



Urteil vom 9. Dezember 2011

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter Hans Urech, Richter Claude Morvant, Richter David
Aschmann, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

Höfer AG, Ebnetrain 2, 6045 Meggen,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Patrick Troller und
Silvan Meier, Troller Hitz Troller, Schweizerhofquai 2,
Postfach, 6002 Luzern,
Beschwerdeführerin,

gegen

Hofer KG, Hofer Strasse 1, AT-4642 Sattledt,
vertreten durch Keller & Partner Patentanwälte AG,
Dr. Philipp Rüfenacht, Schmiedenplatz 5, Postfach,
3000 Bern 7,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 10571;
CH-Marke Nr. 585 441 "HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.)" /
Internationale Registrierung Nr. 941 749 "HOFER".

Sachverhalt:**A.**

Die Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 585 441 "HÖFER FAMILY OFFICE (fig.)" der Beschwerdeführerin wurde am 16. April 2009 in Swissreg (<http://www.swissreg.ch>) veröffentlicht. Die Marke sieht wie folgt aus



und ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.

B.

Am 8. Juli 2009 erhob die Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch. Sie stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 947 749 "HOFER", welche am 12. Juli 2007 in das internationale Register eingetragen und der Schweiz am 13. Dezember 2007 notifiziert wurde (Gazette 2007/45). Sie beansprucht Schutz für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 7, 9, 16, 24, 25, 28, 29 – 36, 38 – 43 und 45. In Klasse 36 beansprucht die Beschwerdegegnerin folgende Dienstleistungen:

Classe 36:

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

Zur Begründung des Widerspruchs führte die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen aus, die von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen seien mit denjenigen der Widerspruchsmarke in Klasse 36 identisch. Die Verwechslungsgefahr sei daher streng zu beurteilen. Der Gesamteindruck der angefochtenen Marke werde vom Markenbestandteil "Höfer" dominiert, denn der Bestandteil "Family-Office" sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen beschreibend und die Grafik nicht derart auffällig, dass sie den Gesamteindruck massgeblich beeinflussen könnte. Im Vergleich mit der Widerspruchsmarke "Hofer" bestehe daher eine grosse Zeichenähnlichkeit, denn die Zeichenbestandteile "Höfer" und "Hofer" seien sowohl schriftbildlich als auch akustisch nahezu identisch. Die Marken unterschieden sich allein durch die Pünktchen auf dem O, was jedoch nicht ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.

C.

In ihrer Widerspruchsantwort vom 12. Januar 2010 beantragte die Beschwerdeführerin die kostenfällige Abweisung des Widerspruchs.

Zur Begründung wies sie darauf hin, dass die Abnehmer bei Familiennamen, welche ja gerade der Identifikation dienen, schon kleinste Unterschiede bemerkten. Daher würden die Abnehmer die in Frage stehenden Familiennamen HOFER und HÖFER ohne Mühe auseinanderhalten, denn der Unterschied zwischen einem O und einem Ö sei klanglich deutlich wahrnehmbar. Des Weiteren enthalte die angefochtene Marke noch weitere Zeichenbestandteile, die nicht ausser Acht gelassen werden können. So könne die Wortkombination FAMILY-OFFICE keineswegs als beschreibend angesehen werden, da diese für identische Dienstleistungen der Klasse 36 von der Vorinstanz als Wortmarke eingetragen worden sei (CH-Nr. 510 627). Der als eigenständige Marke eingetragene Zusatz sei bei der Gegenüberstellung der Vokalfolge zu berücksichtigen. Von einer Zeichenähnlichkeit könne daher nicht ausgegangen werden. Aufgrund der weiteren Bestandteile (Family-Office und Grafik) der angefochtenen Marke sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr komme nur in Betracht, wenn zwei Marken gemeinsame identische Bestandteile teilten, woran es vorliegend fehle. Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne sei ebenfalls auszuschliessen, da ausweislich des Firmenregisters der Verkehr offensichtlich in der Lage sei ähnliche Familiennamen auseinanderzuhalten. Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Kollision gleichlautender Namen ergebe sich, dass – vorbehaltlich der Berühmtheit der Widerspruchsmarke – sogar bei identischen Namen die jüngere Marke mit einem unterscheidenden Zusatz weiterbenutzt werden dürfe. Bei Gutheissung des Widerspruchs würden Marken mit einem ähnlichen Namen schlechter behandelt als solche mit identischen Namen, was unhaltbar sei.

