



Abteilung II
B-5530/2013

Urteil vom 6. August 2014

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi und Richter Pascal Richard,
Gerichtsschreiber Salim Rizvi.

Parteien

MILLÉSIMA S.A.,
Quai de Paludate 87, FR-33000 Bordeaux,
vertreten durch Rechtsanwalt Andreas Schlecht,
Bovard AG, Optingenstrasse 16, 3000 Bern 25
Beschwerdeführerin,

gegen

Multigraphix Sàrl,
Boulevard de Grancy 1, 1006 Lausanne,
vertreten durch George W. Humphrey,
TRADAMARCA, Humphrey & Co,
Avenue de la Gare 10, Case postale 1451, 1001 Lausanne,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 12172
IR 724'980 MILLESIMA / CH 621'258 MILLEZIMUS.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdegegnerin hinterlegte am 13. April 2011 die Wortmarke CH 621'258 MILLEZIMUS, deren Eintragung am 11. Oktober 2011 auf Swissreg publiziert wurde (angefochtene Marke). Die Marke wird für Waren und Dienstleistungen der Klassen 21, 33, 35, 38, 39, 42 und 43 beansprucht, darunter für:

33 Vins, spiritueux.

43 (...) services de bars à vin; (...).

B.

Am 11. Januar 2012 und beschränkt auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen erhob die Beschwerdeführerin teilweise Widerspruch gegen diese Marke, den sie auf ihre Internationale Wortmarke IR 724'980 MILLESIMA (Widerspruchsmarke) mit Priorität vom 29. Oktober 1992 stützte. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für:

33 Vins d'appellation d'origine contrôlée, vins de pays, liqueurs, tous ces produits étant millésimés.

Die Beschwerdeführerin erläuterte, die Marken seien sich im Klang und Schriftbild sehr ähnlich. Weine, Spirituosen und Weinstuben seien mit den von ihr beanspruchten Weinen und Likören gleichartig, so dass eine Verwechslungsgefahr bestehe.

C.

Mit Widerspruchsantwort vom 11. Mai 2012 wandte die Beschwerdegegnerin ein, die Widerspruchsmarke sei nicht rechtserhaltend gebraucht worden. Ausserdem sei "Millesima" eine unbedeutende Abwandlung vom Wort "Millésime", das als Jahrtausend in einer Jahreszahl, Jahrgang oder Erntejahr die eingetragenen Waren beschreibe und damit nur eine schwache Kennzeichnungskraft entfalte. Die unterschiedlichen Endungen der Marken reichten daher aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern.

D.

Mit Schreiben vom 1. November 2012 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest. Mit Gebrauchsbelegen versuchte sie glaubhaft zu machen, dass die Widerspruchsmarke ausreichend gebraucht werde und überdies erhöhte Bekanntheit erlangt habe. Auch andere Anbieter benütz-

ten das Wort "millésime" kennzeichenmässig. Die angefochtene Marke aber habe nur den Zweck, den guten Ruf der Beschwerdeführerin auszu-beuten.

E.

Am 16. Januar 2013 beanstandete die Beschwerdegegnerin per E-Mail, Anhang 12 mit Rechnungskopien der beschwerdeführerischen Ge-brauchsbelege sei ihr nicht zur Stellungnahme unterbreitet worden.

F.

Am 29. Januar 2013 stellte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz eine geänderte Version des Anhangs 12 zu, worauf kundenbezogene Angaben eingeschwärzt worden waren. Diese wurde am 5. Februar 2013 an die Beschwerdegegnerin weitergeleitet.

G.

Die Beschwerdegegnerin nahm mit Schreiben vom 27. Mai 2013 Stellung und führte aus, der rechtserhaltende Markengebrauch sei nicht glaubhaft gemacht. Die von der Beschwerdeführerin vertriebenen Produkte trügen abweichende Marken. Keiner der Belege zeige einen Wein mit dem Na-men "Millesima". Die Beschwerdeführerin sei keine Weinproduzentin, sondern Weinhändlerin, weshalb die Widerspruchsmarke nicht marken-mässig, sondern nur als Firma gebraucht werde. Die Gebrauchsbelege seien weder datiert noch mit einem bestimmten Gebrauch in Verbindung zu bringen. Auch die Rechnungen belegten den markenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht.

H.

