**Bundesverwaltungsgericht**
**Tribunal administratif fédéral**
**Tribunale amministrativo federale**
**Tribunal administrativ federal**

Abteilung II
B-7437/2006

**{T 0/2}**

# Urteil vom 5. Oktober 2007

Mitwirkung: Richterin Maria Amgwerd (vorsitzende Richterin); Richter David Aschmann; Richter Bernard Maitre (Abteilungspräsident);
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

**1. X.**_____,
vertreten durch Schaad Balass Menzl & Partner AG,
Beschwerdeführerin 1 und Beschwerdegegnerin 2

**2. Y**_____**.**,
vertreten durch Bovard AG,
Beschwerdeführerin 2 und Beschwerdegegnerin 1

gegen

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum**,
Vorinstanz

betreffend
**Widerspruchsverfahren Nr. 7828 betr. CH-Marke Nr. 534'783 - OLD NAVY**

## Sachverhalt:

A. X. (Beschwerdeführerin 1 und Beschwerdegegnerin 2) ist Inhaberin der Schweizer Wortmarke Nr. 478'472 "OLD NAVY". Diese wurde am 5. Juni 2000 unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt:

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; 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 in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke.

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten einschliesslich Detailhandel, auch mittels weltweiten Telekommunikationsnetzen (Internet und e-mail).

B. Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdeführerin 1 am 4. Oktober 2005 Widerspruch gegen die Schweizer Wortmarke Nr. 534'783 "OLD NAVY" von Y. (Beschwerdeführerin 2 und Beschwerdegegnerin 1), welche am 16. Juni 2005 hinterlegt und am 5. Juli 2005 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht worden war. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 34: Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

Die Beschwerdeführerin 1 beantragte in ihrer Widerspruchsschrift den vollumfänglichen Widerruf der angefochtenen Marke mit der Begründung, die zu vergleichenden Zeichen seien identisch. Zudem sei die angefochtene Marke OLD NAVY teils für identische, teils für gleichartige Waren eingetragen. Im Hinblick auf die vorhandene Zeichenidentität sei der Kreis der Warengleichheit bzw. -gleichartigkeit weiter zu ziehen. Demnach seien "articles pour fumeurs", wie "papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes" mit "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten" und "boîtes pour tabac, étuis à cigarettes" mit "Edelmetallen und deren Legierungen, sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten" zum Teil identisch, sicher

aber gleichartig. Auf Grund der Zeichenidentität und den zum Teil identischen, sicher aber gleichartigen Waren ergebe sich eine Verwechslungsgefahr. Für die übrigen Waren der Klasse 34 sei die Marke OLD NAVY der Widersprechenden in der Schweiz notorisch bekannt. Sie geniesse in der Schweiz einen derartigen Ruf, dass das Publikum davon ausgehe, Verwendungen dieser Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs würden ebenfalls dem Markeninhaber zugeordnet. Rechte aus sehr bekannten respektive berühmten Marken sollten bereits im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden können. Tabakwaren und Zigaretten seien insofern gleichartig wie Bekleidungsartikel und -accessoires, als Zigarettenhersteller ihre Marken immer mehr auch für Bekleidungsartikel und -accessoires registrieren liessen und auch benützten. Die Widerspruchsmarke OLD NAVY geniesse übrigens auch für "Werbung, einschliesslich Detailhandel" in Klasse 35 Schutz, so dass sie sich falls die Widerspruchsgegnerin die Benützung der Bezeichnung OLD NAVY als in direktem Zusammenhang mit den Waren der Widersprechenden stehend bestreiten sollte auf diesen registermässigen Schutz berufe.

C. Mit Eingabe vom 30. November 2005 machte die Beschwerdeführerin 2 den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. Sie behielt sich indessen für den Fall, dass die Beschwerdeführerin 1 den Gebrauch der Marke OLD NAVY für die registrierten Waren und Dienstleistungen glaubhaft machen könne, vor, zu den Argumenten der Beschwerdeführerin 1 Stellung zu nehmen.

Nachdem das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) der Beschwerdeführerin 2 mit Verfügung vom 5. Januar 2006 mitgeteilt hatte, die Widerspruchsmarke befinde sich noch innerhalb der fünfjährigen Karenzfrist, weshalb die Einrede des Nichtgebrauchs nicht gehört werden könne, reichte die Beschwerdeführerin 2 am 26. Januar 2006 eine weitere Eingabe ein. Darin beantragte sie die Abweisung des Widerspruchs im Wesentlichen mit der Begründung, die für die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen und die für die angefochtene Marke beanspruchten Waren seien offensichtlich nicht die gleichen. Es bestehe daher keine Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Marken.