D.

Mit Entscheid vom 13. September 2010 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und widerrief die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 585 441 "HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.)" vollumfänglich (Dispositiv Ziffern 1 und 2).

Hinsichtlich der von den beiden Marken beanspruchten Dienstleistungen ist die Vorinstanz von Dienstleistungsidentität ausgegangen. Sie bejahte

die Ähnlichkeit der Zeichen, da weder der beschreibende Begriff FAMILY-OFFICE noch die Grafik geeignet seien, um im Erinnerungsvermögen des Publikums haften zu bleiben. Wegen des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke HOFER reichten die zusätzlichen Elemente des angefochtenen Zeichens nicht aus, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens zu bestimmen, weshalb eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

E.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 13. Oktober 2010 am Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Die Rechtsbegehren lauten wie folgt:

"1. Die Ziffern 1, 2 und 4 des Dispositivs der Verfügung des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum vom 13. September 2010 im Widerspruchsverfahren Nr. 10571 seien aufzuheben und es sei der Widerspruch Nr. 10571 abzuweisen.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge auch im erstinstanzlichen Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin."

Zur Begründung führt sie unter anderem aus, die Vorinstanz könne nicht einerseits feststellen, dass Kurzwörter akustisch leichter erfasst würden und dann entscheiden, dass die Hauptelemente HOFER und HÖFER, bei welchen es sich um Kurzzeichen handle, fast identisch seien. Weiter sei die Aufeinanderfolge der Vokale beim Zeichenvergleich entscheidend. Dies habe die Vorinstanz ebenso wie die Zeichenlänge nicht berücksichtigt. Hinzukomme, dass die beiden Zeichen einen unterschiedlichen Sinngehalt aufwiesen, bzw. wegen der ausgeprägten Individualisierungsfunktion von Familiennamen schon kleinste Unterschiede aufmerksam wahrgenommen würden. Nur bei identischen Namen vermute der Verkehr eine Verbindung zwischen den Kennzeichen. Schliesslich enthalte die angefochtene Marke weitere Elemente, die selbst wenn sie – entgegen ihres Vortrages – dem Gemeingut zugerechnet würden, den Gesamteindruck mitprägten. Die angesprochenen Verkehrskreise würden im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen eine erhöhte Aufmerksamkeit und Sorgfalt an den Tag legen, weswegen Zeichen- und Sinnunterschiede nachhaltiger im Gedächtnis haften blieben. Zum Vergleich liefert sie eine gegen über der Stellungnahme im Verfahren vor der Vorinstanz vertiefte Darstellung der Rechtslage bei Gleichnamigkeit. Sie weist erneut darauf hin, dass eine mittelbare Verwechslungsgefahr sowie eine

Verwechslungsgefahr in weiterem Sinne ebenfalls ausgeschlossen werden können.

F.

Mit Eingabe vom 9. Dezember 2010 verzichtete die Vorinstanz auf Einreichung einer Stellungnahme.

G.

Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Vernehmlassung vom 10. Dezember 2010 die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.

Sie bestreitet, dass es sich bei den Namen um Kurzworte handelt. Die Zeichen seien nahezu identisch. Die in der angefochtenen Marke enthaltenen weiteren Elemente könnten nicht als "unterscheidender Zusatz" qualifiziert werden, weshalb sowohl die Zeichenähnlichkeit als auch die Verwechslungsgefahr zu bejahen seien. Weiter werde im Widerspruchsverfahren ausschliesslich Art. 3 MSchG geprüft, so dass darüber hinausgehenden Fragen des Lauterkeits-, Firmen- oder Namensrechts wegen der summarischen Natur des Verfahrens ausser Betracht fallen. Der Widerspruchsgegner sei darauf beschränkt, sich zu seiner Verteidigung auf die Einrede des Nichtgebrauchs, die fehlende Schutzfähigkeit oder die starke Verwässerung der Widerspruchsmarke zu berufen.

