Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-5312/2013, B-5313/2013

Urteil vom 5. Dezember 2014

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Pascal Richard,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

sixx GmbH,
Medienallee 7, DE-85774 Unterföhring,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marco Bundi,
Meisser & Partners, Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdeführerin,

gegen

beeline GmbH,
Grünstrasse 1, DE-51063 Köln,
vertreten durch Rechtsanwalt Bernard Volken,
Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdegegnerin,

und

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

Gegenstand

Verfügungen vom 3. September 2013 betreffend
Widerspruchsverfahren Nr. 11975 und Nr. 11976
six (fig.) / SIXX und SIXX (fig.).

Sachverhalt:

A.

Am 9. Juni 2011 publizierte die „Gazette OMPI des marques internationales“ („Gazette“) Nr. 20/2011 die internationale Registrierung SIXX (IR-Nr. 1 076 466), von welcher die Beschwerdeführerin Inhaberin ist. Sie ist unter anderem für folgende Waren hinterlegt:

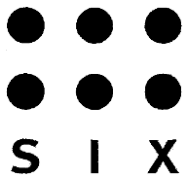
> 9 *Visionneuses d'images optiques à présentation graphique tridimensionnelle; lunettes électroniques tridimensionnelles; appareils et instruments optiques; appareils et instruments optique, compris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes et montures de lunettes; étuis à lunettes; parties de tous les produits précités; comprises dans cette classe;*
>
> 14 *Œuvres d'art et ornements en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans cette classe), ornements (compris dans cette classe), porte-clefs, articles de bijouterie, pierres précieuses; bijouterie fantaisie, boutons de manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates; bracelets en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans cette classe); bracelets-joncs et bracelets de cheville et chaînes (compris dans cette classe); colliers, broches (bijouterie), boucles d'oreilles; instruments d'horlogerie, en particulier montres-bracelets, horloges murales, de table et de parquet; instruments chronométriques; parties de tous les produits précités, comprises dans cette classe; boîtiers et contenants adaptés (à l'exception de ceux pour lunettes) en métaux précieux ou en plaqué pour les produits précités, compris dans cette classe;*
>
> 18 *Produits en cuir et imitations du cuir (compris dans cette classe); trousses de maquillage et autres contenants non spécifiquement conçus pour le transport d'un objet précis, les produits précités étant en fibres artificielles ou fibres naturelles tricotées ou tissées, en cuir ou imitations cuir, ou en matières textiles ou plastiques, compris dans cette classe; petits articles en cuir (compris dans cette classe);*
>
> 24 *Tissus tissés et tricotés (compris dans cette classe); produits textiles à savoir tissus, rideaux, stores, linge de maison; tissus textiles imitant la peau d'animaux; mouchoirs de poche en matière textiles;*
>
> 25 *Vêtements, y compris vêtements de sport et vêtements de loisirs; survêtements, shorts et maillots de gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de tennis, maillots de bain et tenues de plage, caleçons de bain et costumes de bain, y compris bikinis; corsets, sous-vêtements; vêtements pour enfants, vêtements pour nouveaux-nés; barboteuses; chaussures, articles chaussants et bottes y compris chaussures et bottes pour les sports et les loisirs; ceintures (habillement); bas, collants et chaussettes; cravates, y compris cravates western; gants (habillement); chapellerie, y compris serre-tête*

et bandeaux antisudoraux; chapeaux et costumes de déguisement; gants de ski de fond et de cyclisme.

B.
Zudem ist die Beschwerdeführerin Inhaberin der internationalen Registrierung SIXX (fig.) (IR Nr. 1 076 467), welche ebenfalls am 9. Juni 2011 in der Gazette Nr. 20/2011 publiziert wurde und folgendermassen aussieht:

Die Marke SIXX (fig.) (IR Nr. 1 076 467) ist unter anderem auch für die bei der Marke SIXX (IR-Nr. 1 076 466) aufgeführten und vorliegend interessierenden Waren der Klassen 9, 18, 24 und 25 (Sachverhalt A.) registriert. Im Unterschied zur Marke SIXX (IR-Nr. 1 076 466) ist sie in Klasse 14 allerdings nicht für *ornements en métaux précieux* und *ornements (compris dans cette classe)* hinterlegt.

C.
Die Beschwerdegegnerin legte am 30. September 2011 gegen beide Eintragungen Widerspruch in Bezug auf die oben genannten Waren ein und begründete diesen mit dem Bestehen von Verwechslungsgefahr. Den Widerspruch stützte sie jeweils auf ihre internationale Marke SIX (fig.) (IR-Nr. 757 294), welche folgendes Aussehen hat:



Sie ist unter anderem für folgende Waren hinterlegt:

9 Lunettes, y compris lunettes de soleil et lunettes de mode, montures de lunettes; miroir optique utilisé à des fins cosmétiques;

14 Bijouterie et bijoux de mode, y compris chaînes et chaînettes, en particulier colliers, bracelets, chaînettes pour chevilles et la taille, pendentifs pour chaînes, boucles d'oreilles, en particulier boucles d'oreilles avec tiges, clips pour oreilles, créoles, épingles de cravates, broches pour foulards, boutons de manchettes, broches, fleurs artificielles sous forme de broches et fleurs décoratives en tant que parties de bijoux, bagues, bracelets, tous ces articles en particulier en argent, métaux communs, matières plastiques, matières textiles, cuir, caoutchouc, verre, strass ou en une combinaison de ces matières; montres

et leurs accessoires compris dans cette classe, en particulier montres-bracelets, montres, bracelets-montres, boîtiers de montres, chaînes pour montres et attaches pour montres; porte-clés de fantaisie;

25 Foulards, châles, étoles, boas.

D.
Mit Verfügung vom 4. Oktober 2011 erliess die Vorinstanz gegen beide angefochtenen Registrierungen eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Schutzausschlussgründen.

E.
Mit Schreiben vom 14. Dezember 2011 reichte die Beschwerdeführerin fristgerecht für beide Widerspruchsverfahren eine Widerspruchsantwort ein und ersuchte um Abweisung der Widersprüche. Dabei begründete sie ihren Antrag unter anderem mit dem Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdegegnerin.

F.
Die Vorinstanz wies beide Widersprüche je mit Verfügung vom 18. September 2012 ab. Als Begründung führte sie an, die Widerspruchsmarke sei nicht rechtserhaltend gebraucht worden. Entsprechend gewährte sie den internationalen Registrierungen Nr. 1 076 466 und Nr. 1 076 467 vollumfänglichen Schutz in der Schweiz.

G.
Gegen diese zwei Verfügungen der Vorinstanz erhob die Beschwerdegegnerin (damalige Beschwerdeführerin) am 24. Oktober 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht.

H.
Mit Zwischenverfügung vom 26. Oktober 2012 vereinigte das Bundesverwaltungsgericht die zwei Beschwerdeverfahren (B-5543/2012 und B-5545/2012) und führte sie unter der Verfahrensnummer B-5543/2012 weiter.

