



Urteil vom 9. September 2019

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Daniel Willisegger, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.

Parteien

FOURNIER,
18, rue des Vernaies, FR-74230 Thones,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Adrian Zimmerli,
Weinmann Zimmerli AG,
Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

HM GROUP SA,
Rue de Sonville 3, 1908 Riddes,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 100121,
IR 556'170 MOBALPA / CH 715'506 Mobalpa.

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 556'170 MOBALPA, die seit 7. Februar 1990 eingetragen ist und namentlich für folgende Waren beansprucht wird:

- 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais; constructions métalliques, cloisons métalliques, carreaux métalliques pour la construction, carrelages métalliques, charpentes métalliques, capuchons métalliques de cheminées, mitres métalliques de cheminées, dalles métalliques, escaliers métalliques, boîtes en métaux communs, cabines de bain métalliques, cabines de douche métalliques, bassins pour le bain métalliques, manches à balais métalliques, capsules de bouteilles métalliques, fermetures de bouteilles métalliques, poignées en métal, boutons (poignées) en métal, mains courantes, éviers métalliques, fenêtres métalliques, garnitures de fenêtres métalliques, galets de fenêtres, ferrures de croisées de fenêtres, châssis de fenêtres métalliques, cadres de fenêtres métalliques, arrêts de fenêtres métalliques, portes métalliques, verrous de portes métalliques, sonnettes de portes non électriques, poignées de portes en métal, panneaux de portes métalliques, marteaux de portes métalliques, garnitures de portes métalliques, galets de portes, ferrures de portes, fermetures de portes, châssis de portes, cadres de portes, arrêts de portes, armatures de portes, pièces en métal, clés, porte-clés, anneaux métalliques pour clés, armatures pour conduites métalliques, conduites d'eau métalliques, conduits de chauffage central, distributeurs fixes de serviettes métalliques, garde-manger métallique, grilles métalliques, barreaux de grilles métalliques, huches métalliques, manches de couteaux métalliques, garnitures de meubles métalliques, roulettes de meubles métalliques, moulures pour la construction métalliques, revêtements de murs métalliques, lambris métalliques, revêtements de parois métalliques, plafonds métalliques, planchers métalliques, pavés métalliques, paniers métalliques, poutrelles métalliques, poutres métalliques, fermetures de récipients métalliques, rideaux en métal, serrures métalliques, chaînes de sûreté métalliques, toiles métalliques, volets métalliques, stores en acier, tuyauterie métallique, patères pour vêtements métalliques, crochets de porte-manteaux métalliques, moules à glace métalliques, objets d'art, bibelots, objets pour la décoration, bustes, statuettes en métaux communs, à l'exception du bronze; bondes métalliques.
- 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours, sauvetage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission,

la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépalement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information; extincteurs; balances, bascules, pèse-lait, pèse-sel, appareils de mesure, appareils de contrôle de chaleur, appareils de dosage, doseurs, fers à repasser électriques, bouilloires électriques, cireuses à parquet électriques, aspirateurs de poussière, dépoussiéreurs électriques; tuyaux d'aspirateurs de poussières métalliques.

