2016) teilte der neue Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin mit in deutscher Sprache verfasster Eingabe vom 29. Dezember 2016 seine Mandatierung mit. Zeitgleich ersuchte er um Erstreckung der Frist zur Stellungnahme um zwei Monate und stellte die Nachreichung einer Vollmacht in Aussicht.

D.b Mit Zwischenverfügung vom 4. Januar 2017 kündigte das Bundesverwaltungsgericht insbesondere an, das Rechtsmittelverfahren in deutscher Sprache weiterzuführen. Die darin angesetzte Frist für die allfällige Einreichung einer gegenteiligen Stellungnahme hierzu liessen die Verfahrensbeteiligten ungenutzt verstreichen.

D.c Die Vorinstanz sandte mit Eingabe vom 10. Januar 2017 sämtliche Vorakten ein und verzichtete im gleichen Schreiben auf die Einreichung einer Vernehmlassung. Sie beantragte die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Hinweis auf ihre Begründung in der angefochtenen Verfügung. Der Vollständigkeit halber wies sie darauf hin, dass sie auf den 1. Januar 2017 seine Praxis bei der Beurteilung des Teilgebrauchs im Wi-

derspruchsverfahren geändert habe. Die nunmehr angewendete „erweiterte Minimallösung“ würde im vorliegenden Fall zu keiner anderen Beurteilung der Verwechslungsgefahr führen.

E.

E.a Mit Eingabe vom 9. Mai 2017 teilte die Beschwerdegegnerin dem Bundesverwaltungsgericht mit, dass sie beim Handelsgericht Zürich gegen wesentliche Teile der angefochtenen Marke „SEVENFRIDAY“ eine Nichtigkeitsklage erhoben habe. Prozessthema bilde die Frage, ob die angefochtene Marke für die beanspruchten Waren der Klasse 9, 16 und 18 infolge Verwechslungsgefahr mit der älteren internationalen Marke der Beschwerdegegnerin Nr. 1'231'145 „7seven (fig.)“ nichtig sei. Sodann stellte sie den Antrag auf Sistierung des vorliegenden Verfahrens bis zum rechtskräftigen Abschluss des Zivilprozesses. Eventualiter sei ihr eine Nachfrist zur Einreichung ihrer Beschwerdeantwort anzusetzen.

Mit Verfügung vom 11. Mai 2017 wurde unter anderem dem Sistierungsgesuch der Beschwerdegegnerin entsprochen und das hängige Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht vorläufig bis zum 31. Dezember 2017 sistiert.

E.b Mit Schreiben vom 16. Mai 2017 beantragte die Beschwerdeführerin die umgehende Aufhebung der Sistierung, sowie die Ansetzung einer kurzen Nachfrist für die Einreichung der Beschwerdeantwort. In der Folge wurde mit Verfügung vom 18. Mai 2017 die vorläufig angeordnete Sistierung ausgesetzt. Nachdem die Beschwerdegegnerin bzw. die Beschwerdeführerin aufforderungsgemäss am 29. Mai 2017 bzw. 7. Juni 2017 ihre Stellungnahmen einreichten, während die Vorinstanz sich hiezum nicht vernehmen liess, wurde das Sistierungsgesuch der Beschwerdegegnerin vom 9. Mai 2017 mit Zwischenverfügung vom 8. August 2017 abgewiesen. Gleichzeitig wurde der Beschwerdegegnerin Gelegenheit gegeben, ihre Beschwerdeantwort bis zum 30. August 2017 einzureichen.

F.

Mit unaufgeforderter Eingabe vom 9. August 2017 ergänzte die Beschwerdeführerin die Begründung ihrer Beschwerde und erneuerte die bereits gestellten Rechtsbegehren.

Insbesondere stört sich die Beschwerdeführerin daran, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung die jüngeren Bundesgerichtsentscheide BGE 139 III 176 f. – „YOU“ und 4A_330/2014 ausser Acht gelassen habe. In Anwendung dieser Praxis hätte die Vorinstanz zum Schluss kommen

müssen, dass der englische Begriff „seven“ ein elementares Wort der englischen Umgangssprache darstelle und als Pendant zum deutschen „sieben“ in der Schweiz durchwegs bekannt sei, weshalb er für den ungehinderten Gebrauch im Geschäftsverkehr freigehalten werden müsse. Indem sich die Beschwerdegegnerin des englischen Begriffs „seven“ bediene, nehme sie daher eine geringe Kennzeichnungskraft mit entsprechend engem Schutzbereich in Kauf. Ferner leitet die Beschwerdeführerin die Freihaltebedürftigkeit des Zeichens „seven“ aus der aus ihrer Sicht hohen Anzahl Voreintragungen in der Schweiz (81 Schweizer Marken und über 50 Internationale Registrierungen) ab, wobei der Einbezug von Marken mit der Ziffer 7 zu einer grösseren Verwässerung führen würde. Sodann findet sie es nicht nachvollziehbar, dass die Übernahme der Elemente „CADDY“, „BOOSTER“, „SAP“, „JUMP“, „PLUS“ und „CHIC“ in jüngere Marken gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts statthaft sein soll, nicht aber die Verwendung des Elements „SEVEN“ in Verbindung mit dem Element „FRIDAY“. Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf die Praxis der Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) sowie auf einen Entscheid des deutschen BPatG – go seven [fig.] / seven [fig.], wonach der Zahlenbezeichnung „seven“ ein verminderter Schutzbereich attestiert wurde.

G.

Innert erstreckter Frist reichte die Beschwerdegegnerin am 30. August 2017 ihre Beschwerdeantwort ein und retournierte den Ordner mit den Beschwerdebeilagen. Sie beantragt die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Vorab stimmt sie den Ausführungen der Vorinstanz zu, wonach der Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz zumindest für „sacs à dos, petits sacs à dos; sacs d'écoliers; sacs à bandoulière“ genügend glaubhaft gemacht worden sei. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin handle es sich bei den Produkten der Beschwerdegegnerin nicht um Massenartikel bzw. Produkte des Massenkonsums. Der ernsthafte Teilgebrauch sei unter Berücksichtigung der sehr grossen Anzahl Anbieter auf dem Markt für Schultaschen und Rucksäcke sowie des Umstands zu bejahen, dass nur wenige grössere Hersteller einen beachtlichen Marktanteil abdecken würden, wohingegen den vielen kleinen Herstellern lediglich bescheidene Marktanteile zukämen. Zur weiteren Begründung bringt die Beschwerdegegnerin vor, dass eine Zeichenähnlichkeit allein wegen der vollumfänglichen Übernahme des unterscheidungskräftigen Kerns der Widerspruchsmarke „SEVEN“ im angefochtenen Zeichen grund-

sätzlich zu bejahen sei. Demzufolge würde der Zusatz „FRIDAY“ in der angefochtenen Marke nicht ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu beseitigen. Ausserdem machte die Beschwerdegegnerin geltend, die Beschwerdeführerin könne aus den zitierten Entscheiden des Bundesgerichts nichts für den vorliegenden Fall herleiten, insbesondere nicht, dass „SEVEN“ nicht unterscheidungskräftig sei. Ferner führte sie an, dass keine Verwässerung der Widerspruchsmarke vorliege.

H.

Mit Verfügung vom 11. September 2017 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen, vorbehältlich allfälliger Instruktionen und/oder Parteieingaben.

I.

Mit unaufgeforderter Eingabe vom 23. Januar 2018 informierte die Beschwerdeführerin das Bundesverwaltungsgericht, dass sie am 26. Juni 2017 bei der Vorinstanz einen Antrag auf Löschung des Schweizer Teils der internationalen Registrierung IR 1'027'920 der Beschwerdegegnerin gestellt habe. Diese sieht wie folgt aus:



Diesbezüglich verwies sie auf die im Lösungsverfahren eingegangene Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 8. Januar 2018, insbesondere auf die in Rz. 17 und 19 enthaltene Behauptung, wonach die im Lösungsverfahren angefochtene Marke rechtserhaltend in der Widerspruchsmarke gebraucht werde und die Verwendung der Widerspruchsmarke ebenfalls als Benutzung der im Lösungsverfahren angefochtenen Marke zu gelten habe, da Letztere hinter dem Schriftzug „seven“ klar erkennbar bleibe. Damit halte die Beschwerdegegnerin fest, dass der Kern der Widerspruchsmarke eben gerade nicht die Zeichenfolge „seven“ sei, sondern die am Anfang dieser Marke stärker zu beachtende Ziffer Sieben.

Zu dieser Eingabe der Beschwerdeführerin vom 23. Januar 2018 reichte die Beschwerdegegnerin am 22. Februar 2018 eine Stellungnahme ein, mit welcher sie gegen die Schlussfolgerungen der Beschwerdeführerin opponiert und unter Festhalten an ihren bisherigen Ausführungen ihren Antrag auf vollumfängliche Abweisung der Beschwerde bestätigt. Innert einmal erstreckter Frist erklärte die Vorinstanz in ihrer Eingabe vom 8. März 2018, auf die Einreichung einer Stellungnahme zu verzichten, wobei sie an ihrem Rechtsbegehren auf Abweisung der Beschwerde unter Hinweis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung festhielt. Mit Verfügung vom

12. März 2018 wurden die Eingaben der Beschwerdegegnerin und Vorinstanz den jeweils anderen Verfahrensbeteiligten zugestellt. Zugleich wurde der Beschwerdegegnerin mitgeteilt, dass sie entgegen ihren Ausführungen in der Beschwerdeantwort keine Kostennote beigelegt habe. Mit Eingabe vom 19. März 2018 reichte die Beschwerdegegnerin eine aktualisierte Kostennote nach, welche wie diejenige der Beschwerdeführerin vom 14. März 2018 am 29. März 2018 bzw. 4. April 2017 den übrigen Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis übermittelt wurde.