Mit Entscheid vom 29. August 2013 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Sie begründete dies damit, die Belege seien teilweise undatiert oder ausserhalb der relevanten Zeitperiode. Auf einigen Belegen werde das Zeichen nicht markenmässig verwendet. Auch die Zusammenstellungen der Werbekosten seien für sich alleine nicht aussagekräftig. Die abgebil-deten Probierkisten und die Kataloge könnten zwar einen markenmässigen Gebrauch in der Schweiz glaubhaft machen, dessen Umfang könne aus den vorliegenden Unterlagen jedoch nicht abgeleitet werden. Zudem schaffe die Übereinstimmung im kennzeichnungsschwachen Wortstamm "Millesim" keine Verwechslungsgefahr.

I.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 1. Oktober 2013 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:

1. Der Entscheid des eidg. Instituts für geistiges Eigentum vom 29. August 2013 im Widerspruchsverfahren Nr. 12172 sei aufzuheben;
2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 621'258 MILLEZIMUS sei im Umfang des Widerspruchs zu löschen;
3. Eventualiter sei das Vorliegen oder Fehlen einer glaubhaft gemachten markenmässigen rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke MILLESIMA durch das Bundesverwaltungsgericht verbindlich festzustellen und die Rechtssache zwecks Beurteilung des Vorliegens oder Fehlens einer Verwechslungsgefahr der sich gegenüber stehenden Markenzeichen an die Vorinstanz zurückzuweisen;
4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Widerspruchsgegnerin.

Sie führte weiter aus, Warenhandel sei nach der Praxis der Vorinstanz zwar keine Dienstleistung, da der Händler im Eintrag der Handelsmarke die jeweilige Warenklasse beanspruchen müsse. Die Vorinstanz übersehe aber, dass Handelsmarken im Weinhandel nur selten auf den Weinflaschen selbst, sondern meistens in indirektem Zusammenhang mit diesen gebraucht würden. Oft wiesen Marke und Firma in Verschmelzung auf eine betriebliche Herkunft hin. Es sei nicht notwendig, einen bestimmten Mindestumsatz mit Markenprodukten zu erwirtschaften und ihn den Mitbewerbern offenzulegen oder Verkäufe über eine bestimmte Mindestdauer nachzuweisen, damit der Gebrauch als ernsthaft gelte. Die Widerspruchsmarke verfüge über einen erheblichen Bekanntheitsgrad und eine hohe Reputation, was schon ihre Umsatzzahlen und Webbesuche zeigten und bei Bedarf weiter nachgewiesen werde. Doch sei "Millésime" gar nicht beschreibend, da es begrifflich nur das Erntejahr des Weines bezeichne. Es bestehe darum eine Verwechslungsgefahr mit der angefochtenen Marke.

J.

Mit Beschwerdeantwort vom 12. November 2013 beantragte die Beschwerdegegnerin:

1. Le recours est rejeté.

2. A titre subsidiaire, l'affaire est renvoyée à l'Autorité inférieure pour décision si, et dans la mesure où, le Tribunal parvient à la conclusion que l'Autorité inférieure ne s'est pas, ou s'est insuffisamment, prononcée sur un point de fait ou de droit qu'elle devait trancher et que le Tribunal estime ne pas pouvoir en l'état trancher lui-même ledit point.
3. Les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante.

Sie fügte an, bei der Widerspruchsmarke handle es sich um eine Abwandlung des beschreibenden Ausdrucks "Millésime", weshalb die Marke gar nicht hätte registriert werden sollen. Während andere Weinhandelsunternehmen ihre Marke auf die Etiketten von Weinflaschen aufdruckten, gebrauchte die Beschwerdeführerin sie nur firmenmässig. Bereits unter dem früheren Markenschutzgesetz wäre ein firmenmässiger Gebrauch aber nicht rechtserhaltend gewesen. Für den Konsumenten sei vor allem die Weinmarke kaufentscheidend. Die Auswahl des Händlers erfolge nach anderen Kriterien, beispielsweise dem Preis. Auch der von der Beschwerdeführerin angeführte Champagner sei nicht markenmässig gebraucht worden. Es habe sich um keinen Jahrgangs-Champagner im Sinne der beanspruchten Waren gehandelt. Das Katalogbild einer Etikette mit der Widerspruchsmarke zeige ebenfalls keine Gebrauchshandlung, sondern werde nur fiktiv eingesetzt, wenn kein Foto einer Ware bestehe. Die Fotos der Weinkisten seien weder datiert noch schweizerischen Lieferungen zuordenbar, und bei der schriftlichen Erklärung des Transporteurs handle es sich lediglich um eine Parteibehauptung, da jener der Beschwerdeführerin nahestehe. Die Umsätze der Beschwerdeführerin in der Schweiz seien zu gering, um eine Bekanntheit der Marke glaubhaft zu machen. "Wein und Spirituosen" und "Weinstuben" seien zudem ungleichartig, und zwischen Detailhandel und dem Verkauf von mit der Marke versehenen Waren sei zu unterscheiden, was auch der Beschwerdeführerin bekannt sei, deren neue, gleichlautende IR-Marke sie auch für die Dienstleistung "Detailhandel" beanspruche.