H.

Mit Instruktionsverfügung vom 13. Dezember 2010 beschränkte der Instruktionsrichter den weiteren Schriftenwechsel auf eine Stellungnahme zum nach Beschwerdeerhebung ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 3. November 2010 im Verfahren B-6046/2008 (*R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*).

I.

Die Beschwerdeführerin replizierte mit Eingabe vom 27. Januar 2011. Sie wiederholte ihre Auffassung, dass bei einer Kollision zweier ähnlicher Familiennamen andere Regeln gälten als bei der Kollision eines älteren Familiennamens mit einer Fantasiebezeichnung. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu berühmten Marken verdeutliche, dass nur im Falle der Berühmtheit eine Monopolisierung des Familiennamens möglich sei (BGE 116 II 614 *Gucci*). Hiervon sowie von der Rechtsprechung der

Zivilgerichte sei das Bundesverwaltungsgericht bereits im Urteil B-2653/2008 vom 1. Dezember *monari c./ANNA MOLINARI*, einem Vorläuferentscheid des Urteils B-6046/2008, zu Unrecht abgewichen. Darauf könne der angegriffene Markeninhaber nur durch ein Sistierungsbegehren und gleichzeitiger Anstrengung eines Zivilprozesses mit negativer Feststellungsklage reagieren. Der Inhaber der Widerspruchsmarke wisse, dass ihm bei Erhebung eines Widerspruchs nur eingeschränkte Verteidigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, namentlich eine Berufung auf allfällige Berühmtheit seiner Marke nicht möglich ist. Der Widerspruchsgegner bekomme indessen dieses Verfahren aufgezwungen. Ihm müsse ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf eine der zivilgerichtlichen Praxis entsprechende Anwendung des Markenrechts zubilligt werden. Könne, wie vorliegend, eine Zeichenkollision nicht allein nach dem Grundsatz der zeitlichen Priorität gelöst werden, sei eine Interessenabwägung vorzunehmen, bei der eine allfällige Bekanntheit der Widerspruchsmarke, die Gründe für die Wahl des Zeichens sowie die Erwartungen der Zeichenadressaten zu berücksichtigen seien.

J.

Mit Duplik vom 23. Februar 2011 führte die Beschwerdegegnerin aus, ein Recht Gleichnamiger oder Ähnlichnamiger seinen Namen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, entspreche nicht einem Recht auf kennzeichenmässige Benutzung. Die kennzeichenmässige Benutzung des gleichen oder ähnlichen Namens sei nur mit einer unterscheidungskräftigen Ergänzung möglich, an der es der angefochtenen Marke indessen fehle. Die von der Beschwerdeführerin zitierte Rechtsprechung bestätige dies oder betreffe allein berühmte Marken (BGE 116 II 614 *Gucci*), ohne dass daraus geschlossen werden könne, wie mit anderen Marken zu verfahren sei.

K.

Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung.

L.

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 13. Oktober 2010 formgerecht eingereicht (Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Ebenso liegen die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen gemäss Art. 48 ff. VwVG vor.

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

2.2. Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke Widerspruch gegen entsprechende jüngere Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Vorliegend erhob die Inhaberin der älteren internationalen Registrierung Nr. 947 749 "HOFER", welche am 12. Juli 2007 in das internationale Register eingetragen wurde, Widerspruch gegen die am 16. April 2009 auf www.swissreg.ch veröffentlichte und damit jüngere schweizerische Marke CH-Nr. 585 441 "HÖFER FAMILY OFFICE (fig.)". Der am 8. Juli 2009 erhobene Widerspruch erfolgte rechtzeitig (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG). Erweist sich ein Widerspruch als

begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen, andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

3.

3.1. Bei den Bestandteilen HÖFER in der angefochtenen und HOFER in der Widerspruchsmarke handelt es sich unstreitig um deutschsprachige Familiennamen. Gemäss Rechtsprechung und Doktrin sind Personennamen grundsätzlich eintragungsfähig. Familiennamen können monopolisiert werden und geniessen entsprechenden Schutz. Das geltende Recht sieht für Marken, die aus Personennamen bestehen, keinen unterschiedlichen Schutz vor, weshalb auch für die Eintragung von Vor- und Familiennamen ins Markenregister dieselben absoluten Schutzausschlussgründe wie für die Eintragung der übrigen Markenkategorien massgeblich sind (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6222/2009 vom 30. November 2010 *Louis Boston*; vgl. auch Richtlinien in Markensachen des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum, 01.01.2011, Teil 4, Ziffer 4.4.2.2.5, S. 73 f.).