I.
Mit Urteil vom 12. Juni 2013 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde teilweise gut (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5543/2012 vom 12. Juni 2013). Es bejahte den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zeitraum vom 14. Dezember 2006 bis zum 14. Dezember 2011 für die Waren *lunettes de soleil; bijouterie et bijoux*

de mode; montres; porte-clés de fantaisie; bracelets; foulards, châles, étoles, boas und wies die Angelegenheit zur weiteren Beurteilung der Verwechslungsgefahr bezüglich dieser Waren und zur Neuverlegung der Kosten und Entschädigung an die Vorinstanz zurück.

J.
Die Vorinstanz hiess in der Folge beide Widersprüche mit je einer Verfügung, jeweils datiert vom 3. September 2013, für folgende Waren der angefochtenen Marken gut:

> *Klasse 14: Œuvres d'art et ornements en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans cette classe), ornements (compris dans cette classe), porte-clefs, articles de bijouterie, pierres précieuses; bijouterie fantaisie, boutons de manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates; bracelets en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans cette classe); bracelets-joncs et bracelets de cheville et chaînes (compris dans cette classe); colliers, broches (bijouterie), boucles d'oreilles; instruments d'horlogerie, en particulier montres-bracelets, horloges murales, de table et de parquet; instruments chronométriques; parties de tous les produits précités, comprises dans cette classe; boîtiers et contenants adaptés (à l'exception de ceux pour lunettes) en métaux précieux ou en plaqué pour les produits précités, compris dans cette classe;*
>
> *Klasse 18: Produits en cuir et imitations du cuir (compris dans cette classe); trousses de maquillage et autres contenants non spécifiquement conçus pour le transport d'un objet précis, les produits précités étant en fibres artificielles ou fibres naturelles tricotées ou tissées, en cuir ou imitations cuir, ou en matières textiles ou plastiques, compris dans cette classe; petits articles en cuir (compris dans cette classe);*
>
> *Klasse 24: Mouchoirs de poche en matière textiles;*
>
> *Klasse 25: Vêtements, y compris vêtements de sport et vêtements de loisirs; survêtements, shorts et maillots de gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de tennis, maillots de bain et tenues de plage, caleçons de bain et costumes de bain, y compris bikinis; corsets, sous-vêtements; vêtements pour enfants, vêtements pour nouveaux-nés; barboteuses; chaussures, articles chaussants et bottes y compris chaussures et bottes pour les sports et les loisirs; ceintures (habillement); bas, collants et chaussettes; cravates, y compris cravates western; gants (habillement); chapellerie, y compris serre-tête et bandeaux antisudoraux; chapeaux et costumes de déguisement; gants de ski de fond et de cyclisme.*

Hinsichtlich folgender Waren wurde der Widerspruch abgewiesen:

Klasse 9: Visionneuses d'images optiques à présentation graphique tridimensionnelle; lunettes électroniques tridimensionnelles; appareils et instruments optiques; appareils et instruments optique, compris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes et montures de lunettes; étuis à lunettes; parties de tous les produits précités; comprises dans cette classe;

Klasse 24: Tissus tissés et tricotés (compris dans cette classe); produits textiles à savoir tissus, rideaux, stores, linge de maison; tissus textiles imitant la peau d'animaux.

Weiter auferlegte sie der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'300.− (inkl. Fr. 800.– Widerspruchsgebühr) pro Verfahren.

Die Vorinstanz begründete ihre beiden Entscheide (Nr. 11975 und Nr. 11976) im Wesentlichen damit, dass die Vergleichszeichen zum Teil für gleiche und teilweise für gleichartige Waren beansprucht werden. Die Widerspruchsmarke habe durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzumfang. Die Zeichen stimmten in den Wortelementen bis auf den zusätzlichen Buchstaben "X" bei der angefochtenen Marke überein. Phonetisch seien die Zeichen identisch. Die Unterschiede, d.h. eine leichte Grafik bei der Widerspruchsmarke und ein zusätzlicher Buchstabe "X" bei der angefochtenen Marke SIXX bzw. jeweils eine leichte Grafik bei der Widerspruchsmarke SIX (fig.) und der angefochtenen Wort-/Bildmarke SIXX (fig.) sowie der zusätzliche Buchstabe "X" bei der angefochtenen Wort-/Bildmarke SIXX (fig.), würden nicht ausreichen, um einen von der Widerspruchsmarke wesentlich unterschiedlichen Gesamteindruck zu bewirken. Es bestehe die Gefahr von Fehlzurechnungen. Entsprechend war die Vorinstanz der Auffassung, die angefochtenen Marken begründen eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke im Rahmen der festgestellten Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Vergleichswaren.

K.

Gegen diese beiden Entscheide der Vorinstanz erhob die Beschwerdeführerin mit zwei Eingaben, jeweils datiert vom 23. September 2013, Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Verfügungen der Vorinstanz vom 3. September 2013 seien aufzuheben und die Widersprüche gegen den schweizerischen Anteil der Internationalen Marken Nr. 1 076 466 SIXX und Nr. 1 076 467 SIXX (fig.) seien vollumfänglich abzuweisen. Eventualiter seien die Parteientschädigungen zugunsten der Beschwerdegegnerin gemäss Entscheiden der Vorinstanz vom 3. September 2013 entsprechend dem Ausgang des Verfahrens wettzuschlagen oder an-

gemessen zu reduzieren. Jeweils alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin. Prozessual stellt sie die Anträge, die beiden Beschwerdeverfahren seien zu vereinigen und die Beschwerdeverfahren seien bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens vor dem Handelsgericht in Bern zu sistieren. Ebenfalls unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin.

Die Beschwerdeführerin führt in ihren Schriftsätzen aus, es bestehe keine oder höchstens entfernte Gleichartigkeit zwischen den von der Beschwerdegegnerin gebrauchten Waren *(lunettes de soleil; bijouterie et bijoux de mode; montres; porte-clés de fantaisie; bracelets; foulards, châles, étoles, boas)* und insbesondere folgenden von ihr beanspruchten Waren:

- *Œuvres d'art et ornements en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans cette classe)* (Klasse 14)
- *Pierres précieuses* (Klasse 14)
- *Imitations de cuir* (Klasse 18)
- *Trousses de maquillage et autres contenants non spécifiquement conçus pour le transport d'un objet précis, les produits précités étant en fibres artificielles ou fibres naturelles tricotées ou tissées, en cuir ou imitations cuir, ou en matières textiles ou plastiques, compris dans cette classe; petits articles en cuir (compris dans cette classe)* (Klasse 18)
- *Mouchoirs de poche en matières textiles* (Klasse 24)
- *Shorts et maillots de gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de tennis, maillots de bain et tenues de plage, caleçons de bain et costumes de bain, y compris bikinis; corsets, sous-vêtements; vêtements pour enfants, vêtements pour nouveau-nés; barboteuses; chaussures, articles chaussants et bottes y compris chaussures et bottes pour les sports et les loisirs; ceintures (habillement); bas, collants et chaussettes; cravates, y compris cravates western; gants (habillement); chapellerie, y compris serre-tête et bandeaux antisudoraux; chapeaux et costumes de déguisement; gants de ski de fond et de cyclisme* (Klasse 25)

Die Beschwerdeführerin geht weiter von wenigen Gemeinsamkeiten der Vergleichszeichen aus. Zwar möge akustisch eine gewisse Ähnlichkeit bestehen, im Gesamteindruck seien sich die Marken aber kaum ähnlich. Die Widerspruchsmarke sei erst zusammen mit den sechs schwarzen Punkten, dem geometrischen Element, kennzeichnungskräftig und der Abnehmer werde sich primär an den schwarzen Punkten orientieren. Die angefochtenen Marken bestünde hingegen aus dem Fantasiewort "SIXX".