K.

Die Beschwerdeführerin verzichtete mit Schreiben vom 3. Januar 2014 auf eine Replik.

L.

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

M.

Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

1.2 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt eine infolge Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke ergangene Widerspruchsabweisung in der Regel kassatorisch. Ist die Beschwerde begründet, weist es die Sache zur Prüfung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurück, sofern sich diese in der angefochtenen Verfügung nicht zu dieser Frage geäußert hat (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 2 "ebm/EBM Ecotec"; B-6372/2010 vom 31. Januar 2010 E. 4.1 "Swiss Military by BTS"). Vorliegend hat die Vorinstanz auch zur Frage der Verwechslungsgefahr bereits Stellung genommen, so dass einer reformatorischen Prüfung nichts entgegensteht und im Hauptpunkt auf das Beschwerdebegehren einzutreten ist.

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröf-

fentlichung der Eintragung bei der Vorinstanz einzureichen (Art. 31 Abs. 2 Satz 1 MSchG).

2.1 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Allerdings wird der fehlende Gebrauch einer Marke nicht von Amtes wegen berücksichtigt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull"; B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 4 "Adwista/Advista"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32 N. 2). Umgekehrt kommt der Mitwirkungspflicht der widersprechenden Partei (Art. 13 Abs. 1 VwVG) für die Glaubhaftmachung des Markengebrauchs im Sinne von Art. 32 MSchG eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"; B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull").

2.2 Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle Waren und Dienstleistungen, für welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist. Bestehen keine zureichende Gründe für den Nichtgebrauch, treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs nur bezüglich derjenigen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen ein, für welche die Marke tatsächlich gebraucht wurde (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 "Maxx/max Maximum + value"). Gebrauchshandlungen für einen Teilbegriff gelten umso mehr als rechtserhaltend für den eingetragenen Oberbegriff, je prototypischer sie für diesen Oberbegriff stehen, je mehr Gebrauchshandlungen für unterschiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammenhängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und präziser der Oberbegriff als solcher ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita").

2.3 Ein funktionsgerechter, markenmässiger Gebrauch ist von einem bloss unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden, aufgrund dessen das Zeichen zwar als Unternehmenshinweis, aber nicht als Kenn-

zeichen bestimmter Waren oder Dienstleistungen verstanden wird, für die die Marke eingetragen ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.4 "Life"; B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.2 "Solvay/Solvexx"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009 [zit. SIWR III/1], N. 1316 f.). Für den rechtserhaltenden Gebrauch ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint. Entscheidend ist, dass das Zeichen nach den Umständen des Gebrauchs als Mittel zur Kennzeichnung der eigentlichen Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Der Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen ist, oder in nur einer hiervon unwesentlich abweichenden Form, markenmässig und ernsthaft und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfolgt sein (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Life"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "Fünf Streifen/Fünf Streifen"; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 38 ff.; MEIER, a.a.O., S. 50 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 38). Massstab sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls, wie beispielsweise Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "Fünf Streifen/Fünf Streifen"). Kein ernsthafter Markengebrauch ist die bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markenbenutzung für Produkte des Massenkonsums (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Life"; B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.9 "Heidiland/ Heidi-Alpen"; B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 6.4.2 "No Name/No Name"; MARBACH in: SIWR III/1, a.a.O., N. 1343 ff.; WANG in: Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 11 N. 66, 72).