3.2. Für das Widerspruchsverfahren macht die Beschwerdeführerin vorliegend geltend, sie habe einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf eine richtige Anwendung des Markenrechts. Dieser sei nicht erfüllt, wenn das Markenrecht im Widerspruchsverfahren "in einem minderen Masse" angewendet und die Gleichnamigkeitsproblematik im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht behandelt werde. Sie verweist in diesem Zusammenhang insbesondere auf die Urteile des Bundesgerichts BGE 116 II 614 *Gucci/Paolo Gucci*, 4A_44/2007 vom 15. Oktober 2007 in sic! 4/2008 295 ff. *sergio rossi [fig.]/Rossi [fig.]* sowie SMI 1976 61 E. 5c, *Terry*. Die Ausklammerung der namensrechtlichen Fragen durch das Eidg. Institut für Geistiges Eigentum und das Bundesverwaltungsgericht würde dazu führen, dass der Inhaber einer ähnlich-namigen jüngeren Marke gegenüber dem Inhaber einer gleichnamigen jüngeren im Zivilprozess angegriffenen Marke schlechter gestellt werde und sich dagegen nicht zur Wehr setzen könne, da er der Rechtsmittelwahl des Inhabers der älteren Marke ausgesetzt sei.

3.3. Die Berücksichtigung von aussermarkenrechtlichen Einwendungen ist im Widerspruchsverfahren vom Gesetzgeber nicht vorgesehen worden (CHRISTOPH WILLI, in: *Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts*, Zürich 2002, Art. 31, N. 15). Ziel

dieses Verfahrens ist es, möglichst rasch und als Ergänzung zum Zivilprozess, die abstrakte Klärung eines Markenkonflikts zu gewährleisten (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [hiernach: MARBACH, SIWR III/1], N. 1118; WILLI, a.a.O., Vor Art. 31, N. 2 und 4). Es handelt sich somit klar nicht um ein Einspruchsverfahren, mit welchem der Eintragungsentscheid angefochten werden könnte, weshalb die Kognition beschränkt ist (MARBACH, a.a.O., N. 1158; WILLI, a.a.O., Art. 31, N. 13; GREGOR WILD, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 31 N. 8 f.). Entsprechend kann sich der Widersprechende gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zur Begründung seines Widerspruchs einzig auf relative Ausschlussgründe im Sinne von Art. 3 MSchG berufen. Ansprüche aus Firmen- und Namensrecht sowie aus Lauterkeitsrecht können nicht geltend gemacht werden (WILLI, a.a.O., Art. 31, N. 15; MARBACH, SIWR III/1, N. 1160). Dies gilt auch für den Widerspruchsgegner (MARBACH, SIWR III/1, N. 1164; WILLI, a.a.O., Art. 31, N. 16). Insbesondere kann sich dieser nicht auf das Recht des Gleichnamigen auf Verwendung seines Namens berufen (WILLI, a.a.O., Art. 31, N. 16). Demnach ist entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin vom Gesetzgeber für namenenthaltende Marken kein abweichendes Prüfschema im Rahmen von Art. 3 MSchG vorgesehen worden. Dass ein Zeichenkonflikt unter Umständen aufgrund der beschränkten Kognition nicht umfassend geklärt werden kann, wurde vom Gesetzgeber in Kauf genommen (MARBACH, SIWR III/1, N. 1118 f.). Von einer Verletzung eines allfälligen verfassungsrechtlichen Anspruchs des Widerspruchsgegners kann deshalb nicht die Rede sein, zumal ihm der Zivilprozess offen steht um diese Rechte geltend zu machen. In diesem Sinne gehen das Bundesverwaltungsgericht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 *R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*, B-2653/2008 *monari c./ANNA MOLINARI* vom 1. Dezember 2008 und B-7433/2006 vom 7. November 2007) und die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) (Entscheid der RKGE vom 10. August 2006 E. 8 *Pfleger/CP Caren Pfleger*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 859) auch in Familiennamen betreffenden Verfahren davon aus, dass das Widerspruchsverfahren gemäss Art. 31 MSchG allein die Prüfung von Art. 3 MSchG beschlägt. Dass sich vorliegend zwei Familiennamen gegenüber stehen, ist demnach einzig bei der Prüfung der Sinngehalte beider Zeichen relevant (vgl. dazu E. 6.7 hiernach).