Das Doppel-X am Schluss werde sich beim Konsumenten durchwegs einprägen. Auch werde das kennzeichenstarke Bildelement der Widerspruchsmarke nicht übernommen, sodass die Unterschiede der Marken erheblich seien. Für die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke spreche der Umstand, dass zahlreiche ähnliche Drittmarken mit dem Bestandteil SIX im Markenregister eingetragen seien und gebraucht würden. Eine Verwechslungsgefahr sei aus diesen Gründen zu verneinen.

L.
Mit Zwischenverfügung vom 26. September 2013 vereinigte das Bundesverwaltungsgericht die zwei Beschwerdeverfahren B-5312/2013 und B-5313/2013 im vorliegenden Verfahren, da der zu beurteilende Sachverhalt und die sich stellenden Rechtsfragen ähnlich sind.

Mit gleicher Verfügung wurden die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz aufgefordert, bis zum 16. Oktober 2013 zum Sistierungsbegehren der Beschwerdeführerin Stellung zu nehmen.

M.
Sowohl die Vorinstanz als auch die Beschwerdegegnerin erklärten sich jeweils mit Stellungnahme vom 15. Oktober 2013 mit der Sistierung einverstanden, worauf das Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 23. Oktober 2013 das Widerspruchsverfahren bis zum 31. März 2014 sistierte und die Parteien aufforderte, sich bei Ablauf dieser Frist zum Stand des hängigen Zivilverfahrens zu äussern.

N.
Die Beschwerdegegnerin teilte dem Bundesverwaltungsgericht mit Schreiben vom 7. Februar 2014 mit, die Nichtigkeitsklage der Beschwerdeführerin sei zurückgezogen und das Zivilverfahren vom Handelsgericht Bern als gegenstandslos abgeschrieben worden. Sie beantragte in selbigem Schreiben, die Sistierung aufzuheben und das Widerspruchsverfahren fortzuführen.

O.
Mit Zwischenverfügung vom 12. Februar 2014 wurde die Beschwerdeführerin aufgefordert, sich zum Schreiben und Antrag der Beschwerdegegnerin vom 7. Februar 2014 bzw. zur Frage zu äussern, ob sie an der Beschwerde festhalte. Ebenfalls wurde der Vorinstanz die Möglichkeit eingeräumt, sich zum Schreiben und Antrag vom 7. Februar 2014 zu äussern.

Die Beschwerdeführerin stimmte dem Antrag, die Sistierung aufzuheben, zu. Die Vorinstanz liess sich hierzu nicht vernehmen.

Mit Zwischenverfügung vom 4. März 2014 hob das Bundesverwaltungsgericht die Sistierung des Beschwerdeverfahrens auf. Es lud die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz zur Einreichung einer Stellungnahme bis zum 4. April 2014 ein.

P.
Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Beschwerdeantwort vom 4. April 2014, die Beschwerden vom 23. September 2011 (recte: 2013) in den Widerspruchsverfahren Nr. 11975 und 11976 unter Kosten- und Entschädigungsfolgen vollumfänglich abzuweisen. Sie begründet ihren Antrag insbesondere damit, dass im vorliegenden Fall die Vergleichswaren identisch oder zumindest gleichartig seien. Entsprechend müssten die Abweichungen zwischen den streitgegenständlichen Marken deutlich sein, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Der Unterschied zwischen den Marken liege lediglich in deren Endungen. Dieser geringe Abstand vermöge die Gefahr von Fehlzurechnungen keinesfalls zu beseitigen und es bestehe eine ernsthafte Verwechslungsgefahr.

Q.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 4. April 2014 auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragt, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

R.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

S.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit für die Entscheidfindung erheblich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen

Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Zeichen sind unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie 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 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 3 N. 45). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht dabei eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte und Dienstleistungen sind und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8).

2.2 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; BGE 119 II 473 E. 2d "Radion"*)*.

2.2.1 Bei Wortmarken wird der Gesamteindruck durch den Klang, das Schriftbild und gegebenenfalls den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"*).* Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2 und E. 5.3 "MC [fig.]/MC^2 [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der

Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; BGE 119 II 473 E. 2d "Radion"*).*

2.2.2 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 Bundesverwaltungsgerichts 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).

2.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 74 mit Hinweisen). Stark sind insbesondere jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", mit Hinweisen; MARBACH, Bd. III/1, N. 979 mit Hinweisen).

2.4 Kurzzeichen und Akronyme, die nicht beschreibend oder gemeinfrei sind, können nicht lediglich aufgrund ihrer Kürze als geschwächt angesehen werden und haben grundsätzlich einen normalen Schutzumfang, wobei allerdings das eine Akronym oder Kurzzeichen nicht als separates Element des anderen wahrgenommen werden darf (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-4738/2013 vom 24. März 2014 E. 2.4 "BB [fig.] / BB [fig.]" mit weiteren Hinweisen).

2.5 Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt bzw. angeboten werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Spezialdienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von

Berufsleuten beschränkt bleibt (Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access"; BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Rivella/Apiella"; BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan").

3.

3.1 Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren und der daraus resultierende Grad der Aufmerksamkeit zu eruieren. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49). Richten sich die relevanten Waren und Dienstleistungen gleichzeitig an Fachleute und an Durchschnittskonsumenten, ist in erster Linie die Sicht der letzteren massgeblich, wobei das Verständnis der betroffenen Fachkreise aber nicht ganz ausgeklammert werden darf (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6632/2011 vom 18. März 2013 E. 4.1 "Adaptive Support Ventilation" und B−8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.3 "Ironwood").

3.2 Die Widerspruchsmarke wurde gemäss Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 für folgende Waren rechtsgenüglich gebraucht: *lunettes de soleil* (Klasse 9); *bijouterie et bijoux de mode, montres, porte-clés de fantaisie, bracelets* (Klasse 14); *foulards, châles, étoles, boas* (Klasse 25). Abnehmer von Sonnenbrillen sind Betreiber von Optikfachgeschäften, Warenhäusern und Private. Die unter Klasse 14 aufgeführten Waren werden nachgefragt von Fachgeschäften (in Abhängigkeit des jeweiligen Produkts von Mode-, Leder-, Uhr-, Schmuck- oder Textilfachgeschäften) sowie Warenhäusern und Privaten. Abnehmer von Kopf- und Halstücher, Stolen und Boas (Klasse 25) sind Modefachgeschäfte, Warenhäuser und Private.