2.4 Der Markengebrauch muss in der Schweiz erfolgen. Ausnahmen dieses sogenannten Territorialitätsprinzips sind der Gebrauch für den Export und der Gebrauch in Deutschland nach Art. 5 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland über den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892, die ebenfalls genügen (SR 0.232.149.136; vgl. WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 33 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Recherches juridiques lausannoises Vol. 22, Genf/Zürich/Basel 2005, S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre de marque en droit suisse, in: sic! 2005 Sonderheft, S. 108).

2.5 Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet vom Tag der Einrede an (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 "Life"; WANG in: Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 12 N. 9; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 85, Bern 2008, S. 116). Die Fristberechnung richtet sich nach Art. 2 MSchV (SR 232.111).

2.6 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 333 E. 3.2 "Uhrenarmband", BGE 120 II 393 E. 4.c, BGE 88 I 14 E. 5.a; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"; WILLI, a.a.O., Art. 32 N. 7; CHRISTOPH GASSER in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 32 N. 21; WANG in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 12 N. 62). Es braucht keine volle Überzeugung der Behörde, doch muss diese zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/Egatrol"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"; B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 "Exit/Exit One"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 12 N. 16). Die Behörde würdigt alle relevanten Belege umfassend nach ihrer freien Überzeugung (Art. 19 VwVG in Verbindung mit Art. 40 des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947 [BZP, SR 273]).

2.7 Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierung voraussetzt. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit datierbaren Belegen berücksichtigt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/Egatrol"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.9 "Life"; B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 "Exit/Exit One"; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann gegebenenfalls mit Prospekten, Preislisten oder Rechnungen glaubhaft gemacht werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/Egatrol"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.10 "Life").

3.

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe den Grossteil der ins Recht gelegten Gebrauchsbelege im angefochtenen Entscheid gar nicht berücksichtigt, obwohl mit umfangreichen Dokumenten glaubhaft gemacht werde, dass die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit dem Handel und Verkauf von Weinen Dritter verwendet worden sei. Auch verkenne die Vorinstanz die Realität von Weinhandelsunternehmen, wenn sie verlange, dass die Marke auf den Waren selbst angebracht werden müsse. Weine kämen üblicherweise unter der jeweiligen Marke der Hersteller in den Handel. Die Handelsmarke bezeichne nur das mit der Ware handelnde Unternehmen. Es entspreche der Natur der Sache, dass sie nicht oder höchstens ergänzend zur Herstellermarke (Fabrikmarke) auf den Waren angebracht werde.

3.1 Entgegen diesen Vorbringen hat die Vorinstanz alle ins Recht gelegten Gebrauchsbelege im angefochtenen Entscheid berücksichtigt und dabei nicht nur den Gebrauch der Marke auf der Ware oder ihrer Verpackung als rechtserhaltend angesehen. Der Beschwerdeführerin ist zwar insoweit zuzustimmen, als Handelsmarken – im Unterschied zu "Fabrikmarken" in der Terminologie des aufgehobenen Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen ("aMSchG", vgl. Art. 74 und Art. 75 Ziff. 3 MSchG) – erfahrungsgemäss seltener auf Weinetiketten und häufiger auf dem Gebinde, am Regal, Laden oder in der Korrespondenz und Werbung des Weines verwendet werden, da es für den Kaufentscheid stärker auf die geografische Herkunft und die Einzelheiten der Weinherstellung und dafür weniger als bei anderen Waren auf den Vertriebsweg ankommt. Dessen ungeachtet gelten für den rechtserhaltenden Gebrauch von Fabrik- und von Handelsmarken dieselben Anforderungen. Unter früherem Recht waren sowohl Fabrik- wie Handelsmarken auf der Ware oder ihrer Verpackung anzubringen (Art. 1 Ziff. 2 aMSchG); seit Inkrafttreten des neuen Markenschutzgesetzes genügt bei allen ein Gebrauch "im Zusammenhang" mit den Waren oder Dienstleistungen (Art. 11 Abs. 1 MSchG; zur materiellen Gleichbehandlung von Fabrik- und Handelsmarken vgl. E. MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939, S. 43; Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 19. September 1984, veröffentlicht in Schweizerischen Mitteilungen über Immaterialgüterrecht/ SMI 1985/1, S. 83 E. 6.2 "Lego/Logi II"). Von diesen Voraussetzungen ist vorliegend auch die Vorinstanz ausgegangen, soweit

