



Abteilung II
B-8055/2008
{T 1/2}

Urteil vom 8. September 2010

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Parteien

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard,
P.O. Box 1130, US-95354 Modesto California,
vertreten durch Advokat Dr. iur. Felix H. Thomann und
Advokat lic. iur. Daniel Plüss, ThomannFischer,
Elisabethenstrasse 30, Postfach 632, 4010 Basel,
Beschwerdeführerin,

gegen

Lateltin Lanz Ingold AG, Haldenstrasse 31, Postfach,
8045 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Sigmund Pugatsch,
Beethovenstrasse 11, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsentscheid Nr. 8605 vom
12. November 2008 betreffend CH-Marke Nr. 320'294
RED BULL / CH-Marke Nr. 550'039 DANCING BULL.

Sachverhalt:**A.**

Die Eintragung der Schweizer Wortmarke Nr. 550'039 DANCING BULL der Beschwerdeführerin wurde am 26. September 2006 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Die Marke ist für folgende Waren der Klasse 33 registriert:

Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

B.

Am 13. Dezember 2006 erhob die Beschwerdegegnerin gestützt auf fünf Markeneintragungen vor der Vorinstanz gegen diese Eintragung Widerspruch. Diesen präziserte sie mit einem Schreiben vom 20. Dezember 2006, worin sie erklärte, dass sie ihn auf ihre ältere Wortmarke Nr. 320'294 RED BULL stütze und vier weitere Marken "Black Bull", "Blue Bull", "White Bull" und "Red Bull Spicy" nur zur Verdeutlichung des Seriencharakters ihrer "Bull-Marken" dienen würden. Die Widerspruchsmarke RED BULL ist für folgende Waren der Klasse 33 eingetragen:

Spirituosen und Liköre.

C.

Die Beschwerdeführerin beantragte mit Schreiben vom 8. Februar 2007 den Widerspruch abzuweisen. Sie wies insbesondere darauf hin, dass die vier weiteren Marken unbeachtet bleiben müssten, bestritt den Gebrauch der Widerspruchsmarke und verwies auf die Drittmarke "Red Bull" einer anderen Inhaberin, in deren Schatten die Widerspruchsmarke stehe.

D.

Mit Replik vom 14. Juni 2007 betonte die Beschwerdegegnerin den Seriencharakter der Marken und legte Belege zu deren Gebrauch vor.

E.

Mit Duplik vom 2. August 2007 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Rechtsbegehren fest.

F.

Die Vorinstanz wies mit Verfügung vom 28. November 2007 den Widerspruch mit der Begründung ab, die Beschwerdegegnerin habe

den Gebrauch ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht. Die eingereichten Belege würden für den relevanten Zeitraum ausser Betracht fallen und könnten so nicht zur Glaubhaftmachung genügen.

G.

Die Beschwerdegegnerin erhob am 11. Januar 2008 gegen diese Verfügung mit neuen Gebrauchsbelegen Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Dieses hiess sie mit Urteil B-246/2008 vom 26. September 2008 gut mit der Begründung, dass der rechtserhaltende Gebrauch ausreichend glaubhaft gemacht worden sei. Die angefochtene Verfügung wurde aufgehoben und die Angelegenheit zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückgewiesen.

H.

Nach erneuter Prüfung hiess die Vorinstanz am 12. November 2008 den Widerspruch gut und begründete ihren Entscheid mit der Feststellung eines normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke und des Bestehens einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken. Das in der angefochtenen Marke enthaltene Element DANCING verleihe dieser nicht genügend eigene Individualität; die Vergleichszeichen würden mehr als Varianten erscheinen, weshalb eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehe.

I.

Am 12. Dezember 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen diese Verfügung Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:

- „1. In Gutheissung der Beschwerde sei der angefochtene Entscheid vom 12. November 2008 aufzuheben und die Marke der Beschwerdeführerin zur Eintragung in das Markenregister zuzulassen.
2. Eventualiter sei die Eintragung der Marke der Beschwerdeführerin auf «Alkoholische Getränke (ohne Biere, Spirituosen und Liköre)» einzuschränken.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin.“

Zur Begründung machte sie geltend, die Widerspruchsmarke habe infolge Verwässerung durch die ausserordentlich bekannte, gleichlautende Marke "Red Bull" einer anderen Inhaberin einen nur geringen Schutzzumfang. Das auf beiden Seiten enthaltene Wortelement BULL dürfe nicht isoliert verglichen werden, vielmehr stünden sich DANCING BULL einerseits und BULL andererseits gegenüber. Dies folge aus der

beschreibenden Natur des Elements RED der Widerspruchsmarke. Diesfalls bestehe keine beziehungsweise nur eine geringfügige Zeichenähnlichkeit. Des Weiteren bestritt die Beschwerdeführerin die Warengleichartigkeit der sich gegenüberstehenden Marken.