4.

4.1. Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG 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. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *BOSS/BOKS*, BGE 119 II 473 E. 2d *Radion/Radiomat*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 *Fructa/Fructaid*, B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 *Focus/Pure Focus*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 *Aromata/Aromathera*; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).

4.2. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a *Orfina/Orfina*, BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*, Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b *Stoxx/StockX [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2002 S. 99, BGE 122 III 382 ff. *Kamillosan*).

4.3. Damit eine Verwechslungsgefahr droht, müssen aber noch weitere Faktoren hinzukommen. Zu berücksichtigen sind im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da diese

massgeblich den Schutzzumfang einer Marke bestimmt (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe auch WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 *R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*, B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 *monari c./ANNA MOLINARI*). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 *Pernaton/Pernadol* 400, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 *Aromata/Aromathera*). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan*, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 *Yello*; MARBACH, SIWR III/1., N. 979 mit Hinweis auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 *Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]* und Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2006 E. 7 *Red Bull [fig.]/Red, Red Devil*, veröffentlicht in sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 *R Rothmans [fig.] / Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*).

5.

Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Dienstleistungen zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 1, 6 f. und 11). Es sind dies sowohl bei der angefochtenen Marke als auch bei der Widerspruchsmarke die in Klasse 36 eingeteilten Dienstleistungen "Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen". Diese Dienstleistungen richten sich in erster Linie an Fachleute der Finanz-, Versicherungs- und Immobilienbranche, aber auch an Durchschnittskonsumenten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 3 *TOTAL TRADER*).

6.

Angesichts der unbestritten Dienstleistungsidentität gilt es nun zu prüfen, ob eine Zeichenähnlichkeit besteht.

6.1.1. Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrskreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista/ad-vista* mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 O [fig.], veröffentlicht in sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a *Kamillosan*). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b *Kamillosan*; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 *Red Bull/Stierbräu*). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 *Eden Club*).

6.1.2. Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (MARBACH, SIWR III/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Entscheid der RKGE vom 10.

Februar 2004 E. 10 *SPEEDO/Speed Company [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2004 S. 578 f.).

6.1.3. Die Wortelemente von Marken sind nach folgenden Kriterien miteinander zu vergleichen. Zu beachten sind ihr Klang und ihr Schriftbild, gegebenenfalls auch ihr Sinngehalt. Das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale prägen insbesondere den Klang, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 *Aromata/Aromathera* mit Hinweisen). Bei reinen Wortmarken genügt grundsätzlich schon eine Übereinstimmung unter einem der drei genannten Gesichtspunkten um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Ein klar erkennbarer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken kann eine festgestellte visuelle oder akustische Ähnlichkeit jedoch wettmachen. Dazu reicht es aber nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke demjenigen der anderen nicht entspricht, sondern es ist ein Sinngehalt erforderlich, der sich den Wahrnehmenden sofort und unwillkürlich aufdrängt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6 *Adia/Aida Jobs, Aida Personal*, Entscheid der RKGE vom 10. März 2006 E. 7 *Minergie/Sinnergie* mit weiteren Hinweisen, veröffentlicht in sic! 2006 S. 413).

