



Abteilung II
B-4664/2013

Urteil vom 8. Mai 2014

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Hans Urech, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.

Parteien

Bridgestone Corporation,
10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, 104-8340 Tokyo, Japan,
vertreten durch Rechtsanwalt Donald Schnyder,
Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30,
Postfach 1067, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Continental Reifen Deutschland GmbH,
Vahrenwalder Strasse 9, DE-30165 Hannover,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 12736;
CH 579'704 STONE / IR 1'123'944 CONTIMILESTONE.

Sachverhalt:**A.**

Am 14. Juni 2012 hinterlegte die Beschwerdegegnerin gestützt auf eine deutsche Basismarke die internationale Registrierung Nr. 1'123'944 CON-TIMILESTONE, deren Eintragung am 23. August 2012 in der Gazette 31/2012 der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) veröffentlicht wurde. Mit der Schutzausdehnung auf das Gebiet der Schweiz wird die Marke für die folgenden Waren beansprucht:

12 Pneus pour véhicules.

B.

Am 29. November 2012 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz Widerspruch gegen diese Schutzausdehnung. Sie stützte ihn auf ihre am 15. Mai 2008 hinterlegte Marke CH 579'704 STONE, die für folgende Waren und Dienstleistungen registriert ist:

12 Fahrzeugbestandteile, nämlich, Stossdämpfer; Reifen; Fahrzeugräder; Schläuche; Felgen und Überzüge für Fahrzeugräder; Schläuche für Fahrzeugreifen; Fahrräder; Bestandteile und Zubehör für all die vorgenannten Waren (soweit in Klasse 12 enthalten).

28 Modellspielzeug; Apparate für den Gebrauch beim Golfspielen; Golfschlägerbedeckungen; Golfschlägertaschen; fahrbare Taschen für Golfzubehör; Golfschläger (Eisen); Golfhandschuhe; speziell gefertigte Sporttaschen um spezifische Sportapparate und -gegenstände aufzunehmen; Bälle, Griffe und Schäfte; nicht steinerne Golfschlägerköpfe; nicht steinerne Golfschläger; nicht steinerne Golfputter; nicht steinernes Spielzeug; nicht steinerne Sportgeräte und -ausrüstungen, -gegenstände und -zubehör; nicht steinerne Bestandteile und Zubehör für alle vorgenannten Waren (soweit in Klasse 28 enthalten).

35 Detailhandelsdienstleistungen für Fahrzeugreifen und Golfartikel.

37 Reparatur von Motorfahrzeugen, Reparatur und Unterhalt von Reifen.

Zur Begründung führte sie aus, die Marken stimmten im kennzeichnungs-kräftigen und prägenden Wort "Stone" überein, wobei die beanspruchten Waren identisch seien. Für Reifen habe die Widerspruchsmarke keinen Sinngehalt und sei sie normal kennzeichnungskräftig. Das Element "Conti" als Hinweis auf den Inhaber der angefochtenen Marke sei visuell abgesetzt von "Milestone", weshalb die Gefahr von Fehlzurechnungen bestehe. Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke bewirke eine Verwechslungsgefahr.

C.

Gestützt auf diesen Widerspruch erliess die Vorinstanz am 6. Dezember 2012 eine provisorische Schutzverweigerung. Die Beschwerdegegnerin bezeichnete keinen Vertreter in der Schweiz und beteiligte sich am Widerspruchsverfahren nicht.

D.

Mit Entscheid vom 27. Juni 2013 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. In ihrer Begründung führte sie aus, dass die Widerspruchsmarke zwar durchschnittlich kennzeichnungskräftig für Reifen und in Bezug auf die Waren mit der angefochtenen Marke identisch sei, der Gesamteindruck der angefochtenen Marke jedoch durch die Elemente "Conti" und "Mile" verändert werde. Der übereinstimmende Begriff "Stone" werde nicht isoliert wahrgenommen, weshalb keine Verwechslungsgefahr bestehe.