- 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils et installations de ce type destinés aux cuisines et salles de bain, abat-jour, porte-abat-jour, ampoules et lampes d'éclairage, globes de lampes, accessoires et composants d'appareils d'éclairage et régulateurs, boutons électriques lumineux, dispositifs de protection, accumulateurs de chaleur, appareils à air chaud, broches de rôtisserie, brûleurs, cafetières électriques, torréfacteurs à café, percolateurs électriques à café, filtres à café, brûleurs à café, cafetières électriques calorifères, autocuiseurs électriques, fours, armatures de fours, fourneaux, foyers, chauffe-bains, chaudières, accessoires et composants de chaudières, installations de chauffage, allumeurs de gaz, chaudières de buanderies, alimentateurs pour chaudières de chauffage, accessoires et composants d'installation de chauffage, radiateurs de chauffage, corps chauffants, chauffe-eau, chauffe-plats, chauffe-biberons électriques, chauffe-pieds, plaques chauffantes, poêles, sèche-cheveux, appareils et installations de cuisson, cuiseurs, cuisinières, ustensiles électriques de cuisson, friteuses, gaufriers électriques, fers à pâtisserie électriques, grills, grille-pain, appareils à griller, rôtissoires, toasteurs, réchauds, chauffe-plats, plaques chauffantes, fours à micro-ondes, accumulateurs de vapeur, congélateurs, réfrigérateurs, appareils et installations de production de vapeur, glaciers, installations de refroidissement, appareils et installations de refroidissement de liquides, appareils pour le refroidissement de boissons, stérilisateurs, chambres et armoires frigorifiques, appareils et machines à gaz, accumulateurs et récupérateurs de chaleur, appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau, appareils et installations pour le traitement de l'air, y compris son ionisation, sa purification, sa désodorisation, son refroidissement, son conditionnement, sa filtration, son réchauffage, son chauffage et son séchage, hottes d'aération, aérothermes, filtres à air pour la climatisation, installations de bains, baignoires, douches, bidets, lavabos, lavoirs, accessoires pour baignoires, robinets de canalisation, conduits d'installations sanitaires, appareils de dessiccation, appareils et installations de traitement de l'eau, y compris sa filtration, sa prise, son adoucissement, sa purification, appareils à sécher les mains pour lavabos, numéros de maisons lumineux, toilettes (WC), chasses d'eau, réservoirs de chasses d'eau, distributeurs de désinfectants pour toilettes, appareils de désinfection, tuyauterie d'installations sanitaires, tuyaux de fermeture d'écoulement d'installations sanitaires, siphons d'éviers d'installations sanitaires.

- 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte; bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; armatures pour la construction non métalliques, cabines de bain non métalliques, cabines de douche non métalliques, boiserie, bois mi-ouvré, bois façonné, bois de construction, bois de placage, pavés en bois, billot en bois, briques, carreaux pour la construction non métalliques, carrelages non métalliques, dalles non métalliques, charpentes non métalliques, cheminées, manteaux de cheminées non métalliques, mitres de cheminées non métalliques, rallonges de cheminées non métalliques, tuyaux de cheminées non métalliques, capuchons de cheminées non métalliques, cloisons non métalliques, contre-plaqué, moulures non métalliques, escaliers non métalliques, éviers non métalliques, fenêtres non métalliques, châssis de fenêtres non métalliques, cadres de fenêtres non métalliques, feutre pour la construction, lambris non métalliques, baguettes en bois pour le lambrissage non métalliques, lames de parquets, lattes non métalliques, revêtements de murs non métalliques, panneaux pour la construction non métalliques, revêtements de parois non métalliques, parquets, plafonds non métalliques, planchers non métalliques, portes non métalliques, panneaux de portes non métalliques, châssis de portes non métalliques, cadres de portes non métalliques, poutrelles non métalliques, poutres non métalliques, volets non métalliques, stores non métalliques ni en matières textiles, objets d'art, bibelots, bustes, statuettes, statues, objets pour la décoration, figurines en pierre, en béton ou en marbre.
- 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; tableaux d'affichage, décorations en matières plastiques pour aliments, anneaux, crochets, rails, tringles pour rideaux, appliques murales décoratives, appuie-tête, verres argentés, baguettes pour tableaux non métalliques, bobines en bois, rubans de bois, bois de lits, cadres, baguettes pour cadres, liteaux pour cadres, moulures pour cadres, cartothèques, cercueils, garnitures de cercueils, mobiles, paravents, perches non métalliques, piédestaux pour pots à fleurs, cintres pour vêtements, traversins, objets d'art ou de décoration, bustes, statues, bibelots en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, armoires, bahuts, bancs, berceaux, bibliothèques, y compris rayons et étagères, lits, y compris garnitures de lits, bois de lits, literie (à l'exception du linge de lit), bancs de boiserie pour meubles, boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie, caisses, boîtes, conteneurs non métalliques, récipients en bois ou en matières plastiques, casiers, casiers à bouteilles, buffets, buffets roulants, meubles de bureaux, canapés, chaises, chaises longues, rayons pour classeurs, tableaux accroche-clés non métalliques, porte-chapeaux, porte-manteaux, crochets de porte-manteaux, charnières non métalliques, écrins de cheminées, chevilles non métalliques, cintres pour vêtements, coffrets (meubles), commodes, comptoirs, corbeilles non métalliques, cuves non métalliques, dessertes, divans, distributeurs fixes de serviettes non métalliques, travaux d'ébénisterie, écriteaux en bois ou en matières