J.

Mit unaufgeforderter Eingabe vom 4. April 2018, welche am 6. April 2018 den übrigen Verfahrensbeteiligten zugestellt wurde, ersucht die Beschwerdeführerin erneut um Gutheissung der eingangs der Beschwerde gestellten Rechtsbegehren. Unter Beilage der Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 7. Dezember 2017, mit welcher das Verfahren hinsichtlich der von der Beschwerdegegnerin erhobenen Nichtigkeitsklage zufolge Klagerückzugs als erledigt abgeschrieben wurde, führt sie ergänzend aus, das Handelsgericht habe anlässlich der Referenzaudienz die Wortfolge „SEVEN“ für nicht monopolisierbar erklärt und in der Verwendung des Elements „SEVEN“ in der Marke „SEVENFRIDAY“ keine Verwechslungsgefahr mit der Marke „7seven“ (fig.) erkannt. Somit stimme das Handelsgericht den rechtlichen Folgerungen der Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren zu, soweit sich diese auf die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Kennzeichnungsschwäche (BGE 139 III 176 – „YOU“, 4A_330/2014 „THINK“) berufe.

Zur soeben erwähnten Eingabe der Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin am 20. April 2018, unter Festhalten an ihren bisherigen Ausführungen und gestellten Rechtsbegehren, unaufgefordert eine Stellungnahme eingereicht, die inzwischen den übrigen Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis übermittelt wurde. Die aus ihrer Sicht nicht nachvollziehbare Auffassung des Handelsgerichts, wonach es sich bei der international registrierten Marke IR Nr. 1'231'145 "7seven (fig.)"  um eine Wiederholungsmarke handle und dieser Marke auch keine Priorität gegenüber der Schweizer Marke Nr. 661'770 „SEVENFRIDAY“ zukomme, habe sie zum Rückzug der Nichtigkeitsklage veranlasst. Eine solche Einschätzung sei nicht von präjudizieller Bedeutung.

K.

Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung.

L.

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der 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 Widerspruchsgegnerin 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]). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Rechtsvertreter haben sich durch Vorlage einer gültigen Vollmacht rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). 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).

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter anderem Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die Eintragung der jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

Die jüngere angefochtene Marke wurde am 23. Juli 2014 hinterlegt und am 30. Juli 2014 im Swissreg veröffentlicht, währenddessen die ältere internationale Registrierung IR 720'998 „SEVEN“ am 19. Januar 1999 in der Schweiz zum Markenschutz zugelassen wurde. Im Falle eines Widerspruchs gegen eine Schweizer Marke beginnt die Widerspruchsfrist am Tag der Publikation um Mitternacht zu laufen (Richtlinien in Markensachen, Stand 1.1.2017, Teil 6, Z. 2.5, entspricht den Richtlinien in der Fassung von 2014 Teil 5, Z. 2.5). Der am 27. Oktober 2014 erhobene Widerspruch ist damit rechtzeitig erfolgt.

3.

Die Vorinstanz hat den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für einen Teil der beanspruchten Waren der Klasse 18 „sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs d'écoliers“ als glaubhaft gemacht angesehen. Dabei hat sie die Frage offen gelassen, ob die rechtserhaltende Wirkung des anerkannten Teilgebrauchs auf weitere Waren der Klasse 18 ausgedehnt werden könne, weil eine Warengleichartigkeit bereits aufgrund des Teilgebrauchs möglich sei und eine Erweiterung desselben sowieso keine Auswirkungen auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr habe. Anschliessend hat sie die Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken aufgrund des anerkannten Teilgebrauchs für die genannten Waren geprüft und bejaht. In beiden Fragen ist die Beschwerdeführerin anderer Ansicht. Insbesondere verlangt sie eine Einschränkung der Glaubhaftmachung des Teilgebrauchs ausschliesslich auf „sacs à dos, petits sacs à dos“ aus Kunststoff oder aus Stoff für Schüler. Da solche Waren eindeutig nicht unter die Begriffe „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Reise- und Handkoffer, Regenschirme und Sonnenschirme sowie Spazierstöcke“ fallen würden, könne der Teilgebrauch für „sacs à dos, petits sacs à dos“ nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff gelten. Ferner äussert die Beschwerdeführerin Zweifel an der Ernsthaftigkeit des anerkannten Gebrauchs der Widerspruchsmarke. Die Beschwerdegegnerin bestreitet vollumfänglich die von der Beschwerdeführerin vertretene Auffassung und schliesst sich im Wesentlichen der Begründung der Vorinstanz an.

Nach dem Gesagten ist zunächst der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke zu prüfen.

4.

4.1

4.1.1 Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und 12 Abs. 1 MSchG). Eine Ausnahme besteht, wenn für den Nichtgebrauch wichtige Gründe vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke, hat der Widersprechende anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG). Die Nichtgebrauchseinrede muss mit der ersten Stellungnahme im Widerspruchsverfahren erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.11]).

Mit anderen Worten gewährt Art. 12 Abs. 1 MSchG dem Markeninhaber eine fünfjährige Karenzfrist zur Gebrauchsaufnahme. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten.

4.1.2 Die Beschwerdeführerin bzw. Widerspruchsgegnerin hat im Widerspruchsverfahren die Nichtgebrauchseinrede entsprechend der formellen Voraussetzung von Art. 22 Abs. 3 MSchV in der ersten Stellungnahme an die Vorinstanz erhoben. Die Berechnung der Karenzfrist für internationale Registrierungen ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Die Inhaberin der Widerspruchsmarke hat ihren Sitz in Italien. Nach Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP; SR 0.232.112.4) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die wie Italien und die Schweiz Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA SR 0.232.112.3 in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung (vgl. auch BGE 134 III 555 E. 2.1). Wenn das MMP lediglich aufgrund von Art. 9^{sexies} 1)b) MMP Anwendung findet, beginnt die Frist ein Jahr nach dem Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de notification») zu laufen (Richtlinien des IGE in Markensachen [Stand: 1.1.2017] Teil 6, Ziffer 5.3.1, entspricht den Richtlinien in der Fassung von 2014, Teil 5, Ziffer 6.3.1). Vor dem Hintergrund, dass die Mitteilung der

Schutzausdehnung für die Widerspruchsmarke vom 11. November 1999 datiert, begann die Karenzfrist am 11. November 2000 zu laufen und endete fünf Jahre später, d.h. am 11. November 2005. Im Zeitpunkt der Erhebung der Nichtgebrauchseinrede war die Karenzfrist also schon abgelaufen. Die Einrede des Nichtgebrauchs der Beschwerdeführerin wurde im Widerspruchsverfahren daher zu Recht beachtet.

4.1.3 Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet ab dem Zeitpunkt dieser Einrede (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 „Lifetec/Life Technologies“; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.1 „Life/MyLife“ [fig.]; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2017, Art. 12 N. 9; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 85, 2008, S. 116 m.H.). Die zu berücksichtigende Periode geht vom 4. Mai 2010 bis zum 4. Mai 2015, wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid zu Recht festgesetzt hat.

4.1.4 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann. Massstab für den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls wie Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens. Kein ernsthafter Markengebrauch ist etwa die bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markenbenutzung für Produkte des Massenkonsums (vgl. Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 „Lifetec/Life Technologies“ m.w.H.).

4.1.5 Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. Nur bezüglich derjenigen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke tatsächlich gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für den Nichtgebrauch bestehen), treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs ein (Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 „Maxx [fig.]/max Maximum + value [fig.]“). Gebrauchshandlungen für einen Teilbegriff gelten umso mehr auch für den ganzen Oberbegriff, je prototypischer sie für diesen Oberbegriff stehen, je mehr Gebrauchshandlungen für unterschiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammen-

hängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und präziser der Oberbegriff ist. Solche Gebrauchshandlungen stehen im Gegensatz zu isolierten Gebrauchshandlungen, die untypisch und unspezifisch für den Oberbegriff sind und sich stärker von anderen im Oberbegriff enthaltenen Waren oder Dienstleistungen unterscheiden (Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 „Gadovist/Gadogita“). Der Schutzzumfang einer Marke kann sich jedoch nicht auf Waren und Dienstleistungen erweitern, welche zwar unter einen in der Markeneintragung enthaltenen breiten Oberbegriff subsumierbar sind, durch den glaubhaft gemachten Teilgebrauch aber nicht als mögliches künftiges Angebot seitens der massgeblichen Verkehrskreise erwartet werden kann (Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 „Gadovist/Gadogita“; WANG, a.a.O., Rz. 33 ff. ad Art. 11 MSchG, insbesondere Rz. 37 f.). Die vom Bundesverwaltungsgericht praktizierte sog. erweiterte Minimallösung wird inzwischen auch von der Vorinstanz angewendet und anerkannt (vgl. hierzu auch die Richtlinien in Markensachen in der Fassung vom 1.1.2017, Teil 6 Ziff. 5.4.5.2).