3.3 Gewöhnliche Korrekturbrillen werden von Privaten selten gekauft. Der Kauf ist mit einem erheblichen Anpassungsaufwand verbunden. Entsprechend werden sie mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4738/2013 vom 24. März 2014 E. 3.2 "BB [fig.]/BB [fig.]"). Bei Sonnenbrillen handelt es sich hingegen um Massenartikel, bezüglich welcher bei privaten Käufern von einer reduzierten Aufmerksamkeit auszugehen ist. Beim Kauf von Sonnenbrillen mit einer Sehkorrektur besteht hingegen, wie bei gewöhnlichen Korrekturbrillen, eine erhöhte Aufmerksamkeit der Nachfrager. Bijouterie Modeartikel, Modeaccessoires und ähnliches (Klasse 14) sind Artikel, bei welchen das breite Publikum die Abnehmer sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-

2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 3 "Lotus/Lotusman" mit Hinweisen). Bei privaten Käufern ist grundsätzlich von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen, während bei Fachhändlern eine erhöhte Aufmerksamkeit besteht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4738/2013 vom 24. März 2014 E. 3.2 "BB [fig.]/BB [fig.]"). Gemäss Rechtsprechung kann beim Kauf von Kleidern davon ausgegangen werden, dass diese vor dem Kauf meist anprobiert und daher mit grösserer Aufmerksamkeit geprüft werden (vgl. BGE 121 III 377 E. 3d "Boss / Boks"). Bei Kopf- und Halstüchern, Stolen und Boas (Klasse 25) handelt es sich um Bekleidungsstücke im weiten Sinn, bei denen von einer erhöhten Aufmerksamkeit auch der Durchschnittskonsumenten ausgegangen werden kann.

4.

4.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.]"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 35). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-How, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit weiteren Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]"; MARBACH, Bd. III/1, N. 845).

4.2

4.2.1 Die Vorinstanz stellte Warengleichartigkeit bezüglich der von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klassen 14, 18 und 25 sowie für gewisse Waren der Klasse 24 fest und verneinte die Warengleichartigkeit für alle beanspruchten Waren der Klasse 9 und für gewisse Waren der Klasse 24. Die Beschwerdeführerin rügt in ihrer Beschwerde u.a. die Feststellung dieser Warengleichartigkeit, weshalb diese im Folgenden untersucht wird. Die vorinstanzliche Feststellung der fehlenden Warengleichartigkeit bezüglich der Klassen 9 und teilweise 24 stellt entsprechend nicht Gegenstand der vorliegenden Beschwerde dar und die Ausführungen der Beschwerdegegnerin hierzu sind nicht zu beachten.

4.2.2 Die Vorinstanz stellt Warengleichheit für die von beiden Marken beanspruchten Waren *article de bijouterie, bijouterie fantaisie* und *bracelets* (Klasse 14) fest. Die weiteren von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren in der Klasse 14 *(Œuvres d'art et ornements en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué [compris dans cette classe], ornements [compris dans cette classe], porte-clefs, articles de bijouterie, pierres précieuses; bijouterie fantaisie, boutons de manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates; bracelets en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué [compris dans cette classe]; bracelets-joncs et bracelets de cheville et chaînes [compris dans cette classe]; colliers, broches [bijouterie], boucles d'oreilles; instruments d'horlogerie, en particulier montres-bracelets, horloges murales, de table et de parquet; instruments chronométriques; parties de tous les produits précités, comprises dans cette classe; boîtiers et contenants adaptés [à l'exception de ceux pour lunettes] en métaux précieux ou en plaqué pour les produits précités, compris dans cette classe)* subsumiert sie unter die von der Beschwerdegegnerin beanspruchten *bijouterie et bijoux de mode; montres; porte-clés de fantaisie; bracelets* (Klasse 14). Diesbezüglich bestreitet die Beschwerdeführerin insbesondere die Gleichartigkeit der von ihr beanspruchten *Œuvres d'art et ornements en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans cette classe)* sowie der *pierres précieuses* (Klasse 14) mit den *bijouterie et bijoux de mode; montres; porte-clés de fantaisie; bracelets* (Klasse 14) der Beschwerdegegnerin.

4.2.3 Bei einer gattungsmässigen Zuordnung der Waren der angefochtenen Marke als Unterbegriffe der Waren der Widerspruchsmarke kann von Warengleichartigkeit ausgegangen werden, soweit keine Anzeichen für unterschiedliche Märkte sprechen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 4.2 "LOTUS [fig.]/LOTUSMAN [fig.]" und B-

1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 3 "Street Parade/Summer Parade"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 242).

Bei den Waren der angefochtenen Marken der Klasse 14 handelt es sich vorliegend ausnahmslos um Unterbegriffe, welche dem Oberbegriff Schmuck, Modeschmuck und Uhren der Widerspruchsmarke zugeordnet werden können. Verwendungszweck und Vertriebskanäle stimmen ebenfalls weitgehend überein, womit Warengleichheit vorliegt.

4.3
Weiter muss die von der Vorinstanz festgestellte Gleichartigkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den Waren der angefochtenen Marke der Klassen 18 und 25 untersucht werden.

4.3.1 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, dass die Waren *foulards, châles, étoles, boas* der Widerspruchsmarke allesamt Bekleidungsstücke im weiteren Sinn seien. Ausgehend von diesem Verständnis stellt sie für sämtliche in Klasse 25 beanspruchten Waren der angefochtenen Marke (siehe Sachverhalt A und B) fest, dass sie gleichartig seien. Betreffend die Waren der Klasse 18 der angefochtenen Marke *(Produits en cuir et imitations du cuir [compris dans cette classe]; trousses de maquillage et autres contenants non spécifiquement conçus pour le transport d'un objet précis, les produits précités étant en fibres artificielles ou fibres naturelles tricotées ou tissées, en cuir ou imitations cuir, ou en matières textiles ou plastiques, compris dans cette classe; petits articles en cuir [compris dans cette classe])* kommt sie zum Schluss, der Oberbegriff *produits en cuir et imitations du cuir* sei gleichartig mit der Kategorie Bekleidungsstücke. Gleiches gelte für die restlichen Waren der Klasse 18 der angefochtenen Marke, da es sich um Taschen im weiteren Sinn handle und Taschen gemäss Rechtsprechung ebenfalls als gleichartig zu Bekleidungsstücken zu erachten seien. Die Beschwerdeführerin bringt dagegen im Wesentlichen vor, dass es sich bei den Waren der Widerspruchsmarke in Klasse 25 ausschliesslich um *foulards, châles, étoles, boas* handle, weshalb die Marke gar nicht für den Oberbegriff Bekleidungsstücke benutzt werde und entsprechend keine Gleichartigkeit vorliegen könne.