sie die Frage des qualitativen Gebrauchs der Belege geprüft hat. Nur deshalb bezeichnete sie den Gebrauch der Marke bezüglich der Sammelbeilagen 7 und 12 als genügend, sofern sie nebst dem Titelblatt auch auf den Bestellscheinen der Werbeprospekte und in den einzelnen Liefer- und Rechnungspositionen wiedergegeben würde. Auch die Marke auf Probierkisten in Beilage 10 und Sammelbeilage 11 bewertete sie qualitativ als hinreichend und nur quantitativ als ungenügend glaubhaft gemacht. Die Vorinstanz ist deshalb nicht von einem falschen Begriff des rechtserhaltenden Gebrauchs ausgegangen. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin hat dieser Begriff hingegen nichts mit der Eintragungspraxis von Marken für Detailhandel in Klasse 35 zu tun. Hierbei handelt es sich um eine an Grossisten und Produzenten und nicht gegenüber Konsumenten erbrachte Dienstleistung, von welcher für den vorliegenden Fall nichts abgeleitet werden kann (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 4.2.1 "After Hours"; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: sic! 2007 S. 39 E. 5-7, E. 10 "Sud Express/Expressfashion"). Als nächstes ist die Würdigung der Gebrauchsbelege durch die Vorinstanz zu prüfen.

3.2 Soweit die Vorinstanz ihre Beurteilung auf unrichtige Tatsachen stützt, ist sie zu berichtigen. Nicht haltbar ist ihre Feststellung, die Abbildungen von Weinkisten "Découverte Louis Latour Bourgogne 2005", "Les Seconds Vins de Premiers Crus Classés 2005" und "La Caisse Découverte 2005" in den Replikbeilagen 1-3 seien undatiert und deshalb nicht zu berücksichtigen. Angesichts der erkennbaren Jahreszahl "2005", die erfahrungsgemäss das Jahr der Weinlese bezeichnet, ist als wahrscheinlich anzunehmen, dass die Aufnahmen frühestens im Jahr 2006 entstanden sind. Ob die Fotografien einen Beweiswert haben, ist darum, namentlich in Anbetracht eines relevanten Zeitraums vom 11. Mai 2007 bis zum 11. Mai 2012, erst näher zu prüfen. Nicht klar ist, was die Vorinstanz bezüglich Sammelbeilage 7 aus ihrer Feststellung ableiten will, die Bezeichnung "Millésime" (französisch für Jahrgangswein) erscheine weder auf den einzelnen Bestellscheinen noch bei den beworbenen Produkten wie zum Beispiel Weinen aus Bordeaux. Sollte sie damit gemeint haben, die Widerspruchsmarke MILLESIMA fehle auf den Bestellscheinen, erweist sich auch diese Feststellung als offensichtlich unrichtig, da die Marke auf allen Belegen dieser Beilage, einschliesslich den Bestellscheinen, an prominenter Stelle angebracht ist.

3.3 Die Vorinstanz hat die Replikbeilagen 1-3, 4, 5, 8, 9 und 10-11 und damit die grosse Mehrheit der eingereichten Beweismittel nur teilweise,

nämlich nur bis zu der Schlussfolgerung gewürdigt, der oder die Belege reichten "für sich alleine" nicht aus, um einen rechtserhaltenden Gebrauch glaubhaft zu machen. Eine Gesamtwürdigung in der Kombination aller Belege hat sie unterlassen und bereits aus diesem Zwischenresultat auf das Fehlen eines rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke geschlossen. Ihre Würdigung erweist sich damit als rechtsfehlerhaft (vgl. E. 2.6).

Nicht zu folgen ist der Vorinstanz auch hinsichtlich ihrer Beurteilung von Replikbeilage 7. Diese Beilage umfasst vierzehn Prospekte mit Weinwerbung und Bestellscheinen aus verschiedenen Jahren, die nach richtiger Feststellung der Vorinstanz datiert sind und aus der erforderlichen Zeitperiode stammen. Die Widerspruchsmarke MILLESIMA ist auf allen diesen Belegen auf der Frontseite, zum Teil auch auf den Folgeseiten, gut erkennbar als Überschrift und offenkundig als Marke für das darunter angepriesene Weinangebot angebracht. Da die Beschwerdeführerin auf diesen Prospekten erst in der Fusszeile mit ihrer Anschrift und Telefonnummer in Erscheinung tritt, wird die Marke im Titel nicht rein unternehmensbezogen, sondern naheliegenderweise als Kennzeichen für das präsentierte Weinangebot verstanden. Ein Beispiel ist die Vorderseite des nebenstehenden Flugblatts für die "Kollektion Weihnachten 2009". Dass das Wort durch eine konkave Unterstreichung hervorgehoben und mit einem accent aigu über dem Buchstaben E geschrieben ist, ist namentlich auf den französisch geschriebenen Prospekten von der Wortmarkenregistrierung umfasst und stellt keine Abweichung vom Registereintrag dar (vgl. zum accent aigu auf Grossbuchstaben MAURICE GRÉVISSE, Le bon usage, 13. Aufl. 2001, S. 87). In Kombination mit den glaubhaft gemachten Umsätzen der Beschwerdeführerin erweist sich bereits diese Sammelbeilage als ausreichend, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke zu bejahen. Es erübrigt sich, auf die übrigen vor der Vorinstanz und zusätzlich mit der Beschwerde eingereichten Belege näher einzugehen.