6.2. Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "HÖFER FAMILY OFFICE (fig.)" und "HOFER" gegenüber. Während es sich bei der Widerspruchsmarke "HOFER" um eine reine Wortmarke handelt, weist die angefochtene Marke "HÖFER FAMILY OFFICE (fig.)" nebst verschiedenen Schriftgrössen auch ein figuratives Element auf, nämlich zwei aufeinanderliegende gleichseitige Dreiecke wobei das Grössere gestrichelt und das Kleinere schwarz ausgefüllt dargestellt werden. In ihrer Beschwerde bringt die Beschwerdeführerin vor, die Vorinstanz habe zu Unrecht bloss die Ähnlichkeit der Zeichen "Hofer" und "Höfer" beurteilt und dabei den abweichenden Sinngehalt in den kollidierenden Marken sowie die zusätzlichen Wortelemente "Family Office" der angefochtenen Marke ignoriert. Das figurative Element in der angefochtenen Marke hätte demnach im Rahmen des Zeichenvergleichs aufgrund der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks, ebenso wie die Wortelemente "Family Office" stärker berücksichtigt und eine Zeichenähnlichkeit folglich verneint werden müssen (vgl. Ziffern 20 ff. der Beschwerdeschrift).

6.3. Die Widerspruchsmarke "HOFER" besteht als reine Wortmarke aus einem Familiennamen, welcher unbestrittenermassen im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 keinen Gemeingutscharakter hat (vgl. E. 3.3 hiervor). Die Kennzeichnungskraft derartiger Marken und ihr Schutzzumfang sind daher normal (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rn. 81). Geringe Abweichungen der angefochtenen Marke von der Widerspruchsmarke genügen somit nicht, um eine Zeichenähnlichkeit zu verneinen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 7.1 *R Rothmans [fig.]/ Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*).

6.4.

6.4.1. Im Unterschied zur Widerspruchsmarke setzt sich die angefochtene Marke aus verschiedenen Markenbestandteilen, für welche die Kennzeichnungskraft je einzeln zu bestimmen ist, zusammen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rn. 78). Sowohl der Familienname "Höfer" als auch die verwendete Grafik sind im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen kennzeichnungskräftig. Hingegen ist der Begriff "Family Office" im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen kennzeichnungsschwach. Als "Family Office" werden nämlich unabhängige Gesellschaften bezeichnet, deren Zweck die ganzheitliche Betreuung und Beratung komplexer Vermögenssituationen einer oder mehrerer Familien ist, mit dem Ziel, diese über Generationen nach Inflation und Steuern zu erhalten (vgl. "Family Offices: Die Geldmaschinen der Superreichen", in: BILANZ – Das Schweizer Wirtschaftsmagazin vom 24.07.2004, abrufbar unter <http://www.bilanz.ch/unternehmen/family-offices-die-geldmaschinen-der-superreichen#>>; CHRISTIAN VON HILLER, Wie die Reichen ihr Geld anlegen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 28.09.2010, abrufbar unter: <http://www.fazfinance.net/Aktuell/Finanzen/Der-Kapitalerhalt-ist-eine-der-groessten-Sorgen-0000.html>>; alle zuletzt besucht am 24.08.2011). Ein Family Office betreut ein Familienvermögen umfassend und bietet daher Dienstleistungen im Finanz-, Versicherungs- und Immobilienwesen an, weshalb sämtliche in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen von einem solchen Family Office erbracht werden können, so dass dieses Zeichenelement lediglich den Dienstleistungserbringer beschreibt (BILANZ, a.a.O.; VON HILLER, a.a.O.; siehe auch RICHARD BAUER, Das Family-Office als Butler der Reichen – Diskretes Geschäft mit Milliardenvermögen, in: Neue Zürcher Zeitung vom 9.01.2009, abrufbar unter: http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/das_family-office_als_butler_der_reichen_1.1668103.html>). Die Tatsache allein, dass der Begriff im Jahre 2003 u.a. für Dienstleistungen der Klasse 36 als Wortmarke eingetragen wurde (siehe CH-Nr. 510627 FAMILY OFFICE), kann entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin nicht dahingehend interpretiert werden, dass damit zum heutigen Zeitpunkt ein Gemeingutcharakter ausgeschlossen werden kann.

6.4.2. Der Gesamteindruck der angefochtenen Marke wird daher – entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin, aber im Einklang mit der Vorinstanz – vom Familiennamen "Höfer" und dem grafischen Element,

welches im Übrigen sämtliche Wortelemente an Grösse überragt, geprägt.