4.3.2 Es ist vorab anzumerken, dass eine Marke nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie hinterlegt ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 "Maxx [fig.]/max Maximum + value [fig.]"). Vorliegend ist die Widerspruchsmarke in der Klasse 25 nicht für Bekleidungsstücke eingetragen, sondern

für *foulards, châles, étoles, boas* (vgl. Sachverhalt C). Eine Ausdehnung der Warenliste der Widerspruchsmarke auf den Oberbegriff Bekleidungsstücke wäre unzulässig. Es muss daher die Warengleichartigkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke *foulards, châles, étoles* und *boas* und den Waren der Klasse 18 der angefochtenen Marke *(Produits en cuir et imitations du cuir [compris dans cette classe]; trousses de maquillage et autres contenants non spécifiquement conçus pour le transport d'un objet précis, les produits précités étant en fibres artificielles ou fibres naturelles tricotées ou tissées, en cuir ou imitations cuir, ou en matières textiles ou plastiques, compris dans cette classe; petits articles en cuir [compris dans cette classe])* beurteilt werden.

Nicht der gesamte Bereich möglicher Mode-Accessoires wird vom Publikum als ein einheitliches Warenangebot wahrgenommen, vielmehr muss nach den einzelnen Warenkategorien unterschieden werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4738/2013 vom 24. März 2014 E. 4.1. "BB [fig.]/BB[fig.]" mit Hinweisen). Die obenstehenden angefochtenen Waren der Klasse 18 erfüllen einen anderen Verwendungszweck als *foulards, châles, étoles* und *boas.* Sie bestehen aus unterschiedlichen Materialien und, wie die Beschwerdeführerin treffend ausführt, werden üblicherweise nicht vom selben Produzenten hergestellt. Aus diesen Gründen wird beim Konsumenten auch nicht der Eindruck erweckt, sie würden eine übereinstimmende Warenherkunft besitzen.

Weiter ist die Warengleichheit bzw. Warengleichartigkeit zwischen den angefochtenen Waren der Klasse 25 *(vêtements, y compris vêtements de sport et vêtements de loisirs; survêtements, shorts et maillots de gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de tennis, maillots de bain et tenues de plage, caleçons de bain et costumes de bain, y compris bikinis; corsets, sous-vêtements; vêtements pour enfants, vêtements pour nouveaux-nés; barboteuses; chaussures, articles chaussants et bottes y compris chaussures et bottes pour les sports et les loisirs; ceintures [habillement]; bas, collants et chaussettes; cravates, y compris cravates western; gants [habillement]; chapellerie, y compris serre-tête et bandeaux antisudoraux; chapeaux et costumes de déguisement; gants de ski de fond et de cyclisme)* und derjenigen der Widerspruchsmarke, nämlich *foulards, châles, étoles* und *boas*, zu untersuchen.

– Zwischen *vêtements* und *foulards, châles, étoles* bzw. *boas* besteht Gleichartigkeit insofern, als der Begriff *vêtements* die Waren *foulards, châles, étoles* und *boas* beinhaltet. Darüber hinaus gehende Waren

sind allerdings aufgrund verschiedener Verwendungszwecke und Vertriebskanälen nicht gleichartig.

– Keine Gleichartigkeit besteht zwischen *vêtements de sport et vêtements de loisirs; survêtements, shorts et maillots de gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de tennis, maillots de bain et tenues de plage, caleçons de bain et costumes de bain, y compris bikinis; corsets, sous-vêtements; vêtements pour enfants, vêtements pour nouveau-nés; barboteuses; chaussures, articles chaussants et bottes y compris chaussures et bottes pour les sports et les loisirs; ceintures (habillement); bas, collants et chaussettes; bandeaux antisudoraux; costumes de déguisement; gants de ski de fond et de cyclisme* (Klasse 25) und den von der Widerspruchsmarke benutzten *foulards, châles, étoles* und *boas.* Nebst anderen Verwendungszwecken, werden diese gewöhnlich nicht von denselben Anbietern hergestellt und angeboten.

– Warengleichartigkeit besteht zwischen *chappellerie, y compris serre-tête; chapeaux; gants (habillement); cravates, y compris cravates western* (Klasse 25) und *foulards, châles, étoles, boas* (Klasse 25). Sie erfüllen einen ähnlichen Verwendungszweck in der Funktion von Bekleidungsaccesoires und werden oft an den gleichen Verkaufsstellen und in räumlicher Nähe zu Halstüchern, Schals, Stolen und Boas angeboten und verkauft.

4.4 Warengleichartigkeit sieht die Vorinstanz auch zwischen den von der Beschwerdeführerin beanspruchten Waren *mouchoirs de poche en matières textiles* (Klasse 24) und *foulards, châles* (Klasse 25) der Widerspruchsmarke, da das fabrikationspezifische Know-how, die Zweckbestimmung sowie die klassischen Verkaufsstellen in der Regel dieselben seien. Die Beschwerdeführerin stellt sich ihrerseits auf den Standpunkt, dass ein anderer Verwendungszweck und unterschiedliche Vertriebskanäle vorliegen.

Stofftaschentücher erfüllen, ähnlich wie *foulards und châles,* nebst ihrem praktischen auch einen modischen Zweck. Dies widerspiegelt sich insbesondere in ihrer farblichen und/oder dekorativen Gestaltung. Zu ihrer Herstellung wird denn auch grösstenteils auf das gleiche fabrikationsspezifische Know-How abgestellt wie bei *foulards und châles*, welche ebenfalls einen modischen Zweck erfüllen. Auch die Vertriebskanäle sind sich ähn-

lich: So finden sich Stofftaschentücher häufig in der Nähe von anderen Textilprodukten wie u.a. Krawatten, Schals, Foulards etc. und nicht, wie ihre praktische (Teil-)Zwecksetzung vermuten lassen könnte, neben Papiertaschentüchern oder anderen Hygieneartikeln. Aus diesen Gründen rechtfertigt es sich, von einer Warengleichartigkeit auszugehen.

4.5 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Gleichartigkeit für folgende Waren der angefochtenen Marke verneint wird:

– *Klasse 18: produits en cuir et imitations du cuir (compris dans cette classe); trousses de maquillage et autres contenants non spécifiquement conçus pour le transport d'un objet précis, les produits précités étant en fibres artificielles ou fibres naturelles tricotées ou tissées, en cuir ou imitations cuir, ou en matières textiles ou plastiques, compris dans cette classe; petits articles en cuir (compris dans cette classe);*

– *Klasse 25: vêtements sauf foulards, châles, étoles et boas; vêtements de sport et vêtements de loisirs; survêtements, shorts et maillots de gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de tennis, maillots de bain et tenues de plage, caleçons de bain et costumes de bain, y compris bikinis; corsets, sous-vêtements; vêtements pour enfants, vêtements pour nouveaux-nés; barboteuses; chaussures, articles chaussants et bottes y compris chaussures et bottes pour les sports et les loisirs; ceintures (habillement); bas, collants et chaussettes; bandeaux antisudoraux; costumes de déguisement; gants de ski de fond et de cyclisme.*