plastiques, emballages pour bouteilles, enveloppes pour bouteilles, éventails, garde-feu de ménage, fichiers, râteliers à fusils, huches non métalliques, tables de toilette pour lavabos, loquets non métalliques, lutrins; échelles non métalliques, enseignes en bois ou en matières plastiques, escabeaux, établis, étagères, fauteuils, garnitures de fenêtres non métalliques, garde-manger non métalliques, garnitures de meubles non métalliques, garnitures de portes non métalliques, hachoirs, housses à vêtements, jardinières (meubles), porte-revues, porte-journaux, manches à balais, manches d'outils, manches de couteaux non compris dans d'autres classes, matelas, meubles, meubles métalliques, portes de meubles, rayons de meubles, roulettes de meubles non métalliques, pans de boiserie pour meubles, finitions pour meubles en matières plastiques, garnitures de meubles non métalliques, mobilier scolaire, paillasses, paniers non métalliques, porte-parapluies, patères, armoires à pharmacie, pièces d'ameublement, plateaux de table, présentoirs, pupitres, rayonnage, réservoirs (ni en métal, ni en maçonnerie), revêtements amovibles pour éviers, rotin, secrétaires, sièges, stores d'intérieur à lamelles, tables, tables métalliques, tables de rangement, tables pour machines à écrire, tables à dessin, tabourets, tiroirs, vaisseliers, vitrines (meubles), serrures de meubles, meubles de cuisine, meubles destinés à l'aménagement ou à l'agencement de cuisine, y compris parties de meubles, supports de meubles, y compris pieds de meubles, plans de travail, meubles de rangement, niches, plans de cuisson, éléments décoratifs de rangement ou de présentation pour cuisine, meubles de salle de bain, meubles de lingerie, meubles de salon, meubles de salle à manger, meubles de cloisons, tablettes bar, corps de meubles, couchettes pour animaux, niches pour animaux d'intérieur, nids pour animaux d'intérieur, bondes non métalliques.

- 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; instruments d'arrosage, lances pour tuyaux d'arrosage, seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes, arroseurs, arrosoirs, pommes d'arrosage, accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants, assiettes non en métaux précieux, auges, autoclaves, (marmites) non électriques, autocuiseurs non électriques, balais, balais à franges, balais mécaniques, ballons en verre, boules de verre, récipients, baquets, barreaux de grils, supports de grils, bassinoires non électriques, bassins, batterie de cuisine, batteurs non électriques, becs verseurs, cloches à beurre, cloches à fromage, beurriers, bidons (gourdes), chopes à bière, blaireaux, porte-blaireaux, boccas, récipients à boire, récipients calorifuges pour boissons, boîtes à savon, boîtes à thé, boîtes en verre, bols, bonbonnes, bonbonnières, tire-bouchons, bouchons en verre, bougeoirs non en métaux précieux, bouilloires, bouillottes non électriques, bouteilles, ouvre-bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, boutons (poignées) en porcelaine; brochettes (aiguilles métalliques) pour la cuisson, brocs, brosse, matériaux pour la brosse, brosses, brosses à