4.1.6 Grundsätzlich muss die Marke in der Schweiz gebraucht werden. Ferner kann sich der Markeninhaber auch den Gebrauch durch Dritte anrechnen lassen, der mit seiner Zustimmung erfolgte (Art. 11 Abs. 3 MSchG).

4.1.7 Der Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke im relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (BGE 130 III 333 E. 3.2 „Uhrenarmband [3D]“; Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 „Lifetec/Life Technologies“ m.w.H.).

4.1.8 Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierung voraussetzt. Undatierbare Belege können unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren berücksichtigt werden (Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.9 „Lifetec/Life Technologies“ m.w.H.).

4.1.9 Der rechtserhaltende Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen ist, oder in einer hiervon nur unwesentlich abweichenden Form, markenmässig, ernsthaft und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfolgen (Urteile des BVGer B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.4 „MyLife [fig.]“, B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 5.3.1 „Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]“).

4.2

4.2.1 Sämtliche von der Beschwerdegegnerin ins Recht gelegten Gebrauchsbelege wurden bereits im vorinstanzlichen Verfahren eingereicht, zum Teil auf einer CD-Rom. Die Vorinstanz hat die Belege in folgende Beilagen („Allegati“) aufgeteilt:

- Beilage 1:
Diverse Rechnungen für die Jahre 2000-2010 (recte: 2010-2015);
- Beilage 2:
Kataloge und Auszüge aus Katalogen;
- Beilage 3:
Katalog mit dem Titel: „Catalogo GET LIMITED 2009-2010“;
- Beilage 4:
Distributions- und Agenturvertrag für die Schweiz (gültig für die Jahre 2013-2015);
- Beilage 5:
sich auf die Bezahlung der Firma (...) beziehende Rechnungen im Zusammenhang mit der Ausstellung „...“ in (...) (für die Zeit vom 18. bis 22. Januar 2014);
- Beilage 6:
Foto einer Werbeseite der Migros vom 2. August 2001;
- Beilage 7:
(...)-Rechnungen vom 20. August 2002 bis 31. Juli 2004 für Werbungsbeitrag;
- Beilage 8:
(...)-Rechnung vom 10. Juli 2003 für Werbungsbeitrag;
- Beilage 9:
diverse Zollbegleitscheine für die Jahre 1997 bis 1999.

Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdegegnerin keine neuen Belege vorgelegt.

4.2.2 Wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid zu Recht festhält, fallen ein Teil der Rechnungen aus der Beilage 1 sowie sämtliche Rechnungsbelege gemäss Beilagen 7, 8 und 9, die Auszüge aus den Katalogen gemäss Beilage 2 und die Beilage 6 nicht in den relevanten Zeitraum und können einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke daher nicht glaubhaft machen. Insbesondere sind sämtliche Katalogauszüge gemäss Beilage 2 mangels Datierung nicht zu berücksichtigen. Ebenso wenig ist die Würdigung der Vorinstanz zu beanstanden, soweit sie den Rechnungen gemäss Beilage 5 und dem Distributions- und Agenturvertrag die Relevanz abgesprochen hat. In der Tat enthält die Beilage 5 keinen ausdrücklichen Hinweis auf die Widerspruchsmarke oder auf die von ihr beanspruchten Waren. In der Beilage 4 fehlt ebenfalls ein expliziter Hinweis auf die Widerspruchsmarke. Diese Ausführungen werden von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten.

In den relevanten Zeitraum fallen somit nur die Rechnungen für die Periode 2010-2015 (Beilage 1) und der Katalog „GET UNLIMITED 2009-2010“ (Beilage 3). Es fällt auf, dass die Widerspruchsmarke in der registrierten Form und der Name des Markeninhabers auf sämtlichen Rechnungen oben links erscheinen. Die Rechnungen sind an verschiedene Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz adressiert, womit sie einen genügenden Bezug zur Schweiz aufweisen. Im genannten Katalog 2009-2010 ist die Widerspruchsmarke in der registrierten Form angebracht, eine Verbindung mit der Schweiz jedoch nicht direkt ersichtlich. Dennoch ist festzustellen, dass die darin enthaltenen Produkte mit einem Referenzcode versehen sind, der ebenfalls in den erwähnten Rechnungen übernommen wird. Damit kann auf eine Verbindung mit den Rechnungen geschlossen werden, welche für einen Gebrauch in der Schweiz bestimmt sind. Die Berücksichtigung der Beilage 3 durch die Vorinstanz ist daher nicht zu beanstanden und wurde von den Parteien im Übrigen auch nicht bestritten.

Allein gestützt auf die Rechnungen im relevanten Zeitraum hat die Vorinstanz feststellen können, dass die Beschwerdegegnerin unter der Widerspruchsmarke mindestens 1'613 Rucksäcke („*sacs à dos*“), 211 Schulmappen („*sacs d'écoliers*“), 46 Umhängetaschen („*sacs à bandoulière*“), 12 Trolleys, 13 Portemonnaies („*portefeuilles*“) und eine Agenda („*agenda*“) in der Schweiz verkauft und einen Umsatz von EUR 95'306.46

erzielt hat. Aufgrund dieser Angaben konnte sich die Vorinstanz daher veranlasst sehen, einen ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke zumindest für „sacs à dos, *petits sacs à dos*; *sacs d'écoliers*; *sacs à bandoulière*“ als glaubhaft gemacht zu erachten, nicht aber für die Trolleys, Portemonnaies und eine Agenda.

4.3

4.3.1 Die Beschwerdeführerin bestreitet den ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke in quantitativer Hinsicht. Sie geht nach eigener Verifizierung der von ihr eingesehenen Rechnungen im massgeblichen Zeitraum vom Verkauf von 1'286 Rucksäcken (im Gegensatz zu den 1'613 von der Vorinstanz eruierten) und 12 Brieftaschen aus. Zu den weiteren durch die Vorinstanz ermittelten und vom Bundesverwaltungsgericht verifizierten Zahlen von 211 Schulmappen („sacs d'écoliers“) und 46 Umhängetaschen („sacs à bandoulière“) äussert sich die Beschwerdeführerin hingegen nicht. Ihrer Ansicht nach handelt es sich bei den Schülerrucksäcken um Massenartikel im unteren Preissegment. In Anbetracht des Zielpublikums von gegen 1 Million Schülerinnen und Schülern lasse die mit den Jahren abnehmende Lieferung von 1'286 Rucksäcken über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht auf eine intensivere und regelmässige Benutzung schliessen.

4.3.2 Die Argumentation der Beschwerdeführerin vermag nicht auf der ganzen Linie zu überzeugen. Zwar kann der Verkauf von nur 12 Trolleys, 13 Portemonnaies und einer Agenda innerhalb der fraglichen Zeitspanne nicht als genügend betrachtet werden, um von einem ernsthaften Gebrauch reden zu können. Das hat die Vorinstanz ebenfalls zu Recht erkannt. Mit Bezug auf die Rucksäcke, Schulmappen und Umhängetaschen lässt sich aus den ins Recht gelegten Rechnungen jedoch der Nachweis von zahlreichen Lieferungen über mehrere Jahre an diverse Abnehmer in der Schweiz ableiten, unabhängig davon, ob bezüglich der Rucksäcke auf die Ermittlung der Verkaufszahlen durch die Vorinstanz oder auf diejenige der Beschwerdeführerin abgestellt wird. Diese dokumentierten Verkaufsaktivitäten mögen auf den ersten Blick vielleicht bescheiden anmuten. Dennoch erscheinen sie geeignet, um einen ernsthaften Gebrauch glaubhaft zu machen. Erstens wurden die Rucksäcke, Schulmappen und Umhängetaschen immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeit während dem ganzen relevanten Zeitraum verkauft. Zweitens handelt es sich bei den in Klasse 18 beanspruchten Waren - entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin - im Wesentlichen um Produkte, welche sich grundsätzlich an

das allgemeine Publikum richten, von den Abnehmern zwar mit einer gewissen Regelmässigkeit am Markt nachgefragt, aber nicht tagtäglich erworben werden, wie dies bei Esswaren oder Kleidungsstücke der Fall ist (vgl. Urteil des BVGer B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 6 „7SEVEN [fig.]/ROOMSEVEN“ m.w.H. auf die Praxis des BVGer; GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 55). Von Massenprodukten oder Produkte für den Massenkonsum kann also nicht die Rede sein. Und drittens, wie die Beschwerdegegnerin in nachvollziehbarer Weise darlegt, ist bei der Frage des ernsthaften Gebrauchs noch zu beachten, dass auf dem Markt für Taschen und Rucksäcke eine grosse Anzahl Anbieter aktiv ist (im Online- sowie im stationären Handel) und dass einige wenige Hersteller einen beachtlichen Anteil des Marktes abdecken und den vielen kleineren Anbietern hingegen eher geringe Marktanteile zukommen dürften. Diese Aspekte können nicht völlig unberücksichtigt bleiben.