J.

Mit Beschwerdeantwort vom 11. März 2009 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde abzuweisen. Sie bestritt, dass ihre Marke nur eine schwache Kennzeichnungskraft habe, und verwies auf eine Abgrenzungsvereinbarung mit der Inhaberin der "Red-Bull"-Energydrink-Marke, die den Marken der Beschwerdegegnerin ein Ausschliesslichkeitsrecht für die Nutzung in der Warenklasse 33 (Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]) in der Schweiz sichere. Es sei gerichtsnotorisch, dass jene Marke "Red Bull" ausnahmslos für Energydrinks verwendet werde, weshalb keine Warengleichheit für die beiden gleichlautenden Marken bestehe. Im Verhältnis zu der Marke der Beschwerdeführerin machte sie geltend, dass der Gesamteindruck der Marken entscheidend vom Wortelement BULL beeinflusst werde, und dem zweiten Zeichenelement nur noch eine marginale Bedeutung beizumessen sei. Ebenfalls bestehe eine Verwechslungsgefahr aufgrund des ähnlichen Sinngehalts.

K.

Mit Replik vom 24. Juni 2009 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Rechtsbegehren fest.

L.

Auch die Beschwerdegegnerin hielt mit Duplik vom 30. November 2009 an ihrem Antrag auf vollumfängliche Beschwerdeabweisung fest. Sie wies auf weitere Serienmarken hin ("Green Bull", "Pink Bull", "Red Bull Spicy" und "Hot Bull").

M.

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

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

2.

Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]).

2.1 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marken Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*). Dabei ist nicht nur von einer Verwechslungsgefahr auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund der Markenähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten – insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien ein und desselben Unternehmens oder verschiedener, wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr; BGE 128 III 445 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 122 III 384 E. 1 *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*, je mit Hinweisen). So kann z. B. aufgrund eines gemeinsamen Bestandteils zweier Marken ein wirtschaftlicher Zusammenhang vermutet werden, wenn dieser bei den massgeblichen Verkehrskreisen eine Gedankenverbindung zu der älteren Marke auslöst (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 10. Dezember 2004 E. 4 *Lipton Ice Tea Fusion/NesFusion*, veröffentlicht in sic! 2005

S. 199, mit Verweis auf: LUCAS DAVID in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 6; Entscheide der RKGE vom 5. Juli 2006 E. 5 *McDonald's/McLake*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 761; vom 4. Oktober 2001 E. 8 *Viva/CoopViva [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2001 S. 813; vom 11. September 2001 E. 7 *Mikron [fig.]/Mikromat [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2002 S. 101). Hat dieser Bestandteil keine oder nur eine schwache Kennzeichnungskraft, so wird sich eine solche Gedankenverbindung nicht einstellen (Entscheid der RKGE vom 10. Dezember 2004 E. 4 *Lipton Ice Tea Fusion/Nes Fusion*, veröffentlicht in sic! 2005 S. 199).

Die Verwechslungsgefahr zweier Marken ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände aufgrund des Eintrags beider Marken im Register zu beurteilen. Es kommt nicht bloss auf den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und die Ähnlichkeit der Zeichen an, sondern auch auf die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 385 E. 1 *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*). Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 35).

Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Warengleichartigkeit besteht eine Wechselwirkung (DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 8): Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III

320 E. 6b/bb *Apiella*, BGE 122 III 387 f. E. 3a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*, Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 *Yello* mit Hinweisen).

2.2 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken im Erinnerungsbild der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss*, BGE 119 II 475 E. 2b *Radion*, mit weiteren Hinweisen). Bei Wortmarken wird sie durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Den Klang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge von Vokalen, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 122 III 382 E. 5a S. 388 *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; BGE 121 III 377 E. 2b S. 379 *Boss*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.2 *Feel'n learn/See'n learn*). Bereits die Ähnlichkeit auf einer der genannten Beurteilungsebenen kann genügen, um eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 875).