3.4 In Abweichung vom vorinstanzlichen Ergebnis ist der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke somit zu bejahen. Im nächsten Schritt ist zu prüfen, ob zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr besteht.

4.

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von den massgebenden Verkehrskreisen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eine der zu vergleichenden Marken für die andere gehalten wird; eine mittelbare, wenn die Zeichen zwar auseinander gehalten, dahinter aber fälschlicherweise wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermutet werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay", B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.1 "Gadovist/Gadogita"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 21 ff.). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind dabei umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller", BGE 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., 1999, Art. 3 N. 8), und umgekehrt. Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 379 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/Gallay"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).

4.1 Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 3 N. 49). Je höher die Aufmerksamkeit bei der Inanspruchnahme fraglicher Waren und Dienstleistungen ist, desto höher ist das Unterscheidungsvermögen der angesprochenen Abnehmerkreise (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3663/

2011 vom 17. April 2013 E. 4.2 "Intel Inside/Galdat inside", B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.2 "View/Swissview"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 52).

4.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 mit Hinweisen "Gallo/Gallay"). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding", B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 300).

4.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally", B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex"). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl., 2009, N. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, sic! 2006, S. 761 E. 4 mit Hinweisen "McDonald's/McLake"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und die optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 389 E. 5.a "Kamillosan", BGE 119 II 476 E. 2.c "Radion"). Entscheidend für den gleichen Sinngehalt können neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen sein, die das Zeichen unweigerlich hervorruft (BGE 121 III 380 E. 2.b "Boss/Boks").

4.4 Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 386 E. 2a "Kamillosan"). Als stark gelten alle Marken, die aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder wegen ihres in-

tensiven Gebrauchs überdurchschnittlich bekannt sind (MARBACH, a.a.O., N. 979 mit Hinweisen). Hohe Kennzeichnungskraft, insbesondere eine hohe Bekanntheit als Kennzeichen, erhöht die Wahrscheinlichkeit von Nachahmungshandlungen und das Rechtsschutzbedürfnis des Inhabers. Markenbekanntheit setzt wie die Verkehrsdurchsetzung nach Art. 2 Bst. a MSchG ein von der einzelnen Gebrauchssituation gelöstes, abstrahiertes Wiedererkennen des hinterlegten Zeichens als Marke bei den Verkehrskreisen voraus. Dieses lässt sich in vielen Fällen nur durch Verkaufsstatistiken, Werbeaufwand oder eine bestimmte tatsächliche Gebrauchsweise glaubhaft dartun (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8240/2010 vom 27. Februar 2012, E. 2.5 "Aus der Region. Für die Region"). Wird der erweiterte Schutz der bekannten Marke mit ihrer langen Aufbauarbeit begründet, muss wenigstens in allgemeiner Form geprüft werden, ob sie den erweiterten Rechtsschutz zum Schutz des aktuellen Inhabers und nicht nur zugunsten der wiedererkennenden Verkehrskreise legitimiert (ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, SMI Bd. 97, 2013, S. 39 ff.). Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, muss diese daher glaubhaft machen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3, 5.4 "Bec de fin bec/Fin bec").

4.5 Ursprünglich kennzeichnungsschwach ist eine Marke, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump/Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H₂O₃ pH/Regulat"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften der relevanten Waren und Dienstleistungen, sofern sie ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood").

5.