dents, brosses à dents électriques, brosses électriques (à l'exception des parties de machines), brosses à ongles, brosses à sourcils, broyeurs ménagers non électriques, brûle-parfums, burettes, cabarets non en métaux précieux, cache-pots non en papier, moulins à café à main non électriques, percolateurs à café non électriques, services à café non en métaux précieux, cafetières non électriques non en métaux précieux, récipients calorifuges, candelabres non en métaux précieux, carafes, dessous de carafes non en papier et autres que le linge de table, porte-cartes de menu, casseroles, casseroles à pression non électriques, céramiques pour le ménage, peaux chamoisées pour le nettoyage, chiffons de nettoyage, déchets de coton pour le nettoyage, dépoussiéreurs non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, torchons à épousseter, tampons métalliques à nettoyer, chaudrons, chauffe-lit non électriques, chauffe-pieds, cireuses pour chaussures non électriques, chi-noiseries, presse-fruits non électriques, coquetiers non en métaux précieux, corbeilles à usage domestique et non en métaux précieux, cornes à boire, ustensiles cosmétiques, porte-couteaux pour la table, couvercles de plats, couvercles de pots, batterie de cuisine, moules de cuisine, récipients pour la cuisine non en métaux précieux, ustensiles de cuisine non en métaux précieux, ustensiles de cuisson non électriques, ustensiles de table, ustensiles de ménage non en métaux précieux, cure-dents, portes cure-dents non en métaux précieux, cuvettes, plaques pour empêcher le lait de déborder, planches à découper pour la cuisine, appareils pour le démaquillage non électriques, démêloirs, appareils de désodorisation à usage personnel, dessous de fers à repasser, distributeurs de papier hygiénique, distributeur de savon, distributeurs de serviettes en papier, siphons pour eaux gazeuses, écouvillons pour nettoyer les récipients, écuelles, verres émaillés, émulseurs à usage domestique, entonnoirs, services à épices, porte-éponges, éponges de ménage, éponges de toilette, essuie-mains, éteignoirs non en métaux précieux, étendoirs à linge, étuis pour peignes, faïences, fers à repasser, filtres à café non électriques, filtres à thé, filtres pour le ménage, flacons non en métaux précieux, poêles à frire, friteuses non électriques, coupes à fruits, gants à polir, ouvre-gants, gants de ménage, seaux à glace, glaces, glacières portatives non électriques, moules à glaçons, gobelets non en métaux précieux, housses pour planches à repasser, pièges à insectes, laine d'acier, planches à laver, lèchefrites, légumiers, cuiviers à lessive, séchoirs à lessive, services à liqueur, lissoirs, louches de cuisines, majoliques, mélangeurs manuels, ménagères non en métaux précieux, ramasse-miettes, moulins à usage domestique à main, nécessaire de toilette, nécessaire pour pique-nique, corbeilles à pain, planches à pain, presse pour pantalons, pulvérisateurs de parfums, vaporisateurs de parfums, passe-thé non en métaux précieux, passoirs non en métaux précieux, rouleaux à pâtisserie, accessoires de table, pelles, pelles à tarte, supports pour plantes, plateaux à usage domestique non en métaux précieux, plats en papier, couvercles en papier, plats non en métaux précieux, poignées de portes en porcelaine, poivriers non en métaux précieux, porte-savon, porte-serviettes non en métaux précieux, poterie, pots à fleurs, poubelles, poudriers, poudriers non en métaux, seaux à rafraîchir, râpes, ronds de serviettes, rouleaux à pâtisserie, sabliers, vases non en métaux précieux, saladiers, salières non en métaux

précieux, séchoirs à lessive, services non en métaux précieux, ronds de serviettes non en métaux précieux, sorbetières, soucoupes non en métaux précieux, soupières non en métaux précieux, sucriers non en métaux précieux, tamis, tampons abrasifs, tasses non en métaux précieux, pipettes, porte-ustensiles non en métaux précieux, vaisselles non en métaux précieux, objets d'art ou décorations, bustes, statuettes, bibelots en porcelaine, en terre cuite ou en verre.

- 24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table; tissus d'ameublement, linge de table en matière textile, dessous de carafes, dessous de plats en tissu, dessous de table en tissu, essuie-mains en matières textiles, napperons en matière textile ou en matières plastiques, nappes en matière textile ou en matières plastiques, chemins de table, serviettes de table en matière textile, maniques, housses de protection pour les meubles, revêtements de meubles en matières plastiques, tissus pour meubles, tentures murales en matières textiles, stores en matière textile, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, linge de maison, taies d'oreiller, draps, serviettes de toilette en matières textiles, gants de toilette en matières textiles.

B.