E.

Mit Schreiben vom 20. August 2013 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:

1. Die Beschwerde sei gutzuheissen und der Internationalen Registrierung 1'123'944 "ContiMilestone" der Schutz in der Schweiz zu verweigern.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin.

Sie begründete dies mit der Identität der zu vergleichenden Waren und einem durchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Die Übernahme eines kennzeichnungskräftigen Zeichenelements der älteren in die jüngere Marke sei geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu bewirken. Das Bundesverwaltungsgericht habe in zahlreichen Entscheiden eine Verwechslungsgefahr auch dann angenommen, wenn das übernommene Zeichenelement mit Zusätzen versehen worden sei.

F.

Mit Schreiben vom 18. Oktober 2013 verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehmlassung und beantragte, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

G.

Mit Verfügung vom 20. Februar 2014 lud das Bundesverwaltungsgericht Parteien und Vorinstanz ein, anhand von Beispielen Stellung zu nehmen zur Frage eines bestehenden Sprachgebrauchs, Reifen regelmässig mit

ihrer speziellen Eignung für einen bestimmten Untergrund zu bezeichnen. Mit Schreiben vom 28. April 2014 führte die Beschwerdeführerin aus, die Beispiele zeigten, dass keine besonderen Eigenschaften von Reifen als "Stone" bezeichnet würden. Weil Steine überall existierten, würden keine Reifen speziell für einen solchen Untergrund hergestellt. Da die Vorinstanz die Widerspruchsmarke ohne Beanstandung eingetragen habe, handle es sich vermutlich um keinen beschreibenden Ausdruck.

H.

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

I.

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

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 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 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c

i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 E. 2c "Orfina"; 126 III 320 E. 6b/bb "Apiella"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei ist die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Zeichen zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks"; Urteile des BVGer B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 2.1 "Connect/Citroën Business Connected": B-1618/2011 vom 25. September 2012 E. 5.2 "Eiffel/Gustave Eiffel [fig.]"; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 3 N. 45; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).

2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge (Urteil B-4753/2012 E. 2.2 "Connect/Citroën Business Connected"; Urteil des BVGer B-137/2009 vom 30. September 2009 E. 5.1.1 "Diapason Rogers Commodity Index"), soweit der Schutzzumfang nicht aufgrund einer erfolgreich erhobenen Nichtgebrauchseinrede eingeschränkt wird (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37). 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 (Urteil B-4753/2012 E. 2.2 "Connect/Citroën Business Connected"; Urteil des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 300).

2.3 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-5188/2010 vom 27. Mai 2011 E. 2.3 "M&G [fig.]/MG International"; EUGEN MARBACH Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2009 [nachfolgend: SIWR III/1], Rz. 872 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69 ff.), wobei eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2006, S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 875;

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, die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat"). Die Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesamteindruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise zu beurteilen (BGE 128 III 446 E. 3.2 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; 98 II 141 E. 1 "Luwa/Lumatic"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 121; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 864). Weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, beurteilt sich die Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Abnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2d "Radion/Radiomat"; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 867; DAVID, a.a.O., Rz. 15). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Securicall"; 122 III 382 E. 5 "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-2996/2011 vom 30. November 2012 E. 6.2 "Skincode/Swisscode"; B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 6.2 "Sansan/Santasana").