Für die folgenden Waren der angefochtenen Marken wird Warengleichartigkeit festgestellt:

– *Klasse 14: œuvres d'art et ornements en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans cette classe), ornements (compris dans cette classe), porte-clefs, articles de bijouterie, pierres précieuses; bijouterie fantaisie, boutons de manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates; bracelets en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans cette classe); bracelets-joncs et bracelets de cheville et chaînes (compris dans cette classe); colliers, broches (bijouterie), boucles d'oreilles; instruments d'horlogerie, en particulier montres-bracelets, horloges murales, de table et de parquet; instruments chronométriques; parties de tous les produits précités, comprises dans cette classe; boîtiers et contenants adaptés (à l'exception*

de ceux pour lunettes) en métaux précieux ou en plaqué pour les produits précités, compris dans cette classe;

– *Klasse 24: mouchoirs de poche en matière textiles;*

– *Klasse 25: vêtements de type foulards, châles, étoles et boas; chappellerie, y compris serre-tête; chapeaux; cravates, y compris cravates western; gants (habillement).*

5.
Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Die Widerspruchsmarke SIX (fig.) ist eine kombinierte Wort-/Bildmarke. Ihr gegenüber stehen die reine Wortmarke SIXX und die kombinierte Wort-/Bildmarke SIXX (fig.).

5.1 Zuerst wird die Zeichenähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke SIX (fig.) und der angefochtenen, reinen Wortmarke SIXX beurteilt.

5.1.1 In optischer Hinsicht unterscheiden sich die Marken darin, dass die Widerspruchsmarke aus dem Begriff "SIX" sowie einer Grafik in Form von sechs Punkten (zweimal drei in einer Reihe), oberhalb des Wortelements, besteht, die angefochtene Marke hingegen lediglich aus dem Wortelement "SIXX". Das figurative Element unterstützt lediglich den Sinngehalt des Wortelements "SIX", verstanden als Grundzahl "sechs" (siehe http://de.pons.com > Online-Wörterbuch > Englisch – Deutsch > six > abgerufen am 26.09.2014). Im Gesamteindruck erweist sich vorliegend primär das Wortelement der Widerspruchsmarke als prägend.

Eine optische Ähnlichkeit des Wortelements der angefochtenen Marke mit der Widerspruchsmarke ergibt sich bereits durch die Übernahme aller in der Widerspruchsmarke enthaltenen (Gross-)Buchstaben (S, I, X) in derselben Abfolge. Der zusätzliche Buchstabe X bei der angefochtenen Marke vermag den Zeichenabstand zur Widerspruchsmarke nicht bedeutend zu vergrössern, auch wenn bei Kurzzeichen eine Abweichung in einem Buchstaben vielfach bereits genügt, um die Zeichenähnlichkeit zu bannen (vgl. E. 2.4 oben). Insgesamt ist daher in optischer Hinsicht eine Ähnlichkeit der beiden strittigen Zeichen gegeben.

5.1.2 Die Vorinstanz hält fest, dass zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Wortmarke phonetische Identität bestehe. Auch die Beschwerdeführerin räumt ein, dass zwischen den Marken akustisch eine "gewisse Ähnlichkeit" bestehe.

Bei der Prüfung des Klangbilds ist die Aussprache in allen Landesteilen und allen Landessprachen zu berücksichtigen. Eine fremdsprachige Aussprache ist zu berücksichtigen, wenn die Abnehmer dieser entsprechenden Fremdsprache mächtig sind (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 142; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 71 f.) Die Widerspruchsmarke besteht aus der englischen Grundzahl six. Sie wird vom massgebenden Verkehrskreis als solche verstanden und entsprechend als [sɪks] ausgesprochen. Bei Fantasiemarken, wie der vorliegend angefochtenen Marke SIXX, sind nicht alle theoretisch denkbaren, sondern lediglich die aufgrund allgemeiner Sprachregeln naheliegenden Aussprachemöglichkeiten zu berücksichtigen (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 143). Mangels Leerschlag zwischen dem Wortelement "SIX" und dem zusätzlichen "X" der angefochtenen Marke, ist nicht davon auszugehen, dass sie als "SIX X" [sɪks eks] ausgesprochen wird. Die einsilbige Marke "SIXX" übernimmt vielmehr das klanglich prägende Element der ebenfalls einsilbigen Widerspruchsmarke SIX (fig.). Das zusätzliche X am Wortende der angefochtenen Marke vermag in klanglicher Hinsicht keinen Abstand zur Widerspruchsmarke herzustellen, entsprechend kann eine Zeichenähnlichkeit nicht ausgeschlossen werden.

5.1.3 Allenfalls könnte der Sinngehalt der konfligierenden Zeichen die festgestellte optische und akustische Ähnlichkeit der Zeichen wettmachen. Dies kann ausnahmsweise der Fall sein, wenn der unterschiedliche Sinngehalt in allen Sprachregionen der Schweiz beim Hören oder Lesen sofort und unwillkürlich erkannt wird (BGE 121 III 377 E. 3c "Boss / Boks"; RKGE in sic! 1998 S. 405 E. 4 "Elle / NaturElle collection"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 168 mit weiteren Hinweisen).

Das Wortelement "SIX" der Widerspruchsmarke bedeutet sechs auf Englisch (E. 5.1.1). Der angefochtenen Marke SIXX kann hingegen keine eigenständige Bedeutung zugeschrieben werden. Wenn dem Zeichen überhaupt eine Bedeutung zugemessen werden kann, dann jene der Zahl sechs mit zusätzlichem X, was wiederum eine sinngehaltliche Nähe zum Widerspruchszeichen ergibt. Damit steht fest, dass kein rechtsgenüglicher Unterschied auf der Sinngehaltsebene ersichtlich ist, der eine akustische und optische Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermag.

Es kann festgehalten werden, dass die Wort-/Bildmarke SIX (fig.) und die Wortmarke SIXX ähnliche Zeichen sind.

5.2 Es sind weiter die Widerspruchsmarke SIX (fig.) und die angefochtene Wort-/Bildmarke SIXX (fig.) auf ihre Zeichenähnlichkeit hin zu überprüfen.

Wie unter E. 5.1.1 festgestellt, tritt das Bildelement bei der Widerspruchsmarke hinter das Wortelement zurück. Bei der angefochtenen Wort-/Bildmarke SIXX (fig.) fällt der leicht schräg gestellte, stilisierte Buchstabe S zu Beginn des Wortes auf. Er hebt sich von den nachfolgenden Buchstaben I, X und X ab, welche gewöhnlich ausgerichtet sind und zum S in einem gewissen Kontrast stehen. Alle vier Buchstaben sind in Fettschrift gehalten. Diese grafischen Bestandteile vermögen hingegen nicht über das die Wort-/Bildmarke SIXX (fig.) prägende Wortelement hinwegzutäuschen. Dieses bleibt ungeachtet des leicht stilisierten Schriftzuges dominant und wird dem Konsument in Erinnerung haften bleiben. Betreffend Wortklang und Sinngehalt kann auf das in Erwägung 5.1.2 und 5.1.3 Gesagte verwiesen werden.