Am 19. Juli 2018 erhob die Beschwerdeführerin vor der Vorinstanz Widerspruch gegen die Eintragung der von der Beschwerdegegnerin am 13. Februar 2017 hinterlegten Marke CH 715'506 Mobalpa. Diese ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

- 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; vente au détail de cuisines équipées.
- 37 Services d'installation de cuisines, services d'installation de meubles de rangement dans les différentes pièces de l'habitat telles que cuisines, dressing, cellier, garage, chambre, bureau; équipement de cuisines; équipement de meubles de rangement dans les différentes pièces de l'habitat telles que cuisine, dressing, cellier, garage, chambre, bureau; installation et réparation d'appareils électriques, de machines, d'appareils de réfrigération; travaux d'ébénisterie, entretien de mobilier, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie; informations en matière de construction, informations en matière de réparation, informations en matière d'installation; informations en matière d'installation et d'équipement de cuisines, informations en matière d'installation et d'équipement de salles de bain, informations en matière d'installation et d'équipement de meubles de rangement dans les différentes pièces de l'habitat telles que cuisines, dressing, cellier, garage, chambre, bureau.
- 42 Services d'un aménageur de cuisines, à savoir services de concepteur de cuisines et services d'un dessinateur de cuisines.

C.

Nachdem sich die Beschwerdegegnerin innerhalb der angesetzten Frist nicht hatte vernehmen lassen, hiess die Vorinstanz den Widerspruch mit Verfügung vom 12. Februar 2019 teilweise gut und widerrief die angefochtene Marke für sämtliche Dienstleistungen der Klassen 37 und 42. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bejahte sie ohne weiteres die Gleichheit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie die Gleichartigkeit zwischen den jeweils beanspruchten Dienstleistungen und Waren mit Ausnahme der Dienstleistungen in Klasse 35 der angefochtenen Marke. Bezüglich letzterer, so die Vorinstanz, bestehe aus Sicht der Abnehmer keine marktlogische Folge, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen rein funktionellen Zusammenhang hinausgehe.

D.

Die Beschwerdeführerin gelangte mit Eingabe vom 18. März 2019 an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben und die Schweizer Marke CH 715'506 Mobalpa für sämtliche Dienstleistungen der Klassen 37 und 42, zusätzlich für die Dienstleistung "vente au détail de cuisines équipées" in Klasse 35 zu widerrufen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Sie bestätigte die Erwägungen der Vorinstanz zu Zeichenähnlichkeit und Gleichartigkeit mit Bezug auf die von der angefochtenen Marke in den Klassen 37 und 42 beanspruchten Dienstleistungen, machte aber betreffend Detailhandel in Klasse 35 geltend, die entsprechende Bezeichnung sei ausnahmsweise unter Berücksichtigung der Eigenheiten der betroffenen Branche auszulegen. Im Bereich der Kücheneinrichtung sei ein erweitertes Dienstleistungspaket marktüblich. Dieses erfasse neben Planung, Einkauf, Einbau und Reparatur auch den Detailhandel mit Kücheneinrichtungen. Entsprechend sei, im Sinne einer Ausnahme von der schweizerischen Praxis, eine Gleichartigkeit zwischen Detailhandel und den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren zu bejahen.

E.

Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 28. Mai 2019 auf das Einreichen einer Vernehmlassung und beantragte mit Verweis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

F.

Die Beschwerdegegnerin liess sich innerhalb der angesetzten Frist nicht vernehmen.

G.

Eine mündliche Verhandlung wurde nicht durchgeführt.

H.

Auf die eingereichten Akten und weitere Vorbringen wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Die Beschwerdeführerin verlangt mit ihrer Beschwerde den Widerruf der Schweizer Marke Mobalpa für die Dienstleistung "*vente au détail de cuisines équipées*" in Klasse 35. Hinsichtlich des Widerrufs der Marke für die Dienstleistungen 37 und 42 sowie deren Zulassung für die Dienstleistungen "*publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau*" in Klasse 35 ist die Verfügung der Vorinstanz unbestritten geblieben und in Rechtskraft erwachsen.

3.

3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so

dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge").

3.2 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutz- und Wapenschutzgesetz, 3 Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

3.3 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Élysées Paris/Lido Exclusive Escort"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]" ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 117). Gleichartig heisst also nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (vgl. GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Bern 2000, S. 210).