2.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt ferner von der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ab, da kennzeichnungskräftige Marken einen grösseren Schutzzumfang verdienen (DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 13, GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3, N. 74 mit Hinweisen; BGE 122 III 385 f. E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4151/2009 vom 7. Dezember 2009 E. 7 *Golay/Golay Spierer [fig.]*, B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2.2 *Feel'n learn/See'n learn* und B-7491/2006 vom 16. März 2007 E. 2 *Yeni Raki/Yeni Efe*). Stark kennzeichnungskräftig sind Marken, die entweder aufgrund ihres Fantasiegehalts ursprünglich unterscheidungskräftig sind, und solche, die sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 *Converse All Star [fig.]/Army tex [fig.]* und Entscheid der RKG vom 26. Oktober 2006 E. 7 *Red Bull [fig.]/Red, Red Devil* veröffentlicht in sic! 2007 S. 531; MARBACH, a.a.O., N. 979). Als schwach gelten demgegenüber Marken, die sich eng an Sachbegriffe anlehnen oder die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreiben (Urteile des

Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 *jump [fig.]/JUMPMAN*, B-8320/2007 vom 13. Juni 2008 E. 5.1.1 *iBond/HY-Bond Resiglass*, 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, a.a.O., N. 981 f.). Es gilt zusätzlich zu beachten, dass der Schutzzumfang jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt wird, denn was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs gegenüber Marken, die einem im Gemeingut stehenden Wort nahekommen, soweit sich ihre Ähnlichkeit auf dieses Element beschränkt. Solche Marken können zwar schutzfähig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element als solches (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. März 2007 E. 3 *Karomuster [fig.]*, Entscheide der RKGE vom 11. Mai 1999 E. 2c *Compaq/CompactFlash*, veröffentlicht in sic! 1999 S. 420; vgl. auch Entscheide der RKGE vom 21. April 2006 E. 11 *Sbrinz [fig.]/sbrinz [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 484; vom 16. Mai 2000 E. 6 *Assura (fig.)/Assurapoint*, veröffentlicht in sic! 2000 S. 378).

2.4 Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann durch eine auf einem ihrer kennzeichnungskräftigen Bestandteile aufbauende Markenserie gestärkt werden. Es genügt jedoch nicht, auf die Eintragung solcher Serienmarken hinzuweisen. Diese müssen dem Publikum vielmehr durch tatsächlichen Gebrauch bekannt gemacht worden sein, andernfalls werden sie bei der Beurteilung nicht berücksichtigt (Entscheide der RKGE vom 19. Dezember 1997 E. 2b und 2d *Torres/Baron de la Torre*, veröffentlicht in sic! 1998 S. 197 und 199; vom 9. August 2005 E. 4 *Suprême des Ducs/Suprême de fromage Eisis Châsterrine*, veröffentlicht in sic! 2005 S. 805; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 8 *"Quadratischer Rahmen" [fig.]*).

2.5 Die Beschwerdeführerin bringt im Zusammenhang mit dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke vor, die Marke der Beschwerdegegnerin sei identisch mit der gleichlautenden Drittmarke "Red Bull" für Energydrinks. Zwischen jenen Marken bestehe Warengleichartigkeit. Eine Verwässerung aufgrund der ausserordentlich bekannten Drittmarke führe zu einer Einschränkung des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke RED BULL. Unklar ist, ob die Beschwerdeführerin damit sinngemäss geltend macht, die Beschwerdegegnerin könne keinen grösseren Schutzzumfang für ihre Marke verlangen als denjenigen,

den sie selbst gegenüber anderen, älteren Zeichen beobachtet ("Abstandslehre", vgl. DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 13). Ein solcher Einfluss älterer Drittmarken auf den Schutzzumfang der angreifenden Marke bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird in der Schweiz allerdings nur noch vereinzelt vertreten (DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 13; a. A. MARBACH, a.a.O., N 711). Da sich nur der Inhaber der älteren Marke auf einen relativen Ausschlussgrund berufen kann (Art. 3 Abs. 3 MSchG; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 177 ff.; JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 354 ff.), vermag die blosser Nähe zu einer älteren Drittmarke (die überdies nach glaubwürdiger Darstellung der Beschwerdegegnerin auf einer Abgrenzungsvereinbarung zwischen den Inhaberinnen beruht) die Kennzeichnungskraft der angreifenden Marke nicht zu beeinträchtigen. Auch in Deutschland mehren sich zur Abstandslehre warnende Stimmen (KARL-HEINZ FEZER, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Übereinkommen, Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts, 4. Aufl., München 2009, § 14, N. 401; FRANZ HACKER in: Paul Ströbele/Franz Hacker [Hrsg.], Markengesetz Kommentar, 9. Aufl., Köln 2009, § 9, N. 125 ff.).