D. Mit Entscheid vom 1. März 2006 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise, nämlich bezüglich der Waren "articles pour fumeurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage" (Klasse 34), gut und widerrief die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 534'783 "OLD NAVY" bezüglich dieser Waren. Sie führte zusammenfassend aus, bezüglich der Waren "articles pour fumeurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage" der angefochtenen Marke sei Gleichartigkeit gegeben. Für die von der Widerspruchsgegnerin in Klasse 34 weiter beanspruchten Waren mangle es im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke (selbst

aus der Sicht eines Massenpublikums) an den erforderlichen, die Gleichartigkeit begründenden Berührungspunkten. Die Gleichartigkeit sei daher für die widerspruchsgegnerischen Waren "Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du tabac (à usage non médical); papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes: pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes" zu verneinen und der Widerspruch in diesem Umfang abzuweisen. Ferner erklärte sie, soweit sich die Widersprechende zur Begründung der Gleichartigkeit auf eine (angeblich) ausserordentliche Bekanntheit ihrer Marke berufe, bleibe zu beachten, dass auch die zwischen Markenähnlichkeit und Produktegleichartigkeit bestehende Wechselwirkung nicht dazu führen könne, dass eine (gegebenenfalls) erhöhte Kennzeichnungskraft die fehlende Gleichartigkeit kompensieren könnte. Schliesslich sei daran zu erinnern, dass die spezifischen, nach Art. 15 MSchG aus der Berühmtheit einer Marke fliessenden Rechte im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nicht geltend gemacht werden könnten.

E. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin 1 am 3. April 2006 Beschwerde bei der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE; Verfahren Nr. MA-WI 15/06). Sie stellt folgende Rechtsbegehren:

"1. Der erwähnte Entscheid des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum im Widerspruchsverfahren Nr. 7828 der Schweizer Marke Nr. 534.783 OLD NAVY sei bezüglich der Waren "articles pour fumeurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage" aufzuheben und der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 534.783 OLD NAVY sei der Schutz für alle beanspruchten Waren, einschliesslich der vorerwähnten, zu versagen und der Widerspruch gutzuheissen.

2. unter Kosten und Entschädigungsfolgen."

F. Am 4. April 2006 reichte auch die Beschwerdeführerin 2 Beschwerde gegen den genannten Entscheid der Vorinstanz bei der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum ein (Verfahren Nr. MA-WI 16/06). Sie beantragt Folgendes:

"1. Der Entscheid des IGE vom 1. März 2006 sei, im Umfang der teilweisen Gutheissung, aufzuheben.

2. Der Schweizerischen Marke Nr. 534 783 OLD NAVY sei vollumfänglich Schutz zu gewähren.

3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Widersprechenden beziehungsweise der Beschwerdegegnerin."

G. Mit Verfügung vom 22. Mai 2006 vereinigte die RKGE die Verfahren MA-WI 15/06 und MA-WI 16/06.

H. Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 16. Juni 2006 auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerden seien unter Kostenfolge abzuweisen.

I. In ihrer Beschwerdeantwort vom 16. August 2006 stellt die Beschwerdeführerin 1 folgende Rechtsbegehren:

"1. Die Beschwerde der Widerspruchsgegnerin, Beschwerdeführerin 2 und Beschwerdegegnerin 1 sei in vollem Umfang abzuweisen und der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 534.783 OLD NAVY sei der Schutz für alle Waren zu versagen;

2. alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Widerspruchsgegnerin, Beschwerdeführerin 2 und Beschwerdegegnerin 1."

J. Die Beschwerdeführerin 2 schloss in ihrer Beschwerdeantwort vom 30. August 2006 auf Abweisung der Beschwerde der Beschwerdeführerin 1.

K. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

L. Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung haben die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 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]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG).

1.1 Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 3. April 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet.

Soweit die Beschwerdeführerin 1 in ihrer Beschwerde beantragt, der angefochtene Entscheid sei bezüglich der Waren "articles pour fumeurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage" aufzuheben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten, da der Widerspruch der Beschwerdeführerin 1 in diesem Punkt gutgeheissen wurde, und die Beschwerdeführerin insoweit nicht beschwert ist (formelle Beschwer, vgl. BGE 123 II 115 E. 2a, BGE 118 Ib 356 E. 1a). Im Übrigen ist die Beschwerdeführerin 1 als Adressatin

der angefochtenen Verfügung zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf ihre Beschwerde ist daher einzutreten, soweit sie sich nicht gegen die teilweise Gutheissung ihres Widerspruchs bezüglich der oben genannten Waren richtet.