3.4 Gleichartigkeit kann auch zwischen Waren und Dienstleistungen bestehen, doch genügt hierzu eine funktionelle Verwendungsmöglichkeit nicht. Vielmehr wird vorausgesetzt, dass Ware und Dienstleistung ein sinnvolles Leistungspaket abgeben. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn zwischen Ware und Dienstleistung eine marktübliche Verknüpfung besteht oder das eine Angebot vom Verkehr als marktlogische Folge des anderen wahrgenommen wird (EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.],

Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 854 ff.; Urteile des BVGer B-7437/2006 vom 5. Oktober 2017 E. 7 "Old Navy/Old Navy"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 5.3 "Intel Inside/Galadat Inside"; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding" [fig.]).

3.5 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calyda/Calyana"; MARBACH, a.a.O., N. 872 ff.).

4.

4.1 Nachdem die Zeichenähnlichkeit bei zwei identischen Wortmarken – die Widerspruchsmarke umfasst als reine Wortmarke jede Gross- und Kleinschreibung (vgl. Urteile des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 5.1 "Carpe diem/Carpe noctem"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 7 "G-mode/GMODE") – auf der Hand liegt und auch die Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen in Klassen 37 sowie 42 der angefochtenen Marke und den Waren in Klassen 9, 11 und 20 der Widerspruchsmarke unbestritten ist, bleibt im Folgenden die Gleichartigkeit zwischen der Dienstleistung "*vente au détail de cuisines équipées*" in Klasse 35 der angefochtenen Marke und den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren zu prüfen.

Die Vorinstanz verneinte die Gleichartigkeit mit der Begründung, die betroffene Dienstleistung stelle gemäss Nizza-Klassifikation eine besondere Art von Warenpromotion dar. Praxisgemäss werde eine Gleichartigkeit zwischen Detailhandel und den gehandelten Waren verneint; eine andere Beurteilung führte zur Verletzung des Spezialitätsprinzips.

Die Beschwerdeführerin stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, es liege eine Ausnahmesituation vor, die eine erweiterte Interpretation der Dienstleistung "Detailhandel" erfordere. Zum branchenüblichen Leistungs-

paket eines Küchenherstellers gehörten neben dem Konglomerat an Möbeln, Koch-, Kühl-, Heiz-, Sanitär-, Elektro-, Beleuchtungs- und Lüftungsgeräten auch deren Montage, Planung, Unterhalt und Reparatur. Ein Detailhändler von Kücheneinrichtungen biete nicht nur Einrichtungen verschiedener Zulieferer zur Auswahl und zum Verkauf an, sondern führe auch Planungs-, Einbau- und Reparaturarbeiten durch. In seinem Dienstleistungspaket seien daher, nach Erwartung der Abnehmer, nicht nur der Detailhandel als Warenpräsentation, sondern auch die Option auf einzelne Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 enthalten. Adressaten dieses erweiterten Dienstleistungspakets seien, nebst den Letztabnehmern, auch Architekten, Bau- und Generalunternehmer und damit die gleichen Adressaten wie jene des erweiterten Dienstleistungspakets der Beschwerdeführerin in den Klassen 9, 11 und 20. Zwischen dem Dienstleistungspaket der Beschwerdeführerin als Herstellerin von Kücheneinrichtungen einerseits und dem branchenspezifisch erweiterten Dienstleistungspaket "Detailhandel" der Beschwerdegegnerin andererseits liege daher Gleichartigkeit vor.