Dies schliesst zwar nicht aus, eine Verwässerung der Widerspruchsmarke aufgrund eines umfangreichen Gebrauchs vieler ähnlicher Drittzeichen für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen im Sinne eines gewandelten Sprachgebrauchs zu berücksichtigen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1077/2008 vom 3. März 2009 E. 6.2.2 *Sky/SkySIM*, B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.3 *Seven/Seven For All Mankind*, JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 103 f.). Im vorliegenden Fall wird der Widerspruchsmarke aber nur ein einziges Drittzeichen entgegengehalten, so dass noch nicht von einer Verwässerung ausgegangen werden kann.

3.

Die massgeblichen Verkehrskreise werden vorliegend vor allem aus der Käuferschaft von Spirituosen und Likören mit einem Mindestalkoholgehalt von 15 Volumenprozent gebildet. Das sind neben Zwischenhändlern und Fachgeschäften insbesondere auch die Endkonsumenten dieser Waren. Als Konsument/in gilt jede/r Erwachsene, der/die das 18. Lebensjahr erlangt hat und gemäss Art. 41 des Bundesgesetz-

zes vom 21. Juni 1932 über die gebrannten Wasser (Alkoholgesetz, SR 680) zum Konsum von Spirituosen und Likören berechtigt ist.

4.

Vor einem Zeichenvergleich ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht dieser Abnehmerkreise gleichartig sind (E. 2.1).

Die angefochtene Marke ist in der Klasse 33 für alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) eingetragen. Die Widerspruchsmarke ist ebenfalls für Waren der Klasse 33 eingetragen, nämlich für Spirituosen und Liköre. Als alkoholische Getränke gelten gemäss Art. 1 der Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über alkoholische Getränke (SR 817.022.110) Wein, teilweise vergorener Traubenmost, Sauser, teilweise vergorener Traubensaft, weinhaltige Getränke, Obst- und Fruchtwein, Kernobstsafte im Gärstadium, Getränke aus Obst- oder Fruchtwein, Honigwein, Bier, Spirituosen und übrige alkoholische Getränke.

Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Spirituosen, wozu auch Liköre zu zählen sind, sind also mit den von der angefochtenen Marke beanspruchten alkoholischen Getränken identisch, soweit auch sie unter diesen Oberbegriff fallen. Bezüglich der übrigen alkoholischen Getränke (ausgenommen Biere) besteht Warengleichartigkeit.

5.

Beide Marken sind reine Mehrwortmarken. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin sind beide Marken als Ganzes zu vergleichen (E. 2.2.). Die Widerspruchsmarke besteht aus den englischen Wortelementen RED und BULL. RED bedeutet "Rot", BULL ist das englische Wort für "Bulle" oder "Stier". Die Wörter gehören zum englischen Grundwortschatz. Das erwachsene Publikum verfügt zumindest über Grundkenntnisse dieser Sprache (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7663/2009 vom 26. Juni 2010 E.4 *Eco-Clin / Swiss Eco Clean [fig.]*, mit weiteren Hinweisen). Durchschnittsabnehmer/innen werden daher das Wort RED mit der Farbe Rot übersetzen und unter BULL einen Bullen oder Stier verstehen. Auch wenn sich die Sinngehalte von RED und BULL nicht in jedem Kontext zu einem Gesamtsinn kombinieren, ist vorliegend aufgrund der reinen Zweiwortkombination davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke als "roter Stier" verstanden wird. Im Zusammenhang mit den eingetrag-

nen Waren hat RED BULL damit keinen beschreibenden Charakter. "Roter Stier" wirkt im Zusammenhang mit Spirituosen und Likören fantasievoll, da diese Getränke nicht aus oder von roten Stieren gemacht werden und ein Stier weder umgangssprachlich noch im übertragenen Sinn unmittelbar auf Getränke hinweist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 6.3 *Red Bull/Stierbräu*). Es ist demnach von einer nicht eingeschränkten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

6.

Im Folgenden ist die Frage der Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Zu vergleichen sind die Wortmarken RED BULL und DANCING BULL.