1.2 Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 wurde ebenfalls fristgerecht am 4. April 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin 2 zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf ihre Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher oder sogar identischer Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (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. 35; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1997 S. 163 E. 3 Vögele; RKGE in sic! 1999 S. 281 E. 3 - Genesis/Genesis). Für die Warengleichartigkeit sprechen unter anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (RKGE in sic! 2002 S. 169 E. 3 Smirnoff [fig.]/Smirnov [fig.], vgl. auch RKGE in sic! 2004 S. 863 E. 6 - Harry [fig.]/Harry's Bar Roma [fig.], RKGE in sic! 2000 S. 594 E. 5 - Longlife Valdalpone [fig.]/Longlife developed by Dr. Tork [fig.]).

3. Die im vorliegenden Fall zu vergleichenden Wortmarken Nr. 478'472 "OLD NAVY" der Beschwerdeführerin 1 und Nr. 534'783 "OLD NAVY" der Beschwerdeführerin 2 sind absolut identisch. Daher haben sich die mit diesen Kennzeichen versehenen Waren respektive Dienstleistungen besonders deutlich voneinander zu unterscheiden (BGE 128 III 96 E. 2c Orfina; RKGE in sic! 2004 S. 419 E. 4 K [fig.]/K [fig.]; EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, in: Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR] 2001, S. 255 ff., S. 259).

4. Hinsichtlich der Eintragung der angefochtenen Marke für "articles pour fu-

meurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage" (Klasse 34) erwog die Vorinstanz Folgendes: Soweit "Tabakdosen", "Zigarettenetuis" und "Aschenbecher" aus Edelmetall hergestellt seien, fielen sie nicht mehr unter die Klasse 34, sondern gehörten in die Klasse 14 und seien somit unter den für das Widerspruchszeichen beanspruchten Oberbegriff "Waren aus Edelmetallen" zu subsumieren. Zwar würden diese Waren je nach Materialbeschaffenheit (Herstellung aus edlen oder unedlen Metallen) in unterschiedlichen Klassen (Klasse 14 oder 34) klassiert. Einem (hier massgeblichen) Massenpublikum dürften indessen keine branchenspezifischen respektive fabrikationstechnischen Spezialkenntnisse unterstellt werden; es werde die identisch bezeichneten und dem gleichen Verwendungszweck dienenden Vergleichswaren ungeachtet des verwendeten Materials dem gleichen Unternehmen zuordnen. Die Warengleichartigkeit sei damit bezüglich der angefochtenen Waren "articles pour fumeurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage" ohne Weiteres zu bejahen. Demgegenüber seien Feuerzeuge ("briquets") nie unter den Oberbegriff Edelmetallwaren der Klasse 14 zu subsumieren, sondern gehörten in die Klasse 34. Es erscheine als wenig wahrscheinlich, dass typische Verarbeiter von Edelmetallen, wie Goldschmiede, Feuerzeuge herstellten, respektive dass Bijouterien, Juweliergeschäfte oder Schmuckwarenhändler Feuerzeuge in ihrem Warensortiment führten. Feuerzeuge gälten nicht als Schmuckwaren, sondern als Raucherutensilien, auch wenn sie zuweilen schmuckvoll ausgestaltet seien oder aus wertvollen Materialien hergestellt würden.

4.1 Hinsichtlich der Feuerzeuge macht die Beschwerdeführerin 1 geltend, diese seien wie die anderen "articles pour fumeurs" vom Schutz der angefochtenen "OLD NAVY"-Marke ebenfalls auszuschliessen. Sie könne sich der Meinung der Vorinstanz, wonach Feuerzeuge nicht an den üblichen Orten als Edelmetalle verarbeitet und vertrieben würden, nicht anschliessen. Edelmetalle würden nicht nur von Goldschmieden, sondern auch von Schmuckproduzenten verarbeitet. Auch würden Produkte wie Schmuck und Feuerzeuge beispielsweise in Duty-Free-Katalogen zusammengeführt. Wertvolle Feuerzeuge stellten für den Verbraucher Schmuckstücke dar und würden, wie Schmuckstücke, zu besonderen Anlässen verschenkt. Ausserdem würden besondere Feuerzeuge auch mit Edelsteinen besetzt, was entsprechende Goldschmiedearbeit voraussetze. Dass gemäss Nizzaer-Klassifikation Feuerzeuge ungeachtet ihrer Beschaffenheit in Klasse 34 eingeteilt würden, spiele bezüglich der Warengleichartigkeit keine Rolle.