4.2 Unter "Detailhandel" ist das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern, gemeint. Diese Dienstleistung richtet sich nicht an Endabnehmer, wie die Beschwerdeführerin annimmt, sondern an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten. Detailhandel ist somit eine besondere Art der Warenpromotion (erläuternde Anmerkungen zu Kl. 35 der Nizza-Klassifikation; Richtlinien des IGE in Markensachen [Ziff. 4.13, Stand 1. Januar 2019]). Demgegenüber fallen nach schweizerischer Praxis Absatz und Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nicht unter die Dienstleistung Detailhandel, sondern sind in der entsprechenden Warenklasse enthalten (RKGE, in: sic! 2007 S. 39 ff. E. 6 "Sud Express/Expressfashion"; Urteile des BVGer B-6856/2014 vom 24. März 2016 E. 4.2 "sportsdirect.com/sportdirect.com"; B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 4.2.1 "after hours"; B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.3.3 "toppharm Apotheken"). Während eine Warenmarke somit auch das Recht zur Kommerzialisierung der Ware erfasst, genügt ein für die Dienstleistung "Detailhandel" beanspruchtes Zeichen nicht, um die gehandelten Waren zu sperren. Aus dieser Auslegung wird abgeleitet, dass zwischen Detailhandel in Klasse 35 und den Waren in Klassen 1-34 keine Gleichartigkeit besteht, andernfalls das markenrechtliche Spezialitätsprinzip ausgehebelt würde (RKGE, in: sic! 2007 S. 39 ff. E. 7 ff. "Sud Express/Expressfashion"; Urteile des BVGer B-516/2008 E. 4.2.1 "after hours"; B-7437/2006 vom 5. Oktober 2017 E. 7 "Old Navy/Old Navy"; B-461/2013 vom 21. Januar 2015 E. 8.3 "sports/zoo sport"; B-6856/2014

E. 4.2 f. "sportsdirect.com/sportdirect.com"; MARBACH, a.a.O., N. 855; a.M. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 150).

Die schweizerische Rechtsprechung unterscheidet sich von der Praxis in der EU, wonach die Eintragung für Detailhandel in Klasse 35 auch das Angebot der entsprechenden Waren erfasst und eine Sperrwirkung entfaltet. Der EuG bejaht eine Gleichartigkeit zwischen Waren und Einzelhandelsdienstleistungen mit der Begründung, diese ergänzten einander (Urteil des EuG T-213/09 vom 12. Februar 2011 Rn. 36 "Norma/Yorma's"; vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 150 m.w.H.). Das Bundesverwaltungsgericht hält an seiner abweichenden Rechtsprechung fest, da bei einer anderen Beurteilung die Klassengrenzen ungebührlich verwischt würden (Urteil des BVGer B-6856/2014 E. 4.3 "sportsdirect.com/sportdirect.com").

4.3 Die Beschwerdeführerin hat keine Argumente vorgebracht, die eine Abweichung von dieser Praxis rechtfertigen würden. Ihren Ausführungen, wonach in der Erwartung der Abnehmer ein einheitliches Leistungspaket mit Bezug auf Kücheneinrichtungen einerseits und deren Wartung, Einbau und Reparatur andererseits angenommen werden kann, sind insofern irrelevant, als es vorliegend nicht um Wartungs- oder Reparaturarbeiten, sondern die Bezeichnung Detailhandel geht, woran auch die Konkretisierung "*vente au détail de cuisines équipées*" nichts zu ändern vermag. Auch in der Küchenbranche mit ihren Besonderheiten ist "Detailhandel" im dargelegten Sinn zu verstehen (vgl. RKGE, in: sic! 2007 S. 39 ff. E. 8 "Sud Express/Expressfashion"). Was die Beschwerdeführerin zum erweiterten Dienstleistungspaket eines Küchenanbieters zu zählen scheint, nämlich Absatz und Verkauf, ist nach schweizerischer Praxis in den entsprechenden Warenklassen enthalten, begründet jedoch keine Gleichartigkeit zwischen Waren und Detailhandel in Klasse 35.

4.4 Im Ergebnis ist an der erwähnten Praxis festzuhalten und eine Gleichartigkeit zwischen Detailhandel in Klasse 35 und den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren zu verneinen. Die Beschwerde ist abzuweisen.

5.

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

5.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis 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 im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxismässig ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Sie werden dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen.

5.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Der Beschwerdegegnerin sind mangels Beteiligung am vorliegenden Verfahren keine Kosten entstanden. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientuschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE). Es wird daher keine Parteientuschädigung zugesprochen.

6.

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.

2.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 100121; Einschreiben; Beilagen: Vorakten)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Agnieszka Taberska

Versand: 9. September 2019