Die beiden Wortmarken bestehen je aus zwei Wörtern, die im Wort BULL übereinstimmen und sich in den Wörtern RED und DANCING unterscheiden. Die Marken bestehen je aus einem Attribut (RED und DANCING) zum selben Substantiv (BULL). RED ist einsilbig, DANCING zweisilbig, woraus sich ein Unterschied im Wortklang ergibt. Die Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht ist dadurch im Gesamteindruck eher gering. Das Schriftbild der beiden Marken unterscheidet sich, insbesondere aufgrund der nichtidentischen Wortelemente RED bzw. DANCING und deren Wortlänge, ebenfalls: Während RED bloss drei Buchstaben hat, sind es bei DANCING sieben. Auch im Sinngehalt besteht ein Unterschied: Während RED BULL als "roter Stier" verstanden wird, bedeutet DANCING BULL "tanzender Stier" oder "Tanzstier".

7.

Neben dieser im Gesamteindruck zunächst geringen Zeichenähnlichkeit ist zu prüfen, ob wegen des prägenden gemeinsamen Bestandteils BULL eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Prägend ist das Wort BULL für die Marken insofern, als es nur durch RED also "Rot" oder DANCING also "tanzen" bzw. "tanzend" näher umschrieben wird.

Die Beschwerdegegnerin weist auf die Eintragungen ihrer Serienmarken "Black Bull", "White Bull", "Blue Bull", "Green Bull", "Pink Bull", "Red Bull Spicy" und "Hot Bull" hin. Für "Black Bull", "White Bull", "Blue Bull" und "Red Bull" wurden Flaschen zur Veranschaulichung eingereicht und deren tatsächlicher Vertrieb in hinreichendem Umfang durch Werbematerial glaubhaft gemacht. Die übrigen Serienmarken "Green Bull", "Pink Bull", "Red Bull Spicy" und "Hot Bull" werden von

der Beschwerdegegnerin lediglich erwähnt, ohne dass sie einen Nachweis für deren Gebrauch erbracht hat, so dass sie keine Beachtung finden (E. 2.4). Die Widerspruchsmarke RED BULL sowie die darauf aufbauenden Serienmarken "Black Bull", "White Bull" und "Blue Bull" stimmen in der Bauweise überein. Das prägende Element BULL wird durch eine Farbzugabe individualisiert. Die angefochtene Marke DANCING BULL verwendet keine Farbangabe und folgt der Bauweise der Bull-Serie darum nicht. Die Sinngehalte "roter Stier" und "tanzen-der Stier" wirken allerdings beide erkennbar fantasievoll. Sie führen gedanklich in eine ähnliche und zumindest im Warenzusammenhang verwandte Richtung einer etwas "comichaften", übermütigen Beziehung zu den gekennzeichneten Alkoholika. Die Botschaft hinter den Marken wird dadurch sinnverwandt: Das Konsumieren der Waren soll Spass machen und eine fröhliche Lebenshaltung unterstreichen. Zwischen Marken, die diese Botschaft mit einer Farbbezeichnung übermitteln und Marken, die dies über andere Attribute wie "dancing" tun, besteht kein grosser gedanklicher Schritt. Der angesprochene Personenkreis konsumiert die Markenartikel aus den gleichen Gründen, weshalb der fehlende Farbaspekt in DANCING BULL als Abweichung nicht deutlich genug ins Gewicht fällt.

Zwischen RED BULL und DANCING BULL ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr daher zu bejahen.

8.

Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin ist damit abzuweisen. Dasselbe gilt für den Eventualantrag, wonach die Eintragung der Marke der Beschwerdeführerin auf alkoholische Getränke (ohne Biere, Spirituosen und Liköre) einzuschränken sei. Denn auch in diesem Fall bestünde zwischen den beanspruchten Waren noch Gleichartigkeit und würde sich im vorliegenden Fall nichts ändern.

9.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), und die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

10.

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-

zulegen (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 bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 "*Turbinenfuss*" [3D], mit weiteren Hinweisen). Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.– festgelegt.

11.

Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 4'400.– (inkl. MWST) angemessen.

12.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde ans Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juli 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist somit rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– verrechnet. Die Differenz in der Höhe von Fr. 500.– wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 4'400.– (inkl. MWST) zu bezahlen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen retour)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdeantwort- und Duplikbeilagen retour)
- die Vorinstanz (Ref.: Widerspruchsverfahren Nr. 8605; Einschreiben; Beilagen: Vorakten retour)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Philipp J. Dannacher

Versand: 9. September 2010