2.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird; eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen. Auch die Zugehörigkeit der Widerspruchsmarke zu einer Markenserie kann die mittelbare Verwechslungsgefahr erhöhen, wenn diese registriert und ihr Gebrauch glaubhaft gemacht worden ist ("Serienverwechselbarkeit"; Urteil des BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 7.3 "Anna Molinari"; Entscheid der RKGE vom 9. August 2005, sic! 2005, S. 805 "Suprême des Ducs/Suprême de fromage Eisis Chästerrine [fig.]"; Entscheid der RKGE vom 19. Dezember 1997, sic! 1998, S. 197 "Torres, Las Torres/Baron de la Torre"; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 965; vgl. WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 12). Starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 97 E. 2a "Orfina"; 127 III 165 f. E. 2a "Securi-

ton/Securicall"). Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit genießen (BGE 122 III 385 E. 2a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello/Yellow Access AG"; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 979 mit Hinweisen). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wurde (Urteile des BVGer B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1, 6 "Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.>"; B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 10 "F1/F1H2O"; B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7 "Sky/Skype in und Skype out"). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jumpman"; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat [fig.>"; B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 "Aromata/Aromathera"; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 981). Zum Gemeingut gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde, sofern dies von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden wird und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpft (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "Akustische Marke"; Urteile des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 "Ironwood"; B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 "Bioscience Accelerator"). Weiter kommt allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen Gemeingutcharakter zu (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteil des BGer 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 "We make ideas work"; Urteil B-283/2012 E. 4.1 "Noblewood"). Schwach sind auch Zeichen, die direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren und Dienstleistungen enthalten (Urteile des BVGer B-8026/2010 vom 2. Mai 2012 E. 7.1.3 "Swissview [fig.]/View"; B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.2 "Kremlyovskaya/Kremlevka [fig.>"; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 378).

3.

3.1 Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistungen sind vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (MARBACH, SIWR III/1., Rz. 180; DERS., Die Verkehrskreise im Marken-

recht, sic! 2007, S. 7). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und reduzierte Verwechslungsgefahr wird in der Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG"; Urteil des BVGer B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 "Etavis/Estavis 1993"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 14) oder es sich um Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (Urteil des BVGer B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. "IKB/ICB, ICB [fig.]"), während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 347 E. 4.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 52). Die Bestimmung der Verkehrskreise ist eine Rechtsfrage (BGE 133 III 347 E. 4 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"; 126 III 317 E. 4b "Apiella"; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 183).

3.2 Reifen werden einerseits von Fahrrad-, Motorrad- und Autoreparaturwerkstätten, Reifenhäusern und Reifenhändlern gekauft, andererseits von Privaten, die ein Fahrzeug besitzen, sowie von Unternehmen, die eigene oder geleaste Motorfahrzeuge haben. Der Reifenkauf ist kein alltägliches Geschäft, weil er nicht besonders häufig vorkommt und bezüglich Material, Bauart, Profil, Preis, Fahrsicherheit, Eignung und Lebensdauer Unterschiede bestehen (< <http://de.wikipedia.org/wiki/Autoreifen> >, < <http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradbereifung> >, < <http://www.auto.de/reifen> >, alle besucht am 31. Januar 2014). Daher ist von einer normalen bis leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen.

4.

Im vorliegenden Fall stehen sich im relevanten Bereich die Waren "Pneus pour véhicules" der angefochtenen Marke und "Reifen" der Widerspruchsmarke, beide in Klasse 12, gegenüber. Das französische Wort "Pneu" bedeutet auf Deutsch "Reifen" (Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, 2006, Stichwort "Pneu"). Somit herrscht Warenidentität.

5.

5.1 Die Zeichenähnlichkeit zwischen STONE und CONTIMILESTONE wird im Gesamteindruck beurteilt, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (vgl. Urteil B-4753/2012 E. 6.1 "Connect/Citroën Business Connected"). Die beiden Marken sind unterschiedlich lang; während die Widerspruchsmarke fünf Buchstaben umfasst, sind es bei der angefochtenen Marke vierzehn. Im Schriftbild besteht zwar eine Übereinstimmung bezüglich des Wortes "Stone", das

im Wort "Contimilestone" enthalten ist. Durch die dominierenden vorangehenden Elemente, von welchen das Wort "Stone" nicht abgesetzt ist, geht dieser Markenbestandteil aber optisch weitgehend im anderen unter. Die schriftbildlichen Übereinstimmungen erscheinen daher gering. Bei der Prüfung der klanglichen Übereinstimmungen fällt auf, dass die Widerspruchsmarke aus einem Wort und die angefochtene Marke aus einer Verbindung von zwei aneinander geschriebenen Wörtern besteht. Während die Widerspruchsmarke einsilbig ist, ist die angefochtene Marke viersilbig, wobei die erste Silbe des Markenbestandteiles "Conti" betont wird. Es bestehen dadurch markante klangliche Unterschiede zwischen den beiden Marken.