4.3.3 Unter Berücksichtigung der gesamten Umstände vermögen die in den Rechnungen ausgewiesenen Verkaufs- und Umsatzzahlen einen ernsthaften Gebrauch glaubhaft zu machen. Es liegt nahe und ist glaubhaft, dass es sich bei den von der Widersprechenden vorgenommenen Handlungen mit Bezug auf Rucksäcke, Schulmappen und Umhängetaschen nicht um blosse und kurzfristige Einzelaktionen, sondern um im relevanten Zeitraum regelmässige Verkäufe handeln dürfte.

4.4

4.4.1 Die Beschwerdeführerin stösst sich daran, dass die Vorinstanz die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs im Zusammenhang mit „*sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à bandoulière; sacs d'écoliers*“ bejaht und die Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs bezüglich der übrigen Waren der Klasse 18 offen gelassen habe. Wenn überhaupt, wäre eine solche Glaubhaftmachung ausschliesslich auf „*sacs à dos, petits sacs à dos*“ für Schüler, die aus Stoff und Kunststoff hergestellt werden, zu beschränken. Die Rechtswirkung des Markengebrauchs habe sich nur auf die tatsächlich benutzten Waren und nicht auch auf die übrigen Waren und Dienstleistungen zu beziehen. Insbesondere könne der Gebrauch für einzelne Produkte nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff gelten. Ein Gebrauch der Widerspruchsmarke für „*Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Reise- und Handkoffer, Regenschirme und Sonnenschirme sowie Spazierstöcke*“ sei weder glaubhaft gemacht noch nachgewiesen worden.

Hierzu hat die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung festgehalten, dass sie die Verwechslungsgefahr nur aufgrund der Waren prüfe, deren Gebrauch rechtsgenügend glaubhaft gemacht worden sei. Sie liess in der Folge die Frage offen, ob der im beschränkten Umfang von ihr anerkannte Gebrauch der Widerspruchsmarke auch noch auf weitere Waren der Klasse 18 erstreckt werden könne. Dies mit der Begründung, dass die Gleichartigkeit der Waren schon aufgrund des bejahten Teilgebrauchs anerkannt werden könne. Eine Erstreckung dieses Gebrauchs hätte keine Auswirkungen auf die Prüfung der Verwechslungsgefahr, weil eine Warengleichartigkeit aufgrund des Oberbegriffs „*malles et valises*“ für die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 16 und für die Waren „*Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren*“ der Klasse 18 sowieso zu verneinen wäre. In ihrer Eingabe vom 10. Januar 2017 hielt die Vorinstanz fest, dass die von ihr neu ab 1. Januar 2017 angewendete erweiterte Minimallösung (vgl. vorne E. 4.1.5 i.f.) nichts an diesem Ergebnis zu ändern vermöge.

Die Beschwerdegegnerin unterstützt die Auffassung der Vorinstanz zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs und macht keine Erstreckung des anerkannten Teilgebrauchs auf weitere Warengattungen der Klasse 18 im Sinne eines zukünftiges, erwartetes Angebots geltend.

4.4.2 Diesbezüglich gilt es anzumerken, dass der Sichtweise der Beschwerdeführerin, wonach ein rechtserhaltender Gebrauch nur bezüglich Rucksäcke und kleiner Rucksäcke aus Stoff und Kunststoff für Schüler anzuerkennen sei, nicht gefolgt werden kann. Bei den Waren der Klasse 18 handelt es sich im Wesentlichen um Leder, Lederimitationen, Reisebedarfsartikel („*bagages et sacs de transports*“), soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, sowie Sattlerwaren. Wie an anderer Stelle bereits angeführt (vgl. vorne E. 4.3.2), richten sich solche Waren an ein allgemeines Publikum und nicht nur an Schülerinnen und Schüler. Im Übrigen stellt die Beschwerdeführerin die von der Vorinstanz ermittelten und vom Bundesverwaltungsgericht verifizierten Verkäufe von 211 Schulmappen („*sacs d'écoliers*“) und 46 Umhängetaschen („*sacs à bandoulière*“) nicht zur Diskussion und begründet in keiner Weise, weshalb und inwiefern die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs in diesem Umfang nicht gelten sollte.

Selbst wenn einer Einschränkung des rechtserhaltenden Gebrauchs auf Rucksäcke und kleine Rucksäcke zuzustimmen bzw. die Ansicht der Beschwerdeführerin zu teilen wäre, würde die Prüfung der Warengleichartigkeit wohl kaum zu einem anderen Ergebnis führen (vgl. E. 7). Denn allein die Waren „Rucksäcke und kleine Rucksäcke“ würden ohnehin in den Gleichartigkeitsbereich der von der angefochtenen Marken beanspruchten Produkte der Klasse 18 *„Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke“* fallen bzw. ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs der von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 16 und *„Leder und Lederimitationen, Häute und Felle; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattelwaren“* der Klasse 18 liegen.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Waren *„sacs à bandoulière“* im Warenkatalog der Klasse 18, für den die Schutzausdehnung der Widerspruchsmarke in der Schweiz beantragt wurde, zwar nicht eindeutig benannt sind. Jedoch dürften diese durch den explizit aufgeführten Unterbegriff *„sacs à main“* abgedeckt sein, wie die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zu Recht festgehalten hat.

4.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit *„sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à bandoulière“* (im Sinne von *„sacs à main“*), *sacs d'écoliers* rechtsgenüglich und ernsthaft glaubhaft gemacht wurde. Ob dieser glaubhaft gemachte Teilgebrauch auch weiteren von der Widerspruchsmarke beanspruchten Ober- und Unterbegriffen zugerechnet werden kann, darf vorliegend offen bleiben, nachdem die Beschwerdegegnerin die vorinstanzliche Beurteilung in diesem Punkt teilt und auch nicht geltend macht, für welche weitere Waren aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise der künftige Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung nahegelegt und erwartet werde und da, wie die Vorinstanz zu Recht festhält, auch nicht zu erwarten ist, dass die Prüfung der Gleichartigkeit der Waren und der Verwechslungsgefahr aufgrund eines ausgedehnteren rechtserhaltenden Gebrauchs anders als in der angefochtenen Verfügung zu entscheiden wäre (vgl. E. 7 ff.; für ein Offenlassen der Frage eines erweiterten Teilgebrauchs vgl. auch das Urteil des BVGer B-6249/2014 vom 25. Juli 2016 E. 5.3 „Campagnolo [fig.]/F.lli Campagnolo [fig.]“).

5.

5.1 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 i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind dabei umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445, E. 3.1 „Appenzeller“; 128 III 99, E. 2.c „Orfina“; 122 III 382, E. 3a „Kamillosan/Kamillon“; 121 II 377, E. 2a „Boss/Boks“). 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 „Gallo/Gallay [fig.]“, m.H.).

5.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen wird grundsätzlich anhand der Einträge im Markenregister beurteilt, sofern der sachliche Schutzbereich nicht zufolge Nichtgebrauchseinrede eingeschränkt ist (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 2.2 „Gallo/Gallay [fig.]“, mit Hinweisen; GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 267). Die Beurteilung erfolgt unter Berücksichtigung der marktspezifischen Wertschöpfungsketten, Vertriebskanäle und Vermarktungsmöglichkeiten (vgl. Urteil 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, a.a.O., Art. 3 N. 271 ff.).

5.3 Zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit der zu vergleichenden Marken ist grundsätzlich auf die Registrierung abzustellen (BGE 116 II 609, E. 2.c „Fioretto“; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz 204 ff.). Da zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, ist der Gesamteindruck im Erinnerungsbild der Abnehmer zu prüfen (BGE 121 III 377, E. 2.a „Boss/Boks“; 119 II 476, E. 2.d „Radion/Radomat“; MARBACH, a.a.O., Rz 867). Dem Zeichenanfang sowie -ende kommen dabei in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da sie besser im Gedächtnis haften bleiben (BGE 127 III 160, E. 2.b „Securitas/Securicall“; BGE 122 III 382, E. 5.a „Kamillosan/Kamillon“; Urteil des BVGer B-142/2009 vom 6. Mai 2009, E. 2.3 „Pulcino/Dolcino“).

5.4 Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160, E. 2.b/cc „Securitas/Securicall“). Den Wortklang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 127 III 160, E. 2.b „Securitas/Securicall“; 122 III 382, E. 5.a „Kamillosan/Kamillon“; 121 III 377, E. 2.b „Boss/Boks“). Bereits die Nähe auf einer dieser Beurteilungsebenen kann genügen, um auf Zeichenähnlichkeit zu schliessen. Andererseits kann die Ähnlichkeit auf einer Ebene durch Unterschiede auf einer anderen Ebene neutralisiert werden, so zum Beispiel ein ähnlicher Wortklang durch einen abweichenden Sinngehalt (Urteil des BVGer B-142/2009 vom 6. Mai 2009, E. 2.3 „Pulcino/Dolcino“, m.H.). Die Markenprüfung erfolgt gleichberechtigt in Bezug auf alle vier Landessprachen, wobei die Nähe in einer Sprache genügen kann, um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen (BGE 131 III 495, E. 5 „Felsenkeller“; 128 III 447, E. 1.5 „Première“; Urteil des BVGer B-484/2013 vom 15. August 2014, E. 2.3 „Couronné“).