Somit besteht zwischen der Widerspruchsmarke SIX (fig.) und der angefochtenen Wort-/Bildmarke SIXX (fig.) ebenfalls Zeichenähnlichkeit.

6.

6.1 Schliesslich muss die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt werden. Die Verwechslungsgefahr kann etwa dann ausgeschlossen werden, wenn die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt und aufgrund dessen nur einen kleineren geschützten Ähnlichkeitsbereich beanspruchen kann (BGE 122 III 385 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 7.2 "Lifetex/Lifetea" und B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 "Aromata/Aromathera"). Von einem schmalen Schutzbereich ist insbesondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes oder wesentliche Teile davon stark beschreibend oder gar gemeinfrei sind (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 86 f.; MARBACH, Bd. III/1, N. 981 mit Hinweisen). Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

6.2 Die Vorinstanz geht von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mit normalem Schutzumfang aus. Die Beschwerdeführerin macht hingegen geltend, dass die Beschwerdegegnerin vermutlich keine Wortmarke SIX hätte eintragen können, weil die Zahl 6 des englischen Grundwortschatzes bekannt, darum banal und nicht unterscheidungskräftig sei. Erst zusammen mit den sechs schwarzen Punkten, dem grafischen Element, sei die Marke kennzeichnungskräftig geworden. Wei-

ter macht sie eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittbenutzung geltend und legt ihrer Beschwerde eine Swissreg Trefferliste, einen Romarin Suchanfrageauszug vom 3. September 2013 zum Suchbegriff "six" und Gebrauchsbelege bei.

6.3 Zahlenworte oder Ziffern können durchaus Markenschutz beanspruchen solange sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht über einen beschreibenden Sinngehalt verfügen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 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+"). So hat beispielsweise das Bundesverwaltungsgericht und die eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) bezüglich der Ziffer 7 bzw. dem Zahlenwort seven bereits mehrfach festgehalten, dass dieser Ziffer bzw. dem Zahlenwort in Verbindung mit Waren der Klasse 18 kein beschreibender Sinngehalt zukommt und sie zudem über einen normalen Schutzumfang verfügt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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! 2003 S. 904 E. 5 und 6 "7Seven [fig.]/Seven Pictures"). Auch vorliegend hat die Widerspruchsmarke SIX (fig.) in Bezug auf die relevanten Waren der Klassen 18 und 25 keinen beschreibenden Charakter. Ein solcher wird von der Beschwerdeführerin auch nicht geltend gemacht.

6.4 Aus dem Umstand allein, dass weitere registrierte Marken das Zahlenwort "SIX" 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 Bundesverwaltungsgerichts 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"). Auch die ins Recht gelegten Homepageausdrücke von "S!X Dessous" (Klasse 25), "After Six" (Klasse 25) sowie "SIX ANGELS" (Klasse 25) und der "Porsche Design Uhr Flat Six Chrono Automatik", zu Verkauf bei Amazon, belegen nicht rechtsgenüglich, dass die Abnehmer im Zusammenhang mit den beanspruchten

Waren im Zahlenwort SIX ein banales Zeichenelement erkennen. Augenscheinlich ist vielmehr, dass sich diese Belege nicht auf das Zahlenwort SIX beschränken. Die eingereichten Belege zeigen einzig, dass auf dem Markt Unterwäsche der Marke "S!X Dessous", Uhren von Porsche mit dem Produktnamen "Flat Six Chrono Automatik", Kleider der Marke "After Six" erhältlich sind sowie bald eine neue T-Shirt Kollektion der Marke "SIX ANGELS" erscheinen wird. Von diesen Belegen auf die Wahrnehmung der Abnehmer in Bezug auf das beanspruchte Zahlenwort zu schliessen, ginge zu weit.

6.5 Die Vorinstanz kommt somit zu Recht zum Schluss, dass die Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft hat und einen normalen Schutzumfang besitzt. Dies gilt umso mehr, als dass vorliegend ein grafisches Element (sechs schwarze Punkte) hinzutritt, welches zwar von untergeordneter Bedeutung für den Gesamteindruck ist (siehe E. 5.1.1), jedoch in Kombination mit dem prägenden Wortelement "SIX" zur Kennzeichnungskraft der Marke beiträgt.

7.
Es ist nun in einer wertenden Gesamtbeurteilung zu entscheiden, ob zwischen den konfligierenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MschG).

Auszugehen ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit bei privaten Käufern von Sonnenbrillen (Klasse 9), Modeartikeln, Modeaccessoires und ähnlichem (Klasse 14). Bei den zu beurteilenden Waren der Klasse 25 liegt eine erhöhte Aufmerksamkeit der relevanten Abnehmerkreise vor. Bei den gegenüberstehenden gleichen und gleichartigen Waren (E. 4.5) ist zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen ein strenger Massstab anzuwenden. Bei Annahme einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und in Kombination des strengen anzuwendenden Massstabes führt die Übernahme des prägenden Wortelementes "SIX" der Widerspruchsmarke in den angefochtene Marken SIXX und SIXX (fig.) für die massgeblichen Verkehrskreise zu einer Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen. Die Gefahr von Fehlzurechnungen besteht somit ihm Rahmen der festgestellten Warengleichheit bzw. Gleichartigkeit für die folgenden Waren:

– *Klasse 14: œuvres d'art et ornements en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans cette classe), ornements (compris*

dans cette classe), porte-clefs, articles de bijouterie, pierres précieuses; bijouterie fantaisie, boutons de manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates; bracelets en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans cette classe); bracelets-joncs et bracelets de cheville et chaînes (compris dans cette classe); colliers, broches (bijouterie), boucles d'oreilles; instruments d'horlogerie, en particulier montres-bracelets, horloges murales, de table et de parquet; instruments chronométriques; parties de tous les produits précités, comprises dans cette classe; boîtiers et contenants adaptés (à l'exception de ceux pour lunettes) en métaux précieux ou en plaqué pour les produits précités, compris dans cette classe;

– *Klasse 24: mouchoirs de poche en matière textiles;*

– *Klasse 25: vêtements de type foulards, châles, étoles et boas; chapellerie, y compris serre-tête; chapeaux; cravates, y compris cravates western; gants (habillement).*

Für Waren, die mit den Waren der Widerspruchsmarken weder gleich noch gleichartig sind (siehe E. 4.5), besteht unter Art. 3 Abs. 1 Bst. c MschG keine Verwechslungsgefahr.

Die Beschwerden sind damit teilweise gutzuheissen. Die Entscheide der Vorinstanz sind aufzuheben, soweit sie die Löschung der angefochtenen Marken für weitere Waren als die vorgenannten vorsehen. Die Widersprüche sind in diesem Umfang abzuweisen.

8.

8.1 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. 2 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; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "we make ideas work" mit Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen

keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marken.