Die Beschwerdeführerin 2 hält dagegen, die Verwendung desselben Grundstoffes für Produkte mit unterschiedlichen Funktionen erlaube nicht die Schlussfolgerung, dass diese Produkte gleichartig seien. Im Weiteren lasse sich aus dem Umstand, dass ein Feuerzeug aus wertvollen Metallen hergestellt sein könne, nicht folgern, dass die betroffenen Abnehmer Letz-

teres als Schmuckstück betrachteten. Denn Feuerzeuge zeichneten sich in Tat und Wahrheit durch ihre Funktion aus. Auch die von der Beschwerdeführerin 1 erwähnte Tatsache, dass in einem Duty-Free-Katalog Feuerzeuge neben Schmuckstücken präsentiert würden, erlaube nicht die Schlussfolgerung, dass diese Produkte gleichartig seien.

Wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid zu Recht festgehalten hat, erscheint es als wenig wahrscheinlich, dass typische Verarbeiter von Edelmetallen dies können nebst Goldschmieden auch Schmuckproduzenten sein - Feuerzeuge herstellen. Denn Feuerzeuge bestehen im Wesentlichen aus einem Gas-Behälter sowie einer Vorrichtung zur Entzündung des Gases und erfordern daher ein anderes fabrikationsspezifisches Know-how als Schmuck- und Juwelierwaren. Es erscheint auch als wenig wahrscheinlich, dass Bijouterien, Juweliergeschäfte oder Schmuckwarenhändler Feuerzeuge in ihrem Warensortiment führen. Feuerzeuge werden in Warenhäusern oder in Tabakwarengeschäft zum Verkauf angeboten; günstigere Exemplare auch an Kiosken. Im Weiteren ist festzuhalten, dass Feuerzeuge einen anderen Verwendungszweck haben als Waren der Klasse 14 wie Edelmetall-, Schmuck- und Juwelierwaren sowie Uhren: Bei Feuerzeugen steht das Anzünden von Zigaretten und dergleichen im Vordergrund, und sie werden nicht oder kaum wie etwa Schmuck- und Juwelierwaren, die eine rein ästhetische Funktion erfüllen zur Zierde getragen respektive herumgetragen. Schliesslich kann entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin 1 vom Umstand, dass zwei Arten von Waren in einem Duty-Free-Katalog aufgeführt sind (respektive in Duty-Free-Shops verkauft werden), nicht auf deren Gleichartigkeit geschlossen werden, denn derartige Kataloge führen eine Vielzahl unterschiedlichster Waren auf, die auf Reisen gerne als Mitbringsel gekauft werden, wie beispielsweise Parfums und Alkoholika.

Die Vorinstanz hat demnach Feuerzeuge zu Recht nicht als gleichartig wie Edelmetallwaren beurteilt. Insofern ist die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 abzuweisen.

4.2 Die Beschwerdeführerin 2 bringt vor, entgegen der Meinung der Vorinstanz seien Tabakdosen, Zigarettenetuis und Aschenbecher der Klasse 14 nicht als gleichartig mit Tabakdosen, Zigarettenetuis und Aschenbecher der Klasse 34 zu qualifizieren. Zwar richteten sich die Produkte aus beiden Klassen an denselben Abnehmerkreis (nämlich Raucher); dies allein sei jedoch nicht ausreichend, um im vorliegenden Fall eine Gleichartigkeit der Waren anzunehmen. Auch ohne irgendwelche Spezialkenntnisse dürfte für den Durchschnittsraucher klar sein, dass für die Fabrikation beispielsweise von ziervollen Zigarettenetuis aus Gold eine völlig andere Technologie und Know-how erforderlich sei und angewendet werde, als für die Herstellung von beispielsweise Zigarettenetuis aus Leder. Der Unterschied werde auch durch die unterschiedlichen Vertriebswege hervorgehoben. Die der Klasse 14 zugeordneten Waren werde der Durchschnittskonsument vorwiegend in

Luxus-, Schmuckgeschäften oder ähnlich spezialisierten Geschäften der gehobeneren Preisklasse suchen. Die der Klasse 34 zugeteilten Waren hingegen dürften in Warenhäusern und vielerorts erhältlich sein, wo Raucherwaren angeboten würden. Zudem dürften beim Erwerb von Tabakdosen, Zigarettenetuis und Aschenbechern aus Klasse 34 beim Kunden eher praktische Gründe eine Überlegung spielen (Erfüllung der Funktion als Raucherartikel), während bei den der Klasse 14 zugehörigen Waren davon auszugehen sei, dass diese eher als Prestigeobjekt oder als Schmuckstück betrachtet würden.