5.1 Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistungen sind vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 180; DERSELBE, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 7). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte Verwechslungsgefahr werden in der Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September

2012 E. 5.4 "Etavis/Estavis"; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 14) oder es sich um Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. "IKB/ICB"), während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 347 E. 4.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 52).

Fermentierte Alkoholgetränke wie Wein und Bier dürfen nicht an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren abgegeben werden (Art. 11 Abs. 1 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung [LGV, SR 817.02]). Die Verkehrskreise bestehen demzufolge aus Weinkonsumenten über 16 Jahren sowie anderen Personen, die Wein aus beruflichen oder privaten Gründen für Dritte einkaufen. Obwohl eine kleinere Anzahl Kenner alkoholische Getränke auch mit erhöhter Aufmerksamkeit einkaufen, ist für diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs auf breite Verkehrskreise mit durchschnittlicher, beziehungsweise eher flüchtiger Aufmerksamkeit abzustellen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.2 "Bec de fin bec"/Fin Bec", B-7352/ 2008 vom 17. Juni 2009 E. 6.2 "Torres/Torres Saracena").

5.2 Zwischen den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren: "*Vins d'appellation d'origine contrôlée, vins de pays, liqueurs, tous ces produits étant millésimés*" einerseits und der Formulierung: "*Vins, spiritueux*" in Klasse 33, wofür die angefochtene Marke registriert ist, besteht Warenidentität. Gegenüber "*services de bars à vin*" in Klasse 43 besteht Gleichartigkeit dank einer zusammenhängenden Wertschöpfungskette, marktüblichen Verknüpfung auf Grund von einheitlichen Waren, ähnlichen Vertriebsstätten mit Degustationen und Weinverkäufen in Gaststätten sowie übereinstimmenden Abnehmerkreisen.

5.3 Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Wort MILLESIMA, das mit der lateinischen, weiblichen Adjektivform *millesima* ("die tausendste"), übereinstimmt, mit Ausnahme des letzten Buchstabens aber auch dem aus derselben Wortwurzel stammenden, französischen Begriff "Millésime" (Jahrgang) gleicht, der für die Wahl und Unterscheidung von Wein eine besondere Bedeutung hat. Oft werden Weine aus Reben desselben Jahrgangs produziert und mit ihrer Jahreszahl angeschrieben. Aufgrund des in jenem Jahr herrschenden Wetters und Rebenwachstums kann sich ein Weinjahrgang durch einen typischen Säuregehalt und eine bestimmte Edel- oder Sauerfäule von anderen Jahrgängen unterscheiden. Er weckt daher bei Weinkenncern spezifische Erwartungen an Geschmack und Be-

schaffenheit des Weins und beeinflusst namentlich die Beurteilung, ab wann und bis zu welchem Zeitpunkt er getrunken werden kann (vgl. LUDWIG JAKOB, Lexikon der Önologie, Stuttgart 2012, S. 222, sowie die Jahrgangslisten unter www.vin-vigne.com/millesimes/ und www.savourclub.fr/millesimes-du-vin.aspx, besucht am 8. Juli 2014). Wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat, ist "Millésime" im Weinhandel und bei der Auswahl von Wein in Laden oder Restaurant keine technische, neutrale Altersbezeichnung, sondern ein anpreisend verstandenes und namentlich in Weinpräsentationen und -ankündigungen häufig anzutreffendes Schlagwort für besonders gute Weine und Spitzenjahrgänge. Auch der einschränkende Schluss der für die Widerspruchsmarke registrierten Warenliste: "...tous ces produits étant millésimes", ist so zu verstehen. "Millésime" hat Verwendung in einer Reihe von hiesigen Unternehmensbezeichnungen und Domainnamen zum Weinhandel gefunden, worauf die Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren füglich hinwies. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für Weine ist durch diese unmittelbare Nähe zu "Millésime" erheblich beeinträchtigt.