5.2 Im Sinngehalt steht "Stone" für Stein. Dieses Wort erscheint auch in Schulwörterbüchern und gehört zum englischen Grundwortschatz, der in der Schweiz verstanden wird (vgl. Pons Basiswörterbuch Schule, 2006, Stichwort "Stone"). Weitere Bedeutungen wie eine Gewichtseinheit von 6.35 kg, ein Obstkern oder Gestein (< www.dict.cc >, Stichwort "Stone", besucht am 31. Januar 2014) sind den Verkehrskreisen weniger geläufig. "Milestone" wird als "Meilenstein" (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, 2005, Stichwort "Milestone") oder "Wendepunkt", "Kilometerstein", "Markstein", "Wegmarke" (< www.dict.cc >, Stichwort "Milestone", besucht am 31. Januar 2014) verstanden. Die Sinngehalte der Marken sind nicht deckungsgleich.

6.

6.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine normal kennzeichnungskräftige Marke handle, deren Sinngehalt keinen Zusammenhang mit den Waren ergebe.

6.2 Reifen haben unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen und werden daher nach Fahrzeug, Kategorie und Anwendung unterschiedlich ausgelegt. Beispielsweise muss der Rollwiderstand bei Hochgeschwindigkeitsreifen mit wachsender Geschwindigkeit zunehmen, während bei Winterreifen weichere Gummimischungen nötig sind, um bereits bei niedrigen Temperaturen eine optimale Griffigkeit zu erreichen. Relevant für die Eigenschaften des Reifens sind der Aufbau, die Gummimischung und das Profil (KARL-LUDWIG HAKEN, Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik, 3. Aufl. 2013, S. 36 ff.). Spezialisierte Reifen werden insbesondere für Asphalt, Schnee, Erde, Fels und Sand (vgl. < <http://www.bfgoodrich.co.za/page/bfgoodrich-irc-range> >, besucht am 19. Februar 2014), Waldwege/Schot-

ter/Wiese, Schlamm/felsigen Untergrund und für Sand hergestellt (Good-year Off Road Technikratgeber S. 6 f., auf < www.goodyear.eu > downloads > Off Road Technikratgeber, besucht am 19. Februar 2014). Dabei muss der Reifenaufbau dem Verwendungszweck angepasst werden, beispielsweise mit einem bis in die Flanke gezogenen Profil, stärkeren Karkasseilen in der Flanke sowie einer gegen Schnittverletzungen und Abschürfungen widerstandsfähigen Flankenmischung (< <http://www.bfgoodrichreifen.de> > Reifenprogramm > 4x4 > Mud Terrain T/A KM2 > Eigenschaften, besucht am 19. Februar 2014).