Ausschlaggebend ist, dass das Widerspruchszeichen unter anderem für den Oberbegriff "Waren aus Edelmetallen" beansprucht wird, und daher Tabakdosen, Zigarettenetuis sowie Aschenbecher aus Edelmetallen darunter subsumiert werden können. Daher hat sich die Vorinstanz zu Recht darauf beschränkt zu prüfen, ob die von der angefochtenen Marke beanspruchten Tabakdosen, Zigarettenetuis und Aschenbecher aus unedlen Metallen gleichartig wie Tabakdosen, Zigarettenetuis sowie Aschenbechern aus Edelmetallen seien. Wie die Vorinstanz bejaht auch das Bundesverwaltungsgericht die Gleichartigkeit zwischen Tabakdosen, Zigarettenetuis und Aschenbechern aus Edelmetallen und solchen aus unedlen Metallen: Zum einen werden diese Waren vor allem in Tabakwarengeschäften vertrieben. Dabei spielt keine Rolle, ob sie aus edlen oder unedlen Metallen hergestellt sind. Hinzu kommt, dass die unterschiedliche Beschaffenheit der erwähnten Waren keinen Einfluss hat auf den Verwendungszweck, nämlich die Aufbewahrung von Tabak und Zigaretten respektive das Auffangen von Asche und Zigarettenstummeln. Dass je nach Material allenfalls ein anderes fabrikationsspezifisches Know-how vonnöten ist, ist von untergeordneter Bedeutung, da sich die Waren an Abnehmer von Raucherartikeln und insofern an ein Massenpublikum richten, welches diesem Umstand kaum Beachtung schenken dürfte. Die Vorinstanz hat demnach zu Recht die Marke Nr. 534'783 "OLD NAVY" für die Waren "articles pour fumeurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage" widerrufen. Insofern ist die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 abzuweisen.

5. Die Beschwerdeführerin 1 rügt im Weiteren, die Vorinstanz habe die Gleichartigkeit zwischen "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten" und "papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes" zu Unrecht verneint. Bei den "papier à cigarettes" gehe es nicht um die Papiere, die der Hersteller von Zigaretten zum Einwickeln des Tabaks benötige, mithin nicht um ein verarbeitetes Spezialprodukt, sondern eindeutig um Papierabschnitte zum Selberdrehen von Zigaretten. Und solche Papierabschnitte fielen unter "Papiere und Papierwaren" der Klasse 16. Dasselbe gelte für "filtres pour cigarettes", umsomehr, als "Filterpapier" (papier-filtre) nach Nizzaer-Klassifikation eindeutig der Klasse 16 zugeordnet werde.

Die Beschwerdeführerin 2 schliesst sich der Meinung der Vorinstanz an, wonach die genannten Waren völlig unterschiedlichen Verwendungszwecken dienten und nicht gegeneinander austauschbar seien. Nach den Richtlinien in Markensachen und der Rechtsprechung gebe es grundsätzlich keine Gleichartigkeit zwischen einem Rohstoff und einem verarbeiteten Produkt. Im vorliegenden Fall könne daher der Rohstoff Papier in Klasse 16 nicht als gleichartig mit Zigarettenpapier oder dem Zigarettenfilter in Klasse 34 qualifiziert werden. Zudem seien auch die Vertriebswege unterschiedlich, stellten doch Papeterien nicht Verkaufsorte von Tabak- und Raucherartikeln dar. Schliesslich verwies die Beschwerdeführerin 2 auf zwei deutsche Entscheide älteren Datums, in denen Papier nicht als gleichartig mit Zigarettenpapier bezeichnet wurde.

Was die Einteilung der fraglichen Waren nach der Nizzaer-Klassifikation betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass eine übereinstimmende Klasseneinteilung nach dem Nizza-Abkommen keine Gleichartigkeit zu begründen vermag, da die Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt (CHRISTOPH WILLI, MSchG, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 54, mit Verweisen; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Band Kennzeichenrecht, Basel 1996 [hiernach: Marbach, SIWR III], S. 105 f.; ders., Gleichartigkeit, a.a.O., S. 262; RKGE in sic! 2003 S. 343 E. 5 VISART/VISARTE). Der Beschwerdeführerin 1 ist darin zuzustimmen, dass mit dem Zigarettenpapier in erster Linie Zigarettenpapier zum Selberdrehen von Zigaretten gemeint sein dürfte. Ungeachtet dieses Umstands ist indessen festzuhalten, dass der Verwendungszweck von Papier / Papierwaren und Zigarettenpapier ein völlig unterschiedlicher ist. Alleine von der Grösse her dürfte Zigarettenpapier in erster Linie dem Drehen einer Zigarette dienen. Zum Beschriften respektive zum Bemalen wird dagegen "normales" Papier eingesetzt werden. Sollte sich dieses für den konkreten Verwendungszweck als zu gross herausstellen, erscheint es als unwahrscheinlich, dass in einem solchen Fall auf Zigarettenpapier zurückgegriffen wird. Vielmehr wird das Papier noch auf die richtige Grösse zugeschnitten werden. Auf Grund der dargestellten Verwendungszwecke ist auch nicht davon auszugehen, dass zum Erwerb von Zigarettenpapier und -filter eine Papeterie aufgesucht wird: Zigarettenpapier und -filter werden primär in Tabakgeschäften und Warenhäusern oder an Kiosken verkauft. Papier / Papierwaren können zwar ausser in Papeterien auch in Warenhäusern erworben werden. Doch erscheint es wenig wahrscheinlich, dass sich Zigarettenpapier respektive Zigarettenfilter in Regalnähe befinden, woraus unter Umständen auf die Gleichartigkeit geschlossen werden könnte (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 53, mit Verweisen; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 40).