5.5 Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 "Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]" je mit Hinweisen). Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (MARBACH, a.a.O., N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Entscheid der RKGE vom 10. Februar 2004 E. 10 SPEEDO/Speed Company [fig.], veröffentlicht in sic! 2004 S. 578 f.).

5.6 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzuweisungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Die Verwechslungsgefahr ist eine unmittelbare, wenn

eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, und 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-2296/2014 vom 29. Juni 2015, E. 3.5 „ysl [fig.]/sl skinny love [fig]“; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 2.5 „Gallo/Gallay [fig.]“; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 23 ff.).

5.7 Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt gestützt auf die Schutzwirkung, welche der Widerspruchsmarke im Hinblick auf ihre Kennzeichnungskraft zukommt (BGE 122 III 382, E. 2.a „Kamillosan/Kamillon“; MARBACH, a.a.O., Rz 942 ff., 975 ff.). Die Kennzeichnungskraft bezeichnet die Fähigkeit einer Marke, sich dem Publikum als Marke einzuprägen; in Abgrenzung von der abstrakt zu beurteilenden Unterscheidungskraft kann sich die Kennzeichnungskraft im Lauf der Zeit verändern, indem beispielsweise eine Marke durch Benutzung gestärkt oder durch Drittzeichen geschwächt wird (BGE 122 III 382, E. 2.a „Kamillosan/Kamillon“). Stark sind Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 385, E. 2.a „Kamillosan/Kamillon“, mit Hinweisen; Urteil des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010, E. 3.3 „Pernaton/Pernadol“, mit Hinweisen; MARBACH, a.a.O., Rz. 979). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidene Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382, E. 2.a „Kamillosan/Kamillon“). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (BGE 122 III 382, E. 2.a „Kamillosan/Kamillon“; Urteil des BVGer B-5119/2014 vom 17. März 2016, E. 2.7 „Visudyne/Vivadin“; B-1136/2009 vom 9. Juli 2010, E. 7.2 „Pernaton/Pernadol“; B-2235/2008 vom 2. März 2010, E. 5.2 „Dermoxane/Dermasan“). 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“; Urteile des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012, E. 4.1 „Noblewood“; B-5119/2014 vom 17. März 2016, E. 2.7 „Visudyne/Vivadin“).

6.

Zunächst sind vorliegend die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Um dies zu tun, ist vom Warenverzeichnis der älteren Marke auszugehen, sofern der sachliche Schutzbereich nicht zufolge Nichtgebrauchseinrede eingeschränkt ist (Urteil des BVGer B-5119/2014 vom 17. März 2016, E. 4 „Visudyne/Vivadin“, mit Hinweisen; RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, Bern 2015, S. 145). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte Verwechslungsgefahr werden in der Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet, während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (Urteil des BVGer B-1398/2011 vom 25. September 2012, E. 5.4 „Etavis/Estavis 1993“; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 54 ff.).

Aufgrund der erhobenen Nichtgebrauchseinrede ist die sachliche Schutzwirkung vorliegend auf den rechtserhaltend glaubhaft gemachten Gebrauch beschränkt, d.h. auf „*sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs d'écoliers*“ (vgl. vorne E. 4.4 ff.; angefochtene Verfügung, S. 6 f., Rz 18 f.; vgl. Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013, E. 2.3 „Gadovist/Gadogita“). Folglich bestehen die massgebenden Verkehrskreise grundsätzlich aus Durchschnittskonsumenten und nicht nur aus Schülern, wie die Beschwerdeführerin es gerne sähe. Die angesprochenen Abnehmer erwerben solche Produkte zwar nicht täglich, aber mit einer gewissen Regelmässigkeit. Dabei legen sie einen durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad an den Tag (Urteil des BVGer B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 6 „7SEVEN [fig.] / ROOM SEVEN“; MARBACH, a.a.O., N. 998).

7.

Sodann ist die Gleichartigkeit der Waren, für welche der rechtserhaltende Gebrauch glaubhaft gemacht wurde, zu prüfen.

7.1 Zwischen den „*Reise- und Handkoffer*“ der angefochtenen Marke und den „*sacs à dos, petits sacs à dos*“ der Widerspruchsmarke ist eine gewisse Gleichartigkeit der Waren anzunehmen. Besagte Artikel werden von den gleichen Spezialgeschäften angeboten und verfolgen den gleichen Zweck.

7.2 Bei den Waren „*Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke*“ der angefochtenen Marke und „*sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à*

bandoulière, sacs d'écoliers“ der Widerspruchsmarke kann es sich durchaus um verwandte Erzeugnisse handeln, werden solche Artikel üblicherweise doch als sinnvolle Ergänzung einer ganzen Reihe von Produkten betrachtet und auch von den gleichen Vertriebskanäle angeboten. In diesem Umfang ist eine Warengleichartigkeit ebenfalls zu bejahen.

7.3 Eine Warenidentität besteht ferner zwischen den „*sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs d'écoliers*“ aus Leder oder Lederimitationen der Widerspruchsmarke und den „*Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind*“ der angefochtenen Marke. Rucksäcke, kleine Rucksäcke, Umhängetaschen und Schülmappen aus Leder oder Lederimitationen dürften in die Kategorie der Waren aus Leder und Lederimitationen fallen. Zudem ist von Warengleichartigkeit zwischen „*sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs d'écoliers*“ nicht aus Leder oder lederähnlichem Material und den „*Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind*“ der angefochtenen Marke auszugehen. Denn hinter den genannten Waren können das gleiche Know-how in der Herstellung und die gleichen Vertriebskanäle vermutet werden.

7.4 Die Gleichartigkeit zwischen den Waren „*Leder und Lederimitationen, Häute und Felle*“ der angefochtenen Marke und den vom rechtserhaltenden Teilgebrauch erfassten Waren der Widerspruchsmarke ist zu verneinen. Bei den Ersten handelt es sich um Rohstoffe, bei den Letzten um Fertigprodukte (Urteil des BVGer B-6804/2010 vom 24. März 2011, E. 3.1 – zero [fig] / ZERO35 EMMEBO [fig]). Gleich verhält es sich mit den Waren „*Peitschen, Pferdegeschirre und Sattelwaren*“ der angefochtenen Marke und den „*sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à bandoulière, sac d'écoliers*“ der Widerspruchsmarke. Die sich gegenüberstehenden Waren sind bezüglich deren Natur, Verwendungszweck, Zweckbestimmung und Vertriebskanäle eindeutig unterschiedlich. Schliesslich besteht keine Gleichartigkeit zwischen den Waren der Klasse 16 der angefochtenen Marke und den von der Widerspruchsmarke im Umfang der Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs beanspruchten Produkten. Solche Waren verfolgen einen unterschiedlichen Zweck und haben verschiedene Vertriebskanäle.

7.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Warengleichartigkeit für sämtliche von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 16 sowie für die Waren „*Leder und Lederimitationen, Häute und Felle; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattelwaren*“ der Klasse 18 nicht gegeben ist.

Hinsichtlich dieser Waren ist eine Verwechslungsgefahr ungeachtet des Ergebnisses der Prüfung der Zeichenähnlichkeit ausgeschlossen.

Indessen ist zwischen den Waren „*Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke*“ und den vom anerkannten Teilgebrauch betroffenen Waren der Beschwerdegegnerin eine Warenidentität bzw. Warengleichartigkeit zu bejahen.

Insgesamt ist die Beurteilung der Warengleichartigkeit durch die Vorinstanz nicht zu beanstanden.

8.

Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit anhand des Wortklangs, des Schriftbilds und des Sinngehalts zu prüfen.

8.1 Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "SEVENFRIDAY" und "7SEVEN" [fig.] gegenüber. Bei der angefochtenen Marke "SEVENFRIDAY" handelt es sich um eine reine Wortmarke, die aus den ungetrennt geschriebenen Wortelementen aus dem englischen Vokabular „SEVEN“ und „FRIDAY“ besteht. Indes stellt die Widerspruchsmarke eine kombinierte Wort-/Bildmarke dar. Sie besteht aus der Zahl „7“ und dem Wort „SEVEN“ (zu Deutsch: sieben), das in kleinen, gleich hohen Buchstaben auf hellem Hintergrund dargestellt ist, wobei dem Wort „SEVEN“ die Ziffer „7“ vorangestellt und im oberen Zahlenteil ein kleiner dunkler fünfzackiger Stern abgebildet ist. Die Ziffer „7“ und die Buchstaben zu „SEVEN“ sind fließend ineinander geschrieben.

Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin ist anzumerken, dass die Hinzufügung der Ziffer „7“ vor dem Zahlwort „SEVEN“ die Bedeutung des Wortelements unterstreicht, so dass die gestalterischen Elemente der Widerspruchsmarke den Gesamtdruck nur wenig beeinflussen können. Es ist deshalb naheliegend, dass der Wortbestandteil „SEVEN“ das Kernelement der Widerspruchsmarke bildet. Aber auch unter Berücksichtigung der grafischen Ausgestaltung ist festzuhalten, dass der Schriftzug "SEVEN" den grössten Teil der Fläche der Widerspruchsmarke ausmacht, so dass der Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke überwiegend vom Wortelement und nicht von der Zahl bestimmt wird. Im Übrigen vermag die Beschwerdeführerin aus der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin im Lösungsverfahren bezüglich der IR-Marke 1'027'920 (vgl. Sachverhalt Bst. I, Beilage 14 der Beschwerde) nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Die

Beschwerdegegnerin hat lediglich beanstandet, dass sich die Beschwerdeführerin für die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der erwähnten IR-Marke nur auf Unterlagen gestützt habe, die sich auf die Marke IR Nr. 720'998 „7seven (fig.) “ beziehen. Nur für den Fall, dass die Vorinstanz solche Unterlagen für die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs für genügend erachten sollte, stellte sich die Beschwerdegegnerin auf den Standpunkt, dass auch Gebrauchsbelege mit dem Zeichen  für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der IR-Marke 1'027'920 zu berücksichtigen seien. Eine explizite Aussage zum Kernelement der Widerspruchsmarke wurde jedoch nicht gemacht.

8.2 Vorliegend fällt eindeutig auf, dass der Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke, wenn auch mit dem Zusatz „FRIDAY“, als Ganzes in der angefochtenen Marke verwendet wird. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr grundsätzlich unzulässig, wenn das von der angefochtenen Marke übernommene Zeichen der Widerspruchsmarke nicht wesentlich verändert wird (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.1 „Metro/Metropool“, B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2 „Mc [fig.]/MC2 [fig.]“ und B-3118/2008 vom 1. November 2007 E. 2 und E. 6.1 „Swing/Swing Relaxx, Swing & Swing Relaxx [fig.]“, m.w.H.).

Die Übernahme des Hauptbestandteils einer Marke kann allerdings dann zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des BVGer B-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 4.2 „VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum“ und B-4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 „Mc [fig.]/ MC2 [fig.]“, JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 134 ff.). Unter Umständen ist es allerdings möglich, dass eine vorhandene Zeichenähnlichkeit durch einen unterschiedlichen Sinngehalt kompensiert wird (vgl. BGE 112 II 362 E. 2 Escolino/Seccolino, BGE 121 III 377 E. 2b Boss/Boks; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 182 ff.). Dies setzt allerdings voraus, dass die sich gegenüberstehenden Marken je einen für die massgebenden Verkehrskreise erkennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser Sinngehalt spontan erkannt und verstanden wird (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 18. Februar 2014 E. 5.3 „Metro/Metropool“ vom 29. April 2011 B-38/2011, B-39/2001, B-40/2011, E. 7.3.2. „IKB/ICB[fig.]/ICB Banking“ sowie B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 5.4 „Pulcino/Dolcino“). Erkannt werden

nebst Worten und Ausdrücken in einer der schweizerischen Landessprachen auch solche auf Englisch, soweit diese zum Grundwortschatz der massgeblichen Verkehrskreise gehören (Urteile des BVGer B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.1 „Total Trader“ und B-5518/2007 vom 18. April 2007 E. 4.2 und 7 „Peach Mallow“).

8.3 In klanglicher Hinsicht besteht im Wortelement „SEVEN“ eine Übereinstimmung. Die angefochtene Marke wird vom englischsprachig versierten bzw. englischunkundigen Publikum als „S-E-V-N-F-R-A-I-D-E-I“ bzw. „S-E-V-E-N-F-R-I-D-A-I“ ausgesprochen. Egal, wie die Widerspruchsmarke ausgesprochen („seven“ oder „sevenseven“) wird, unterscheiden sich die Vokal- und Konsonantenfolgen beider Zeichen nur im Endbereich, d. h. bei der angefochtenen Marke „E-E-A-I-E-I“ bzw. „S-V-N-F-R-D“ gegenüber der Widerspruchsmarke „E-E (oder E-E-E-E)“ bzw. „S-V-N (oder S-V-N-S-V-N)“.

8.4 Auf der Ebene des Schriftbilds ist anzumerken, dass die Zeichen trotz der gleichen Buchstabenfolge „SEVEN“ aus einer unterschiedlichen Anzahl Buchstaben bestehen. So weist die Widerspruchsmarke 5 (seven) bzw. 10 (sevenseven) Buchstaben auf, während sich die angefochtene Marke aus 11 Buchstaben zusammensetzt. Die grafischen Gestaltungselemente der Widerspruchsmarke sind nicht besonders ungewöhnlich oder originell und dürften sich wohl kaum auf den Gesamteindruck niederschlagen (vgl. vorne E. 8.1). Sie stellen lediglich einen nicht sonderlich signifikanten Unterschied im Schriftbild beider Zeichen dar.

8.5 Bei der Betrachtung des Sinngehalts gilt es festzuhalten, dass die Widerspruchsmarke als die Zahl Sieben bzw. als deren Verdoppelung, nicht aber als „77“ aufgefasst wird (Urteil des BVGer B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 8.5 „SEVEN“ [fig.] / „ROOMSEVEN“). Auch der Wortbestandteil „SEVEN“ in der angefochtenen Marke wird ebenfalls als Zahlwort „Sieben“ verstanden. Die Hinzufügung des Wochentags „FRIDAY“, der im Deutschen mit „Freitag“ übersetzt wird, vermag dem Element „SEVEN“ keine ausgeprägt verschiedene Bedeutung zu verleihen. Eher weit hergeholt und gekünstelt erscheint indessen das Argument der Beschwerdeführerin, wonach die Konsumenten hinter der Wortkombination „SEVEN-FRIDAY“ ohne grosse Gedankenarbeit die Philosophie von „carpe diem“ erkennen würden. Gleiches gilt bezüglich der Behauptung der Beschwerdeführerin, „SEVENFRIDAY“ verkörpere den offensichtlichen Gedanken, wonach jeder der sieben Wochentage mit Lebensfreude genutzt und genossen werden soll, wie wenn jeder Tag Freitag wäre. Der Rückschluss auf

eine solche Bedeutung lässt sich nicht direkt aus den Einzelbedeutungen der zwei Wortelemente ableiten und kann dem angesprochenen Publikum nur mit zusätzlichem Fantasie- und Denkaufwand gelingen. Selbst wenn der Sichtweise der Beschwerdeführerin zu folgen wäre, liesse sich ein ausgeprägt unterschiedlicher Sinngehalt des Zeichens „SEVEN“ als die Zahl „Sieben“ selbst in Verbindung mit dem Wort „FRIDAY“ kaum erkennen. In der Lebensphilosophie, wonach Wochenendstimmung an allen sieben Tage der Woche verbreitet werden soll, würde „SEVEN“ immer noch „Sieben“ bedeuten.

8.6 Im Sinne einer Gesamtbetrachtung ist festzustellen, dass beiden Zeichen die exakte Übereinstimmung im Wortbestandteil „SEVEN“ in visueller, klanglicher und begrifflicher Hinsicht gemeinsam ist. Auf allen drei Ebenen bleibt das Wort „seven“ klar individualisierbar und als prägender Bestandteil erkennbar. Allein schon die vollständige Übernahme des Elements „SEVEN“ der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke ist praxisgemäss geeignet, trotz der kleinen festgestellten Unterschiede eine Zeichenähnlichkeit zu begründen (vgl. Urteile des BVGer B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 8.6 „SEVEN“ [fig.] / „ROOMSEVEN“, B-3228/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.2 f. STINGRAY / ROAMER STINGRAY). Somit ist die Zeichenähnlichkeit aufgrund der Übernahme des jüngeren Zeichens in das ältere gegeben.

9.

Abschliessend ist über die Verwechslungsgefahr in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der beiden Widerspruchsmarken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Produktnachfrage walten lassen, zu urteilen.

9.1 Die Beschwerdeführerin stellt die vorinstanzliche Beurteilung, wonach das einzig verbale Element der Widerspruchsmarke „seven“ über einen normalen Schutzzumfang verfüge, in Abrede. Für die Annahme der Schutzzfähigkeit können aus ihrer Sicht das tragende Zifferelement und die Grafik nicht ignoriert werden. Aus zwei Urteilen des Bundesgerichts (BGE 139 III 176 f. – „YOU“ und 4A_330/2014 „THINK“ vom 4. Dezember 2018) folgert sie sodann, dass der englische Begriff „seven“ als elementares Wort der englischen Umgangssprache für den ungehinderten Gebrauch im Geschäftsverkehr freigehalten werden muss. Dies spreche für einen eingeschränkten Schutzzumfang. So habe auch das Handelsgericht anlässlich der Referenzaudienz im von der Beschwerdegegnerin angestrebten Nichtigkeitklageverfahren (vgl. Sachverhalt Bst. E.a und J) die Wortfolge

„seven“ für nicht monopolisierbar erklärt und in der Verwendung des Elements „seven“ in der Marke „SEVENFRIDAY“ keine Verwechslungsgefahr mit der Marke „7seven“ (fig.) erkannt, worauf die Beschwerdegegnerin die Klage zurückzog und das Verfahren abgeschrieben wurde. Aufgrund der Kennzeichnungsschwäche des Begriffs „seven“ könne dessen Übernahme in die angefochtene Marke mit dem sinnverändernden Zusatz „FRIDAY“ nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen. Schliesslich macht die Beschwerdeführerin eine Verwässerung der Widerspruchsmarke aufgrund der Anzahl bestehender Voreintragungen geltend. Ferner findet sie es nicht nachvollziehbar, dass die Übernahme der Elemente „CADDY“, „BOOSTER“, „SAP“, „JUMP“, „PLUS“ und „CHIC“ in jüngere Marken gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts statthaft sein soll, nicht aber die Verwendung des Elements „seven“ in Verbindung mit dem Element „friday“. Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf einen Entscheid des deutschen BPatG – go seven [fig.] / seven [fig.], wonach insbesondere die Zahlenbezeichnung „seven“ einen verminderten Schutzbereich genieße.