Allerdings sind im vorliegenden Fall auf Seiten der Widerspruchsgegnerin und Beschwerdeführerin zwei angefochtene Marken involviert. Ob im Widerspruchsbeschwerdeverfahren auf die Interessen der Inhaberin der Widerspruchsmarke oder diejenigen der Inhaberin der angefochtenen Marke abgestellt wird, hat das Bundesverwaltungsgericht dahingehend ausgelegt, dass es im Widerspruchsverfahren schwergewichtig um die Frage einer allfälligen Löschung der angefochtenen Marke aus dem Markenregister geht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 *mylife [fig.] / mylife [fig.]* E. 8.1 mit ausführlichen Hinweisen).

Da im vorliegenden Urteil die wesentliche Argumentation zur Verwechselbarkeit der angefochtenen Marken gegenüber der Widerspruchsmarke in Bezug auf beide Marken der Beschwerdeführerin verwendet werden konnte, hat die Tatsache, dass zwei Marken angefochten waren, nur geringe Auswirkungen auf Umfang und Schwierigkeit der Streitsache. Entsprechend rechtfertigt es sich, eine gegenüber einem Verfahren, in welchem eine Widerspruchsmarke lediglich einer angefochtenen Marke gegenübersteht, leicht erhöhte Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.– zu erheben.

Beim vorliegenden Ausgang des Beschwerdeverfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin ungefähr zur Hälfte. Die Verfahrenskosten des Beschwerdeverfahrens sind daher der Beschwerdegegnerin und der Beschwerdeführerin hälftig aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 VwVG).

8.2 Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf je Fr. 800.– pro Widerspruchsverfahren festgelegt (total Fr. 1'600.–) und von der Beschwerdegegnerin vorgeleistet. Der Kostenvorschuss verbleibt bei der Vorinstanz. Die Beschwerdegegnerin dringt mit ihrem Widerspruch in einer Gesamtbetrachtung des vorinstanzlichen und des Beschwerdeverfahrens zu ca. der Hälfte durch. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten werden daher in Abänderung der Festlegung durch die Vorinstanz je zur Hälfte, d.h. Fr. 800.– , der Beschwerdegegnerin und der Beschwerdeführerin auferlegt. Entsprechend hat die Beschwerdeführerin die Beschwerdegegnerin mit Fr. 800.– für die vorinstanzlichen Verfahrenskosten zu entschädigen.

8.3 Die Parteikosten für das Beschwerdeverfahren sind wettzuschlagen.

8.4 Die Vorinstanz sprach der Beschwerdegegnerin für die zwei erstinstanzlichen Verfahren eine volle Parteientschädigungen von Fr. 3'000.– zu. Die Beschwerdegegnerin dringt mit ihrem Widerspruch in einer Gesamtbetrachtung des vorinstanzlichen Widerspruchsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens insgesamt zu einem Drittel durch, die Beschwerdeführerin mit ihren Anträgen zu zwei Dritteln. In Abänderung der Entschädigungsverlegung durch die Vorinstanz wird eine Parteientschädigung für die Beschwerdeführerin von zwei Dritteln festgelegt, die sich nach der Verrechnung mit der Parteientschädigung von einem Drittel für die Beschwerdegegnerin auf die verbleibende Differenz von Fr. 1'000.– beläuft. Diese ist von der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin zu leisten.

8.5 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 des Mehrwertsteuergesetzes vom 2. September 1999 [MWSTG, SR 641.20] in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Unterföring, Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Die Beschwerdeführerin ist für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigungen ohne MWST aufzufassen ist.

9.
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 Beschwerden werden teilweise gutgeheissen. Ziffer 1 und Ziffer 2 der Verfügungen vom 3. September 2013 (Widerspruchsverfahren Nr. 11975 und Nr. 11976) sind im Sinne der Erwägungen dahingehend abzuändern, als dass die Widersprüche nur hinsichtlich folgender Waren gutgeheissen werden:

– *Klasse 14: œuvres d'art et ornements en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans cette classe), ornements (compris*

dans cette classe), porte-clefs, articles de bijouterie, pierres précieuses; bijouterie fantaisie, boutons de manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates; bracelets en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans cette classe); bracelets-joncs et bracelets de cheville et chaînes (compris dans cette classe); colliers, broches (bijouterie), boucles d'oreilles; instruments d'horlogerie, en particulier montres-bracelets, horloges murales, de table et de parquet; instruments chronométriques; parties de tous les produits précités, comprises dans cette classe; boîtiers et contenants adaptés (à l'exception de ceux pour lunettes) en métaux précieux ou en plaqué pour les produits précités, compris dans cette classe;

– *Klasse 24: mouchoirs de poche en matière textiles;*

– *Klasse 25: vêtements de type foulards, châles, étoles et boas; chapellerie, y compris serre-tête; chapeaux; cravates, y compris cravates western; gants (habillement);*

und der internationalen Registrierung den Schutz in der Schweiz für die folgenden Waren gewährt wird:

– *Klasse 18: produits en cuir et imitations du cuir (compris dans cette classe); trousses de maquillage et autres contenants non spécifiquement conçus pour le transport d'un objet précis, les produits précités étant en fibres artificielles ou fibres naturelles tricotées ou tissées, en cuir ou imitations cuir, ou en matières textiles ou plastiques, compris dans cette classe; petits articles en cuir (compris dans cette classe);*

– *Klasse 25: Vêtements sauf foulards, châles, étoles et boas, mais y compris vêtements de sport et vêtements de loisirs; survêtements, shorts et maillots de gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de tennis, maillots de bain et tenues de plage, caleçons de bain et costumes de bain, y compris bikinis; corsets, sous-vêtements; vêtements pour enfants, vêtements pour nouveaux-nés; barboteuses; chaussures, articles chaussants et bottes y compris chaussures et bottes pour les sports et les loisirs; ceintures (habillement); bas, collants et chaussettes; bandeaux antisudoraux; costumes de déguisement; gants de ski de fond et de cyclisme.*

2.
Die Verfahrenskosten im vorliegenden Beschwerdeverfahren von total Fr. 5000.− werden zu Fr. 2'500.– der Beschwerdeführerin auferlegt. Der

einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. Der Restbetrag von Fr. 2'500.– wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet. Im Umfang von Fr. 2'500.– werden die Verfahrenskosten der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.
Die Ziffern 5 der beiden Entscheide der Vorinstanz vom 3. September 2013 (Widerspruchsverfahren Nr. 11975 und Nr. 11976) werden aufgehoben. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für die vorinstanzlichen Verfahrenskosten mit Fr. 800.– zu entschädigen.

4.
Die Parteikosten des Beschwerdeverfahrens werden wettgeschlagen. Für das vorinstanzliche Verfahren hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.– zu entrichten.

5.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück, Rückerstattungsformular)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein; Beschwerdeantwortbeilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 11975 und Nr. 11976; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:	Der Gerichtsschreiber:
Maria Amgwerd	Lukas Abegg

Versand: 10. Dezember 2014