5.4 Die Beschwerdeführerin macht geltend, ihre Gebrauchsnachweise belegten eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke, die eine allfällige originäre Kennzeichnungsschwäche kompensiere. Ihre Angaben zum Werbeaufwand und konkreten Markengebrauch, einschliesslich der zahlreichen Lieferrechnungen und einer allerdings wenig detaillierten Gebrauchs- und Bekanntheitserklärung eines Handelspartners der Beschwerdeführerin reichen indessen nicht aus, um ein allgemeines Wiedererkennen der Marke bei den breiten Verkehrskreisen im Zusammenhang mit Weinwaren in der Schweiz glaubhaft zu machen (vgl. E. 5.1). Das bereits erwähnte Primat der geografischen und betrieblichen Herkunft des Weins, seiner Traubensorte(n) und Machart, anhand derer die Wahrnehmung und Erinnerung des Marktes bei dieser Warenart vor allem geprägt ist und hauptsächlich unterschieden wird, macht es für eine bloss noch hinzugefügte Handelsmarke nicht leicht, sich im Verkehr durchzusetzen und von der grossen Zahl der Gelegenheitseinkäufer/innen, Endkonsumentinnen und Endkonsumenten selbständig wiedererinnert zu werden. Für eine Überwindung dieser schwierigen Ausgangslage genügen die vorgelegten Bekanntheitsbelege nicht. Ein erhöhter Schutzzumfang durch Verkehrsgeltung ist der Widerspruchsmarke deshalb nicht zuzubilligen.

5.5 Während die Widerspruchsmarke sich eng an den anpreisenden Begriff "Millésime" anlehnt, hebt die angefochtene Marke sich durch ein "Z"

in der Wortmitte und die lateinische Endung "-mus" etwas deutlicher von jenem ab. Zwar sprechen die französischsprachigen Teile der Verkehrskreise das "z" und das "s" gleich aus; visuell vermögen sie aber dennoch die vorgenannten Unterschiede ("Z"; "-mus") zu erkennen. Gerade sie assoziieren MILLEZIMUS überdies mit dem anpreisenden Begriff "Millésime" (vgl. E. 5.3) und deshalb gerade nicht mit der Widerspruchsmarke. Für die deutschsprachigen Verkehrskreise ist die vorgenannte Verknüpfung nicht ersichtlich. Auch in der angefochtenen Marke wird der Sinnbezug zum anpreisenden Schlagwort "Millésime" zwar sofort deutlich, die angefochtene Marke wandelt diesen Begriff aber erkennbar verspielt und etwas markanter als die Widerspruchsmarke zu einem eigenen Kennzeichenwort um. Schwache Kennzeichenbestandteile einer Widerspruchsmarke werden nicht einfach weggestrichen, sondern entfalten trotz ihrer reduzierten Kennzeichenwirkung noch einen gewissen Schutz. Die Rechtsprechung hat eine Verwechslungsgefahr beispielweise trotz Übereinstimmung in geschwächten, vorwiegend beschreibenden Bestandteilen zwischen den Marken MUROLINO und MURINO für Baustoffe und LA-CITY und T-CITY für Schmuck- und Lederwaren bejaht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7246/2009 vom 27. September 2010, E. 6.3 "Murolino/Murino" und B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009, E. 5.3 "La-City/T-City"). Verneint wurde dagegen die Verwechslungsgefahr trotz Ähnlichkeit einzelner geschwächter Zeichenbestandteile beispielsweise zwischen den Zeichen ECO-CLIN und SWISS ECO CLEAN (fig.) sowie KaSa K97 (fig.) und biocasa (fig.), (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 6 "Eco-clin"/"Swiss Eco Clean" und B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.2 "KaSa K97"/"biocasa"). Im vorliegenden Fall überwiegt die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke jene erstgenannten Vergleichsfälle jedoch deutlich, während die angefochtene Marke sich durch das auffällige "Z" und die Endung "-mus" stärker von jener abhebt. Wer MILLEZIMUS liest, erkennt darin in erster Linie eine fantasiehafte Abwandlung von "Millésime" und erwartet deshalb keine wirtschaftliche Verbundenheit mit der Beschwerdeführerin. Zwischen den Marken besteht darum keine Verwechslungsgefahr.

5.6 Die Beschwerde ist damit abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen. Eine Prüfung der kassatorischen Eventualanträge der beiden Parteien erübrigt sich.

6.

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

6.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). 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" mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "we make ideas work"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es rechtfertigt sich daher, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen.

6.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kostennote der Beschwerdegegnerin fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat eine Kostennote über Fr. 5'600.– eingereicht, die in Würdigung des tatsächlich betriebenen Aufwands aufgrund der Aktenlage auf Fr. 3'150.– (inkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren zu reduzieren ist.

6.3

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung wird bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem in der gleichen Höhe geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 3'150.– (inkl. MWST) zu entrichten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 12172; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Salim Rizvi

Versand: 6. August 2014