9.2

9.2.1 Gemäss konstanter Praxis ist festzuhalten, dass Zahlenworten und Ziffern durchaus Markenschutz beanspruchen können, solange sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht über einen beschreibenden Sinngehalt verfügen (IGE-Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.5.2; Urteile des BVGer B-5312/2013/B-5313/2013 vom 5. Dezember 2015 E. 6.3 „six [fig.]/SIXX und SIXX [fig.]“ und B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 9.1.2 "SEVEN [fig.]/ROOM SEVEN"; RKGE in sic! 2005 S. 578 E. 4 "Zero/Zerorh+"; vgl. auch DAVID ASCHMANN in North/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz, Art. 2 lit. a MSchG, Rz. 143; BSK MSchG-MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 2017, Art. 2 Rz. 81). Insbesondere bezüglich der Ziffer „7“ bzw. dem Zahlenwort „seven“, wurde mehrfach erkannt, dass dieser Ziffer bzw. dem Zahlenwort in Verbindung mit Waren der Klasse 18 kein beschreibender Sinngehalt zukommt und sie deshalb über einen normalen Schutzbereich verfügt (Urteile des BVGer B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 9.1.2 "SEVEN [fig.]/ROOM SEVEN" und B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.1 und 5.2 "SEVEN [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND"; RKGE in sic! 2007 S. 35 E. 5 f und RKGE in sic! 2003 S. 904 E. 5 und 6 "7Seven [fig.]/Seven Pictures"; Gleiches wurde hinsichtlich der Ziffer 6 bzw. des Zahlenwortes „SIX“ in Verbindung mit Waren der Klassen 18 und 25 erkannt, Urteil des BVGer

B-5312/2013/B-5313/2013 vom 5. Dezember 2015 E. 6.3 „six [fig.]/SIXX und SIXX [fig.]“).

9.2.2 Es ist demnach nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz in der Widerspruchsmarke in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 18 keinen beschreibenden Charakter erkannt hat. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin in ihren Eingaben sind indessen nicht geeignet, die mit der geschilderten Praxis im Einklang stehende Einschätzung der Vorinstanz in Zweifel zu ziehen. Die Bundesgerichtsentscheide, auf welche die Beschwerdeführerin verweist, um auf ein Freihaltebedürfnis des Zahlenworts „seven“ zu schliessen, können nicht auf den vorliegenden Fall übertragen werden, beziehen sich die dort konfligierenden Marken doch weder auf Zahlen noch auf Zahlenworte. Im Übrigen hat das Bundesgericht nur bezüglich des Zeichens „YOU“ und nicht auch bezüglich des Zeichens „THINK“ ein Freihaltebedürfnis bejaht (vgl. Urteil des BGer 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 2.2.3). Sodann vermag die Beschwerdeführerin aus ihrer Behauptung, dass das Zürcher Handelsgericht anlässlich der Referenzaudienz im von der Beschwerdegegnerin angestrebten Nichtigkeitsklageverfahren (vgl. Sachverhalt Bst. E.a und J) gestützt auf diese Praxis des Bundesgerichts die Wortfolge „seven“ für nicht monopolisierbar erklärt und in der Verwendung des Elements „seven“ in der Marke „SEVEN-FRIDAY“ keine Verwechslungsgefahr mit der Marke „7seven“ (fig.) erblickt habe, nicht zu ihren Gunsten abzuleiten. Da das Handelsgericht zufolge Klagerückzugs das Verfahren als erledigt abgeschlossen hat, wurde die Frage des Bestands einer Verwechslungsgefahr nicht materiellrechtlich entschieden. Mit anderen Worten kann der Ausgang des Klageverfahrens nicht von präjudizieller Bedeutung für das vorliegende Rechtsmittelverfahren sein – dies ungeachtet der Tatsache, dass sich die Nichtigkeitsklage auf die international registrierte Marke IR Nr. 1'231'145 "7seven (fig.)"  und nicht auf die im Widerspruchsverfahren geltend gemachte Voreintragung der Marke IR Nr. 720'998 "7seven (fig.)"  abstütze – (vgl. zum präjudiziellen Schicksal der Nichtigkeitsklage für das Widerspruchsverfahren bzw. Rechtsmittelverfahren in einer Widerspruchssache die Urteile des BVGer B-5168/2007 vom 18. Oktober 2007 E. 2.2.1 f. bzw. B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 3 f.). Demnach sind keine Gründe ersichtlich, von der eingangs geschilderten Praxis zur Kennzeichnungskraft von Zahlenworten und Ziffern abzuweichen.

Der im Zusammenhang mit der Abschreibung des Klageverfahrens ergangene Entscheid des Handelsgerichts beinhaltet ebenso wenig eine gericht-

liche materiellrechtliche Auseinandersetzung mit der Frage, ob die internationale Marke IR Nr. 1'231'145 "7seven (fig.)"  eine Wiederholungsmarke darstellt und inwiefern dieser keine Priorität gegenüber der Schweizer Marke Nr. 661770 „SEVENFRIDAY“ zukommt. In diesem Umfang bleibt dieser Entscheid ebenfalls ohne präjudizielle Bedeutung für das vorliegende Beschwerdeverfahren. Auf die unaufgefordert eingereichte Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 20. April 2018 (vgl. Sachverhalt Bst. J) muss deshalb nicht weiter eingegangen werden.

9.2.3 Eine Verwässerung der Marke setzt voraus, dass eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen gebraucht wird (JOLLER, a.a.O., Rz. 110 ff. Ad Art. 3 MSchG m.w.H.). Die Beschwerdeführerin führt unter Hinweis auf die Trefferübersicht gemäss Swissreg oder Romarin aus, dass es allein in der Schweiz über 130 Marken gebe, welche das Element „seven“ enthalten würden, 81 Schweizer Marken und über 50 IR-Marken mit Schutzausdehnung auf die Schweiz. Aus dem Umstand allein, dass weitere registrierte Marken das Zahlenwort "seven" beinhalten, kann nicht auf die Verwässerung des Zeichenelements geschlossen werden, da grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen (siehe Urteile des BVGer B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 9.1.2 "SEVEN [fig]/ROOM SEVEN" mit weiteren Hinweisen; MARBACH, Bd. III/1, N. 982). Vielmehr muss die Verwässerung in der Wahrnehmung der Abnehmer nachgewiesen sein (MARBACH, Bd. III/1, N. 982). Hierzu bedarf es aber mehr als blosser Registerrecherchen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.2 "Seven [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND"). Allein aufgrund der ins Recht gelegten Trefferübersichten und ohne weitere Substantiierung seitens der Beschwerdeführerin lässt sich eine Verwässerung der Widerspruchsmarke nicht herleiten.

9.2.4 Auch der Umstand, dass das deutsche Patentgericht im von der Beschwerdeführerin zitierten Urteil betreffend die Marken go seven [fig.] – seven [fig.] dem Zeichen seven [fig.] einen beschränkten Schutzzumfang zugebilligt hat, vermag die in der Schweiz entwickelte Praxis bezüglich der Ziffer 7 bzw. dem Zahlenwort seven nicht in Frage zu stellen. Im Übrigen vermögen ausländische Widerspruchsentscheide kein Präjudiz betreffend die Rechtslage in der Schweiz zu begründen (vgl. Urteil B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.3 „The Body Shop – The Body Shop [fig.]/The Face Shop [fig.]“).

9.2.5 Nach dem Gesagten kommt die Vorinstanz zu Recht zum Schluss, dass die Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft hat und einen normalen Schutzzumfang besitzt. Dies gilt umso mehr, als die bildlichen Elemente, denen nur untergeordnete Bedeutung für den Gesamteindruck zukommt (siehe E. 8.1), nur in Kombination mit dem prägenden Worтеlement „SEVEN“ zur Kennzeichnungskraft der Marke beitragen. Deswegen irrt die Beschwerdeführerin, wenn sie von einem beschränkten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ausgeht.