6.5. Sowohl die Widerspruchsmarke "HOFER" als auch die angefochtene Marke "HÖFER FAMILY OFFICE" bestehen in ihren den Gesamteindruck prägenden Wortelementen aus einem zweisilbigen Namen, bei welchem die Betonung auf der ersten Silbe liegt. Die Vokalfolge der Widerspruchsmarke lautet O-E, jene der angefochtenen Marke Ö-E. Hingegen stimmen die beiden Marken in ihrer Konsonantenfolge H-F-R überein. Unterschiede bestehen daher in Bezug auf den Wortklang nur bei der Aussprache der ersten Silbe bzw. des ersten Vokals.

6.6. Weiter setzen sich beide Zeichen aus fünf mehrheitlich identischen Buchstaben zusammen. Unterschiede im Schriftbild bestehen lediglich in den Umlautzeichen über dem zweiten Buchstaben "O" und der Grafik, welche in der Widerspruchsmarke fehlen.

6.7. In Bezug auf die Ähnlichkeit der Sinngehalte ist zunächst festzuhalten, dass lediglich der Sinngehalt kennzeichnender Elemente von Relevanz ist (MARBACH, SIWR III/1, N.887), weshalb im angefochtenen Zeichen der Sinngehalt des Zeichenelementes "Family Office" ausser Betracht fällt (vgl. E. 6.4.1 hiervor). Die massgebenden Elemente beider Zeichen sind Familiennamen ohne beschreibenden Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen. Soweit daher überhaupt von einem substantiellen Sinngehalt ausgegangen werden kann, ist mit der Beschwerdeführerin einig zu gehen, dass diesbezüglich keine Kongruenz vorliegt (vgl. Ziffer 18 der Beschwerdeschrift). Eine Übereinstimmung besteht lediglich in der Funktion dieser Zeichenelemente, nämlich der Namensgebung eines Unternehmens. Auch das grafische Element der angefochtenen Marke hat im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen keinen bestimmaren Sinngehalt: Es handelt sich um ein rein dekoratives Element.

6.8. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist im Gesamteindruck beider Zeichen trotz den festgestellten Unterschiede eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Die kennzeichnungskräftigen und nahezu identischen Wortelemente unterscheiden sich schriftbildlich kaum. Die Unterschiede im Wortklang beschränken sich auf die Aussprache eines Einzelbuchstabens, was keinen genügenden Abstand zur Widerspruchsmarke schafft (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-

7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6.1 *Adia/Aida Jobs, Aida Personal*). Die identische Konsonantenfolge verstärkt diese Ähnlichkeit (MARBACH, SIWR III/I, N. 880). Das vorliegende grafische Element wird zwar wahrgenommen, doch fällt es nicht wegen besonderer Originalität auf und vermag für sich alleine nicht eine Zeichenähnlichkeit zu verneinen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8011/2007 vom 24. Oktober 2008 E. 6.3 *Emotion/e motion [fig.]*, B-1171/2007 vom 3. Juni 2008 E. 8.2.1 *Orthofix [fig.] / Orthofit [fig.]*). Es ist daher der Vorinstanz zu folgen, wenn diese aufgrund der Ähnlichkeiten im Schriftbild und geringen Unterschiede im Wortklang auf eine Zeichenähnlichkeit schliesst, woran auch das zusätzliche dekorative Element der angefochtenen Marke nichts zu ändern vermag.

7.

7.1. Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Dienstleistungen walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu urteilen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken, die aus Personennamen (Vor- und / oder Familiennamen) gebildet sind, gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie für die übrigen Markenkategorien (vgl. E. 3.3 hiervor sowie BGE 116 II 614, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 *R Rothmans [fig.] / Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*, Entscheid der RKGE vom 10. August 2006 E. 8 *Pfleger/CP Caren Pfleger*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 859).