Somit ist festzuhalten, dass die Vorinstanz die Gleichartigkeit zwischen "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klas-

se 16 enthalten" und "papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes" zu Recht verneint hat. Somit ist die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 diesbezüglich abzuweisen.

6. Die Beschwerdeführerin 1 vertritt im Weiteren entgegen der Auffassung der Vorinstanz die Meinung, die "Bekleidungsartikel" der Klasse 25 der Widerspruchsmarke und die Raucherartikel respektive Zigaretten der angefochtenen Marke seien gleichartig. Zur Begründung führt sie aus, Zigarettenhersteller stiegen immer stärker ins Bekleidungsgeschäft ein. So existierten in Genf die "Camel Safari-Boutique" der Japan Tobacco, in welchen T-Shirts, Jeans, Taschen und Schuhe angeboten würden, sowie ebenfalls in Genf - der Marlboro Classics"-Shop, der bekannterweise zum Philip Morris-Konzern gehöre und in dem ebenfalls das ganze Sortiment an Bekleidungsartikeln angeboten werde. Dabei handle es sich um ein eindeutiges, tatsächliches gewerbsmässiges Anbieten von Waren, die nichts mehr mit der Verkaufsförderung von Raucherwaren zu tun hätten, sondern ein eigener, zusätzlicher Geschäftszweig von Zigarettenherstellern und somit auch der Beschwerdeführerin 2 darstellten. Es sei daher davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin 2, ebenso wie "MARLBORO-Classics" auch "OLD NAVY-Classics" vertreiben könnte.

Die Beschwerdeführerin 2 weist darauf hin, in einem Widerspruchsverfahren müsse man sich beim Vergleich der Produkte und Dienstleistungen auf diejenigen Produkte und Dienstleistungen beschränken, für welche die Marken eingetragen seien und nicht auf diejenigen, für welche sie effektiv gebraucht würden respektive potentiell brauchbar seien. Im Übrigen sei zu betonen, dass die Philipp Morris Products SA ihre Aktivitäten auf die Herstellung und den Verkauf von Tabakprodukten und Raucherwaren beschränke, und ihre Marken ausschliesslich für diese Produkte einsetze. Darüber hinaus liessen die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze den Schluss zu, dass Bekleidungsartikel sowie Tabakprodukte und Raucherwaren keineswegs gleichartig seien: Die Herstellung der Artikel erfordere verschiedene Technologien, die Produktionsstätten seien nicht die gleichen und auch die Verkaufsstellen unterschieden sich.

Bei der Beurteilung der Warengleichartigkeit ist im Widerspruchsverfahren ausschliesslich auf den Registereintrag abzustellen (RKGE in sic! 2000 S. 594 Longlife Valdalpone [fig.]/Longlife developed by Dr. Tork [fig.];DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 36; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37; MARBACH, SIWR III, S. 105). Massgebend für die Prüfung der Warengleichartigkeit im vorliegenden Fall ist somit Tabak etc. (Klasse 34) auf der einen Seite und Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen (Klasse 25) auf der anderen Seite. Da im Widerspruchsverfahren unerheblich ist, für welche Waren und Dienstleistungen die Marken tatsächlich eingesetzt werden respektive gebraucht werden könnten (vgl. RKGE sic! 2004 S. 101 E. 3 Thaler / Banque Thaler [fig.]; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 12), stösst die Beschwerdeführerin 1 mit ihrer Begründung, die Beschwerdeführerin 2