9.3 Ausgehend von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und angesichts der Übernahme deren prägenden Worтеlementes "seven" in der angefochtenen Marke SEVENFRIDAY reichen nicht schon geringste Abweichungen in den Zeichen aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 9.1.2 "SEVEN [fig]/ROOM SEVEN", B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 7.1 "R Rothmans fig. / Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig]"). Die bereits vorne in E. 8 ff. angesprochenen, optischen und klanglichen Unterschiede sind als ungenügend einzustufen. Durch Hinzufügen des Begriffes „FRIDAY“ in der angefochtenen Marke wird das von dieser übernommene Zahlenwort „seven“ auf der Ebene des Sinngehalts nicht verändert. Zwar bedeuten „seven“ und „SEVENFRIDAY“ nicht dasselbe. Die Kombination "SEVEN" und "FRIDAY" ergibt allerdings keinen derart neuen Sinngehalt, dass sich die wörtliche Bedeutung der einzelnen Elemente nicht mehr ableiten liesse oder die Einzelelemente als solche nicht mehr wahrnehmbar wären. Demnach verfügt die angefochtene Marke nicht über einen neuen Sinngehalt, welcher den Gesamteindruck nachhaltig verändern könnte.

9.4 Nicht sachdienlich sind schliesslich die Hinweise der Beschwerdeführerin auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wo dieses trotz Übernahme der Hauptelemente der Widerspruchsmarke „CADDY“, „BOOSTER“, „SAP“, „JUMP“, „PLUS“ und „CHIC“ und „CAMPUS“ (recte handelt es sich bei diesem Fall um ein Urteil des Bundesgerichts) in die jüngere Marke eine Verwechslungsgefahr verneint hatte. Im Gegensatz zum vorliegenden Fall ist diesen bereits beurteilten Verfahren gemeinsam, dass der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine schwache Kennzeichnungskraft aufgrund des beschreibenden und/oder anpreisenden Charakters attestiert wurde und die sich gegenüberstehenden Zeichen eine Übereinstimmung allein im gemeinfreien Element aufwiesen. Unter diesen Umständen vermochte die Hinzufügung weiterer Markenelemente zu genügen, um eine

Verwechslungsgefahr zu vermeiden (vgl. Urteile des BVGer B-7537/2015 10. Juni 2016 E. 8 "Caddy/Top Caddy [fig.]", B-7485/2006 vom 4. Februar 2008 E. 7.4 und 8 „Booster/Turbo Booster [fig.]"; B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 7.3 ff. "jump [fig.]/JUMPMAN"; B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 4 ff. und 5 „Plus/PlusPlus [fig.]"; B-7504/2006 vom 8. März 2007 E. 5 „Chic [fig.]/LIP CHIC"; B-2844/2009 vom 25. Mai 2010 E. 4.4 "SAP/asap [fig.]"; vgl. auch Urteil des BGer 4C.1999 E. 4 ff. „Campus [fig.]/Liberty Campus/UBS Campus"). Ebenso wenig kann die Beschwerdeführerin aus den von ihr genannten Entscheiden der RKGE und der Handelsgerichte hinsichtlich der Kollisionen „Red/Red Devil" (RKGE in sic! 2007 S. 531), „Craft/Living Crafts" (RKGE in sic! 2000 S. 104), „Compaq/CompactFlash" (RKGE in sic! 1999 S. 420), „Esprit/L'Esprit du dragon" (RKGE in sic! 2000 S. 303), „Swatch/B Watch" (sic! 2004 S. 684, 687) und „Onebox/sunrise onebox" (HGer BE in sic! 2004 S. 846) etwas zu ihren Gunsten ableiten, zumal es auch hier um nicht oder wenig kennzeichnungsfähige übereinstimmende Elemente der Widerspruchsmarke ging. Die Berufung auf diese Praxis ist nach dem Gesagten unbehelflich.

9.5 Zusammenfassend, angesichts der hier angenommenen (teilweisen) Warenidentität bzw.-gleichartigkeit und des durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrads beim Erwerb solcher Produkte sowie unter Berücksichtigung des einer normalen Kennzeichnungskraft entsprechenden Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke und aufgrund der Verwendung des Hauptbestandteils der Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke, besteht die Gefahr für Fehlzurechnungen und dass das Publikum falsche Zusammenhänge vermutet, etwa den Eindruck haben könnte, dass Produkte mit dem Zeichen „7SEVEN" aus dem Unternehmen der Beschwerdeführerin stammen oder dass es sich um eine Serienmarke handeln würde. Es ist also nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bejaht hat.

Die Beschwerde erweist sich nach dem Gesagten als unbegründet und ist abzuweisen.

10.

Die Verfahrenskosten sind in der Regel von der unterliegenden Partei zu tragen. Unterliegt sie nur teilweise, werden die Verfahrenskosten ermässigt (Art. 63 Abs. 1 VwVG, Art. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Obsiegen und Unterliegen im Prozess richten sich

grundsätzlich nach den von der beschwerdeführenden Partei gestellten Rechtsbegehren, gemessen am Ergebnis der Anfechtung des vorinstanzlichen Entscheids, wobei auf das materiell wirklich Gewollte abzustellen ist (vgl. zum Ganzen BGE 132 II 47 E. 3.3, 128 II 90 E. 2b, 123 V 156 E. 3c; MARCEL MAILLARD, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar zum VwVG, 2016, Rz. 12 ff., insbesondere Rz. 14 ad Art. 63 VwVG m.w.H.; KASPAR PLÜSS, in: Alain Griffel [Hrsg.] Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich (VRG), Rz. 50 ff. ad § 13 VRG).

10.1

10.1.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller 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). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen; 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 „we make ideas work“ mit Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'500.– festzulegen.

10.1.2 Unter Berücksichtigung, dass die Beschwerdeführerin in Bezug auf die Hauptsache als vollständig unterlegen zu betrachten ist, sind die Verfahrenskosten grundsätzlich dieser aufzuerlegen. Im Zwischenverfahren betreffend den Sistierungsantrag der Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin hingegen obsiegt, weshalb die Kosten der entsprechenden Zwischenverfügung von der Beschwerdegegnerin zu tragen sind.

Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, der Beschwerdeführerin Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 4'000.– und der Beschwerdegegnerin die Kosten für die Zwischenverfügung vom 8. August 2017 in der Höhe von Fr. 500.– aufzuerlegen. Der Betrag für die Verfahrenskosten wird teilweise dem durch die Beschwerdeführerin bereits geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen und der Restbetrag von Fr. 500.– ist ihr zurückzuerstatten.

10.2 Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.– festgelegt und von der Beschwerdegegnerin vorgeleistet. Der Kostenvorschuss verbleibt bei der Vorinstanz. Die Beschwerdegegnerin dringt mit ihrem (teilweise) Widerspruch im Sinne einer Gesamtbetrachtung des vorinstanzlichen und des Beschwerdeverfahrens in etwa zur Hälfte durch. Entsprechend diesem Verfahrensausgang bleibt es dabei, dass die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin die Hälfte der vorinstanzlichen Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 400.– zurückzuerstatten hat. Ziff. 5 des angefochtenen Entscheids ist zu bestätigen.

10.3 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). Obsiegt eine Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.

10.3.1 Die Beschwerdegegnerin, welche als im Hauptverfahren obsiegende Partei gilt, hat eine aktualisierte Kostennote in der Höhe von Fr. 6'732.– eingereicht. Darin macht sie einen zeitlichen Aufwand von 22 Stunden geltend, wobei ein Stundenansatz in Höhe von Fr. 300.– zugrunde gelegt wird. Gemäss Kostennote bezieht sich der Aufwand auf das Akten- und Rechtsstudium sowie insbesondere auf die Ausarbeitung der Beschwerdeantwort und der Stellungnahme für die Nacheingabe der Beschwerdeführerin. Ein Aufwand für die Erstellung der Stellungnahme zur Sistierung wird in der Kostennote nicht explizit erwähnt. In Berücksichtigung dieser Umstände, angesichts des aktenkundigen Aufwands (insbesondere mit Bezug auf die 18-seitige Beschwerdeantwort und die 2-seitige Stellungnahme zur Eingabe der Beschwerdeführerin vom 23. Januar 2018) sowie vor dem Hintergrund, dass die Beschwerdegegnerin zwar im Hauptverfahren, nicht aber beim Sistierungsantrag obsiegt, erscheint vorliegend – auch unter Beachtung der gesprochenen Parteientschädigungen in vergleichbaren Fällen – eine reduzierte Parteientschädigung von insgesamt Fr. 4'000.– an die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren als angemessen.

10.3.2 Angesichts des Ergebnisses des vorinstanzlichen Verfahrens, in welchem die Parteien ungefähr zu gleichen Teilen obsiegten bzw. unterlagen, hat die Vorinstanz zu Recht keine Parteientschädigung zugesprochen.

10.3.3 Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Italien. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST zu verstehen ist.

10.3.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 4'000.– (exkl. MWST) zu entschädigen hat.

11.

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 vorinstanzliche Verfügung vom 14. Oktober 2016 wird bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden im Umfang von Fr. 4'000.– der Beschwerdeführerin auferlegt. Dieser Betrag wird dem einbezahlten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 4'500.– entnommen. Der Restbetrag von Fr. 500.– wird zurückerstattet. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil von Fr. 500.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Für das Beschwerdeverfahren wird der Beschwerdegegnerin eine leicht reduzierte Parteientschädigung von Fr. 4'000.– (exkl. MWST) zu Lasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück);
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, Beilagen zurück);
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 13915; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück).

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani

Corrado Bergomi

Versand: 9. Mai 2018