7.2. Vorliegend handelt es sich bei der Widerspruchsmarke "Hofer", wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, um eine Marke mit normalem Schutzzumfang (vgl. E. 6.3 hiervor). Die Vergleichszeichen sind für identische Dienstleistungen hinterlegt, weshalb nicht schon geringste Abweichungen in den Zeichen ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 7.1 *R Rothmans [fig.] / Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*). Die einzigen zu berücksichtigenden Unterschiede beider Zeichen sind die klanglich und visuell kaum wahrnehmbaren Umlautzeichen auf dem "O" des angefochtenen Zeichens "Höfer". Solch minimale Abweichungen reichen daher bei Dienstleistungsidentität nicht aus – entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin (vgl. Ziffern 56 f. der Beschwerdeschrift) –, selbst wenn in Bezug auf die Verkehrskreise der Klasse 36 von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist (Urteile

des Bundesverwaltungsgericht B-38, 39 + 40/2011 vom 29. April E. 8.1 *ICB/IKB, IKB* ([fig.], B-7698/2008 vom 4. Dezember 2009 E. 5.2 *Etavis/Estavis*; siehe auch Urteil des Bundesgerichts 4A_567/2008 vom 23. Februar 2009 E. 4.4 - *Fairsicherungsberatung/Fairsicherung*), um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6.1 *Adia/Aida Jobs, Aida Personal*). Die Beschwerde ist damit abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.

8.

8.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und 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 *Turbinenfuss* mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss verbleibt damit bei der Gerichtskasse.

8.3. Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als unterliegend zu gelten. Da die Vorinstanz verfügt hat, dass die von der Beschwerdegegnerin geleistete Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– dem

Institut verbleibt, kann zwar auf die Aufhebung von Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids verzichtet werden, um so die Tragung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten sicherzustellen, doch hat die Beschwerdeführerin diese Kosten der Beschwerdegegnerin zu ersetzen.

8.4. Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE.). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Die Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegnerin ist auf Grund der eingereichten Kostennote vom 10. Dezember 2010 festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Angesichts des doppelten Schriftenwechsels erscheint für das Beschwerdeverfahren der geltend gemachte Aufwand von 8.65 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 280.– (exkl. MWST.), insgesamt Fr. 2'422.–, angemessen. Die Parteientschädigung umfasst unter anderem die Kosten der Vertretung (Art. 8 VGKE), zu denen das Anwaltshonorar, Auslagen und die Mehrwertsteuer zu rechnen sind (Art. 9 Abs. 1 VGKE). Die Beschwerdegegnerin macht für das Beschwerdeverfahren Porto-Spesen in der Höhe von Fr. 15.00 geltend. Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht jedoch im vorliegenden Fall, in dem die obsiegende Beschwerdegegnerin ihren Sitz im Ausland hat und die Dienstleistung ihres Rechtsvertreters damit nicht im Inland erbracht wurde (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz; MWSTG, SR 641.20] in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE). Daher hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 2'437.00.– auszurichten.

8.5. Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz hatte der Beschwerdegegnerin als der im vorinstanzlichen Verfahren obsiegenden Partei eine Entschädigung in Höhe von Fr. 1'000.– zuzüglich der Rückzahlung der Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00, d.h. insgesamt Fr. 1'800.00, zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen (Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung), weshalb die von der Beschwerdegegnerin in ihrer Kostennote für das vorinstanzliche Verfahren geltend gemachte Kosten und Spesen bereits abgegolten sind. Da die Widerspruchsgebühr

der Beschwerdegegnerin im vorliegenden Entscheid bereits in E. 8.3 zugesprochen wurde, ist Ziffer 4 der vorinstanzlichen Verfügung aufzuheben und der Beschwerdegegnerin für das Widerspruchsverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.– zuzusprechen.

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 ist deshalb rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen und die vorinstanzliche Verfügung vom 13. September 2010 in den Ziffern 1 bis 3 bestätigt. Die Vorinstanz wird angewiesen die schweizerische Marke Nr. 585 441 HÖFER FAMILY OFFICE (fig.) zu löschen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

3.

Die von der Beschwerdegegnerin geleistete Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00 ist ihr von der Beschwerdeführerin zu ersetzen.

4.

Ziffer 4 der vorinstanzlichen Verfügung wird aufgehoben. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.– zu bezahlen.

5.

Für das Beschwerdeverfahren wird der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'437.00.– (exkl. MWST.) zugesprochen.

6.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref: Widerspruchsverfahren Nr. 10571; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

Versand: 12. Dezember 2011