könnte Bekleidungsartikel unter der Marke "OLD NAVY-Classics" vertreiben, ins Leere. Zwar hat die Beschwerdeführerin 1 an Hand von zwei Beispielen (Camel Safari-Boutique, Marlboro Classics-Shop) aufgezeigt, dass die Zigarettenhersteller auch im Bekleidungsgeschäft aktiv sind und insofern ihr Sortiment erweitert haben. Damit hat die Beschwerdeführerin 1 indessen noch nicht dargetan, dass eine derartige Sortimentserweiterung branchenüblich ist und daher die Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen könnten, die unter der gleichen Marke angebotenen Waren stammten aus demselben Unternehmen (vgl. RKGE in sic! 1997 S. 163 E. 5 Vögele; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 48). Soweit die Beschwerdeführerin 2 im Rahmen der Promotion von "OLD NAVY"-Zigaretten oder dergleichen tatsächlich Bekleidungsstücke einsetzen würde, wie die Beschwerdeführerin 1 in ihrer Widerspruchsschrift vom 4. Oktober 2005 vorbringt, müssten diese als Hilfswaren qualifiziert werden, die zur Förderung des Hauptangebotes dienen, und daher für den Entscheid über die Gleichartigkeit nicht massgebend wären (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 37; RKGE in sic! 2005 S. 135 E. 6 Jet Tours/Easy Jet Tours, RKGE in sic! 2003 S. 709 E. 10 Targa/Targa [fig.] et al. II, RKGE in sic! 2002 S. 758 E. 2 Le Meridien/Meridiani).

Die Vorinstanz hat daher die "Bekleidungsartikel" der Klasse 25 der Widerspruchsmarke und die Raucherartikel respektive Zigaretten der angefochtenen Marke zu Recht nicht als gleichartig betrachtet, weshalb die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 auch in diesem Punkt abzuweisen ist.

7. Die Beschwerdeführerin 1 macht auch geltend, es bestehe ein Zusammenhang zwischen den Dienstleistungen "Werbung, einschliesslich Detailhandel" der Klasse 35 und den Raucherartikeln respektive Zigaretten der angefochtenen Marke. Zur Begründung beruft sie sich auf ihre Argumentation hinsichtlich der Gleichartigkeit von Bekleidungs- und Raucherartikeln (vgl. E. 6).

Unbestritten ist, dass Gleichartigkeit auch zwischen Waren und Dienstleistungen bestehen kann, wobei grundsätzlich die gleichen Beurteilungskriterien massgebend sind wie bei der Gleichartigkeit zwischen Waren. Die Gleichartigkeit wird dann bejaht, wenn der Konsument Ware und Dienstleistung als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen respektive wenn er das eine Angebot als die marktlogische Folge des anderen betrachten kann. Weiter kann auf sie geschlossen werden, wenn es auf dem Markt üblich ist, dass beide Produkte typischerweise vom gleichen Unternehmen als einheitliches Leistungspaket angeboten werden (MARBACH, Gleichartigkeit, a.a.O., S. 267 f.; ders., SIWR III, S. 110; RKGE in sic! 2003 S. 709 E. 7 Targa/Targa [fig.] et al. II, RKGE in sic! 2002 S. 169 E. 3 Smirnoff [fig.]/Smirnov [fig.]).

Detailhandel im Bereich Raucherwaren existiert zwar insofern, als auch Zigarettenhersteller im Bekleidungsgeschäft aktiv sind, wie in E. 6 erwähnt

wurde. Doch abgesehen von den Camel Safari-Boutiquen und Marlboro Classics-Shop ist es nicht branchenüblich, dass Zigarettenhersteller selbst Läden führen, in welchen sie Bekleidungsstücke unter ihrer (Zigaretten-)Marke verkaufen und insofern gewerbsmässig anbieten. Dagegen ist Werbung für Raucherartikel, insbesondere für Zigaretten, üblich. Jedoch ist nicht ersichtlich, inwiefern Werbung im Bereich Raucherwaren und Raucherwaren selbst vom Publikum als sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen werden könnten. Denn Werbung im Bereich Raucherwaren bezweckt in erster Linie, dem Publikum eine bestimmte (Zigaretten-)Marke schmackhaft zu machen. Sie ist daher als Hilfstätigkeit zum Zweck des Absatzes von Raucherwaren für den Entscheid über die Gleichartigkeit nicht massgebend (vgl. E. 6). Die Vorinstanz hat somit die Gleichartigkeit von "Werbung, einschliesslich Detailhandel" der Klasse 35 und Raucherartikeln respektive Zigaretten zu Recht verneint, weshalb die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 auch in diesem Punkt abzuweisen ist.