6.3 Aus diesen Gründen ist es – was die Beschwerdeführerin nicht in Abrede gestellt und damit anerkannt hat – gebräuchlich und verbreitet, Reifen mit ihrer besonderen Eignung für bestimmte Untergründe zu bezeichnen. Die Eignung für den Gebrauch auf Eis (engl. "Ice", < www.dict.cc >, Stichwort "Eis", besucht am 5. Februar 2014) signalisiert der Fahrradreifen "Schwalbe Ice Spiker Pro HS379" (< www.fahrradreifen.ch > Spiker/Winterreifen, besucht am 19. Februar 2014). Für den Gebrauch auf Schnee (engl. "snow", < www.dict.cc >, Stichwort "Schnee", besucht am 19. Februar 2014) werden Reifen als "Uniroyal Snow Max 2", "Matador Sibir Snow Van MPS530" oder "Pirelli Scorpion Ice & Snow" bezeichnet (< <http://www.pneudiscount.ch> >, besucht am 31. Januar 2014; < <http://www.pneuexperte.ch> >, besucht am 5. Mai 2014), während der Reifen "Nankang NS-2R Race Track" für den Gebrauch auf Rennpisten spezialisiert ist (< <http://www.pneus-online-suisse.ch> >, besucht am 31. Januar 2014). Speziell für den Gebrauch auf Sand (engl. "sand", < www.dict.cc >, Stichwort "Sand", besucht am 19. Februar 2014) bestimmt ist der Autoreifen "Continental HSO Sand" (< <http://www.reifen-direkt.ch> > Continental Reifen > Continental Sommerreifen > Continental HSO Sand, besucht am 19. Februar 2014) oder der Motorradreifen "Michelin Starcross Sand" (< <http://motorrad.michelin.de/Reifen/MICHELIN-Starcross-Sand-4> >, besucht am 19. Februar 2014). Für den Gebrauch auf Schlamm (engl. "mud", < www.dict.cc >, Stichwort "Schlamm", besucht am 19. Februar 2014) eignet sich der "BF Goodrich Mud Terrain T/A KM2" (< <http://www.bfgoodrichreifen.de> > Reifenprogramm > 4x4 > Mud Terrain T/A KM2, besucht am 19. Februar 2014), die Fahrradreifen "Michelin Country Mud" und "Conti Mud King" (< www.fahrradreifen.ch > MTB Drahtreifen, besucht am 19. Februar 2014) oder der auch auf Sand taugliche Motorradreifen "Bridgestone M102 Mud Sand" (< <http://www.reifen-pneus-online.ch/motorrad-reifen/bridgestone/motocross-m102-mud-sand> >, besucht am 19. Februar 2014). Für den Gebrauch auf Felsen (engl. "rock", < <http://www.dict.cc> >, Stichwort "Fels", besucht am

4. Februar 2014) sind die Fahrradreifen "Schwalbe Rock Razor HS452" und "Michelin Country Rock" bestimmt (< www.fahrradreifen.ch > MTB Drahtreifen, besucht am 19. Februar 2014). Ein Rallye-Reifen speziell für den Gebrauch auf Schotter (engl. "gravel", < <http://www.dict.cc> >, Stichwort "Schotter", besucht am 19. Februar 2014) wird als "BF Goodrich G-Force Gravel H2" bezeichnet (< <http://www.motorsport-magazin.com/wrc/news-33787-bfgoodrich-moechte-auf-den-rallye-olymp.html> >, besucht am 4. Februar 2014). Auch Reifen von Pirelli werden mit ihrer besonderen Eignung für den Gebrauch auf Schotter beworben (< <http://www.pirelli.com/tyre/de/de/car/sheet-motorsport/k.html> >, besucht am 4. Februar 2014). Ein für steinigen Untergrund besonders geeigneter Motorradreifen nennt sich "Mefo Sport MFC 12 Stone Master" (< <http://www.mefo.de> > Produkte > Motocross, besucht am 4. Februar 2014). Die Beschwerdeführerin selbst macht auf ihrem Merkblatt "Off-the-road tires VLTS" geltend, dass diese "for rocky and gravel-terrain" geeignet seien. "Rock", "Stone" und "Gravel" sind Synonyme (< <http://thesaurus.com/browse/gravel> >, besucht am 4. Februar 2014), welche als "a small piece of rock" beziehungsweise "small pieces of rock" übersetzt werden (< <http://www.merriam-webster.com/dictionary/stone> >, < <http://www.merriam-webster.com/dictionary/gravel> >, beide besucht am 4. Februar 2014).