8. Die Beschwerdeführerin 1 beruft sich im Weiteren auf Art. 16 Ziff. 3 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS), welches Bestandteil des Abkommens vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation ist (WTO-Abkommen, SR 0.632.20, Anhang 1C). Danach findet Artikel 6bis der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 14. Juli 1967 (Pariser Verbandsübereinkunft, SR 0.232.04) sinngemäss auf diejenigen Waren und Dienstleistungen Anwendung, die denen, für welche die Marke eingetragen ist, nicht ähnlich sind, sofern die Benutzung dieser Marke im Zusammenhang mit diesen Waren oder Dienstleistungen auf eine Verbindung zwischen diesen Waren oder Dienstleistungen und dem Inhaber der eingetragenen Marke hinweisen würde und die Interessen des Inhabers der eingetragenen Marke durch diese Benutzung beeinträchtigt werden könnten.

   Die Beschwerdeführerin 1 macht im Zusammenhang mit Art. 16. Ziff. 3 TRIPS geltend, durch die laufende Entwicklung der Zigarettenbranche entstehe für den Verbraucher eine eindeutige und klare Verbindung zu Bekleidungsartikeln. Die Interessen der älteren Marke erlitten dadurch einen Schaden, denn Zigaretten würden heute als gesundheitsschädigende Produkte wahrgenommen, was der Verbraucher auf jedem Zigarettenpaket mitgeteilt bekomme.

   Gemäss Art. 16 Abs. 3 TRIPS soll der notorischen Marke in einem gewissen Rahmen Schutz ausserhalb des Bereichs der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit gewährt werden. Nach schweizerischem Verständnis handelt es sich dabei um den Schutz der berühmten Marke nach Art. 15 MSchG (Felix Locher, WIPO/PVÜ: Gemeinsame Empfehlungen zum Schutz notorischer und berühmter Marken, in: sic! 2000 S. 41 ff., insbes. S. 43). Dieser Schutz kann indessen nicht im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden, denn Art. 31 Abs. 1 MSchG verweist nur auf Art. 3

Abs. 1 MSchG, nicht auf Art. 15 MSchG (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 52; ders., Lexikon des Immaterialgüterrechts, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 1. Bd/3. Teilbd, Basel/Genf/München 2005, S. 240; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 4; RKGE in sic! 2001 S. 324 E. 5a SFS/TFS).

Die Beschwerdeführerin 1 kann sich daher in diesem Verfahren nicht auf Art. 16. Ziff. 3 TRIPS berufen.

9. Soweit die Beschwerdeführerin 1 schliesslich mit der Behauptung, die Marke "OLD NAVY" geniesse einen ausserordentlichen Bekanntheitsgrad, einen erweiterten Schutzumfang und insofern eine erhöhte Kennzeichnungskraft geltend machen will, ist mit der Vorinstanz darauf hinzuweisen, dass die Kennzeichnungskraft die fehlende Gleichartigkeit nicht kompensieren könnte (WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 126). Dieses Argument der Beschwerdeführerin 1 stösst daher ins Leere.

10. Sowohl die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 als auch die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 erweisen sich somit als unbegründet und sind abzuweisen. Der Entscheid der Vorinstanz ist demnach zu bestätigen.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Gerichtsgebühr den Beschwerdeführerinnen 1 und 2 je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis 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, sic! 2002 S. 493 ff., S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, 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.). Da das Bundesverwaltungsgericht über die beiden hier zu beurteilenden Beschwerden in einem einzigen Entscheid befinden kann (vgl. Verfügung der RKGE vom 22. Mai 2006 betreffend die Vereinigung der Verfahren MA-WI 15/06 und MA-WI 16/06), rechtfertigt es sich, die von den Beschwerdeführerinnen 1 und 2 je zur Hälfte zu tragenden Verfahrenskosten zu reduzieren.

Eine Parteientschädigung wird den unterliegenden Beschwerdeführerinnen 1 und 2 nicht zugesprochen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

11. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde am Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es ist rechtskräftig.

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

1. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 wird abgewiesen.

2. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 wird abgewiesen.

3. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 6'000.- werden der Beschwerdeführerin 1 und der Beschwerdeführerin 2 je zur Hälfte auferlegt und mit den erhobenen Kostenvorschüssen von je Fr. 3'500.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin 1 und der Beschwerdeführerin 2 werden demnach je Fr. 500.-- aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

4. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

5. Dieses Urteil wird eröffnet:
   - der Beschwerdeführerin 1 (Eingeschrieben; Beschwerdebeilagen zurück)
   - der Beschwerdeführerin 2 (Eingeschrieben; Beschwerdebeilagen zurück)
   - der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 7828, Eingeschrieben; Vernehmlassungsbeilagen zurück)

| Der Abteilungspräsident: | Die Gerichtsschreiberin: |
|---|---|
| Bernard Maitre | Kathrin Bigler |

Versand am: 18. Oktober 2007