6.4 Der Einwand der Beschwerdeführerin, mangels einer entsprechenden Beanstandung durch die Vorinstanz im Eintragungsverfahren sei davon auszugehen, dass es sich um keinen beschreibenden Ausdruck handle, ist nicht stichhaltig, da die Eintragungsfähigkeit der Widerspruchsmarke im Widerspruchsverfahren nicht zu prüfen ist. Soweit die Widerspruchsmarke aber als Beschreibung des Verwendungszwecks der damit beanspruchten Waren, insbesondere als Hinweis auf eine besondere Eignung der gekennzeichneten Reifen für das Fahren auf steinigem Grund, wie Pflastersteinen, Schotter, Fels oder Kies verstanden wird, ist ihr eine entsprechend stark reduzierte Kennzeichnungskraft zuzumessen.

7.

7.1 In einem wertenden Gesamtblick besteht keine Gefahr, dass die Verkehrskreise zwischen den Zeichen falsche Zusammenhänge vermuten oder an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen, und ist mithin keine Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken anzunehmen, da deren Unter-

schiede in Aussprache und Wortlänge auffällig sind, die Unterschiede in den Sinngehalten sich auch den Verkehrskreisen mit nur rudimentären Englischkenntnissen erschliessen und der Widerspruchsmarke nur ein bescheidener Schutzzumfang zuzubilligen ist.

7.2 Die Beschwerdeführerin vergleicht die vorliegende Konstellation mit den Urteilen des BVGer B-4753/2012 "Connect/Citroën Business Connected", B-3050/2011 vom 4. September 2012 "Seven (fig.)/Room Seven", B-1009/2010 vom 14. März 2011 "Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank (fig.)", B-8055/2008 vom 8. September 2010 "Red Bull/Dancing Bull" sowie B-7500/2006 vom 21. Dezember 2007 "Diva Cravatte (fig.)/DD Divo Diva (fig.)". Dabei verkennt sie, dass sich in diesen Urteilen jeweils ganz oder teilweise übereinstimmende und deutlich abgesetzte Markenbestandteile gegenüberstehen. Im Gegensatz dazu erscheint das übereinstimmende Element vorliegend nur als untergeordneter Bestandteil der angefochtenen Marke (Urteile B-4753/2012 E. 7.1 "Connect/Citroën Business Connected"; B-38, 39, 40/2011 E. 7.1.1 "IKB/ICB [fig.]"). Weiter will die Beschwerdeführerin Parallelen zum Entscheid "Navitimer/Maritimer" erkennen (Urteil des BVGer B-5467/2011 vom 20. Februar 2013 E. 6.2, 6.2.1, 6.2.2 "Navitimer/Maritimer"), doch sind die vorliegenden Zeichen unterschiedlich lang, haben einen unterschiedlichen Wortklang und unterschiedliche Sinngehalte. Schliesslich will die Beschwerdeführerin eine Analogie zum Urteil "Swissview [fig.]/View", in dem das Bundesverwaltungsgericht Übereinstimmungen der Marken auf visueller, phonetischer und lexikalischer Ebene festgestellt hat (Urteil BVGer B-8028/2010 E. 6.3.1.2, 6.3.3 "Swissview [fig.]/View"). Vorliegend fehlen jedoch die optischen, klanglichen und semantischen Übereinstimmungen. Das Element "Conti" wirkt nicht beschreibend. Damit kann auch aufgrund dieses Präjudizes keine Verwechslungsgefahr zwischen den vorliegend zu beurteilenden Zeichen erkannt werden.

7.3 Die Beschwerde ist darum abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.

8.

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

8.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen 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), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

8.3 Nachdem sich die Beschwerdegegnerin nicht am Verfahren beteiligt hat, ist ihr keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

9.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung vom 27. Juni 2013 bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 12736; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Beat Lenel

Versand: 14. Mai 2014