



Urteil vom 10. Dezember 2019

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.

Parteien

Blancpain SA,
Le Rocher 12, 1348 Le Brassus,
vertreten durch Prof. Dr. iur. Eugen Marbach, Fürsprecher,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

TAN JIAN CHENG,
Xinpo Town, Maonan Dist., No. 152 Datang Village 6 Group,
TW-525000 Maoming City, Guangdong,
vertreten durch PAN YANA,
Chemin de l'Ecu 10, 1219 Châtelaine,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 100308,
CH 425'509 JB Blancpain (fig.)/CH 719'491 Reapain (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Schweizer Marke Nr. 719'491 "REAPAIN" (fig.) der Beschwerdegegnerin wurde am 31. Juli 2018 in Swissreg veröffentlicht. Sie hat folgendes Aussehen:

REAPAIN

und ist für folgende Waren registriert:

Klasse 14:

Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

B.

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin am 23. Oktober 2018 Widerspruch und beantragt, die angefochtene Marke sei für alle beanspruchten Waren zu widerrufen. Sie stützt sich dabei auf ihre am 23. September 1994 hinterlegte Marke Nr. 2P-425'509 "JB 1735 BLANCPAIN" (fig.). Das Widerspruchszeichen hat folgendes Aussehen:

JB
1735
BLANCPAIN

und ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 14:

Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans la classe 14; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

C.

Die Beschwerdegegnerin verzichtete auf die Einreichung einer Stellungnahme.

D.

Mit Verfügung vom 27. März 2019 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Zur Begründung führte sie aus, es sei von Gleichheit respektive bei "pierres semi précieuses" von starker Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren auszugehen. Aufgrund der Übereinstimmung im Element "PAIN" sowie den Grössenverhältnissen der einzelnen Buchstaben sei zudem eine gewisse Zeichenähnlichkeit gegeben. Dem für den Zeichenvergleich wesentlichen Element der Widerspruchsmarke "BLANCPAIN" komme im Sinn eines Familiennamens in Verbindung mit den beanspruchten Waren kein direkt beschreibender Sinngelhalt zu. Da es die Beschwerdeführerin unterlassen habe, die behauptete Bekanntheit mittels Nachweisen glaubhaft zu machen, sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Selbst wenn die Bekanntheit des Elements "BLANCPAIN" hätte glaubhaft gemacht werden können, würde sich die allfällige erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wohl in jedem Fall nicht auch auf das übernommene Element "PAIN" beziehen. Im vorliegenden Fall wiesen die Vergleichszeichen trotz der Übereinstimmung im Element "PAIN" und eines ähnlichen Schriftbildes deutliche Unterschiede aus, womit eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könne.

E.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 9. Mai 2019 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die angegriffene Marke zu widerrufen. Zudem sei die Beschwerdegegnerin zu verurteilen, ihr die Widerspruchsgelbühr von CHF 800.– zu erstatten und für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von CHF 1'000.– zu bezahlen. Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen vor, der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde durch den Schriftzug "BLANCPAIN" geprägt. Dieser sei in Grossbuchstaben in einer Serifen-Schrift gesetzt, wobei der erste und der letzte Buchstabe als "Kapitälchen" hervorgehoben seien. Das in der Widerspruchsmarke enthaltene Wortelement "PAIN", zu Deutsch "Brot", sei kennzeichnend für Uhren, werde von keinem anderen Uhrenanbieter zur Kennzeichnung seiner Uhren benutzt und sei daher ein Ausschliesslichkeitsmerkmal von "BLANCPAIN". Die angefochtene Marke übernehme mit der gleichen Gestaltung des Logos sowie mit dem Wortelement "PAIN" gleich zwei charakteristische Ausschliesslichkeitsmerkmale der Widerspruchsmarke. "BLANCPAIN" sei zudem eine Marke von überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft: Sie sei die älteste Uhrenmarke der Welt, deren Bekanntheit durch Rankings, die Medienpräsenz sowie die Werbe- und kommunikativen Aktivitäten der Beschwerdeführerin klar bestätigt werde.

Da von der vorliegend starken Widerspruchsmarke mehr als ein Element übernommen werde, sei die Verwechslungsgefahr zu bejahen. In jedem Fall drohe eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

F.

Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 19. September 2019, die Beschwerde abzuweisen. Zur Begründung hält sie fest, aufgrund der im Beschwerdeverfahren eingereichten Nachweise erachte sie es als erstellt, dass es sich bei der Widerspruchsmarke in Verbindung mit den beanspruchten Uhren ("horlogerie et instruments chronométriques") um eine bekannte Marke mit entsprechend erweitertem Schutzzumfang handle. Dies sei indessen nicht ausschlaggebend, weil die Verwechslungsgefahr aufgrund des deutlich unterschiedlichen Gesamteindrucks der Vergleichsmarken und in Anbetracht der leicht respektive stark erhöhten Aufmerksamkeit zu verneinen sei. Bei der Buchstabenfolge "PAIN" handle es sich nicht um ein Alleinstellungsmerkmal der Widerspruchsmarke; sie erscheine zwar jeweils am Wortende der strittigen Zeichen, sei jedoch jeweils in einem eigenständigen Kontext verwoben (Familiennamenname versus Fantasiezeichen) und erscheine weder hier noch dort als eigenständiges Zeichenelement.

G.

Die Beschwerdegegnerin verzichtete auf die Einreichung einer Beschwerdeantwort.

H.

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

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und

der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurden (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992, MSchG, SR 232.11). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 441 E. 3.1, "Appenzeller"; 128 III 96 E. 2c, "Orfina"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a, "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1, "Gallo/Gallay [fig.]").

2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister, soweit keine Einschränkung infolge einer Nichtgebrauchseinrede erfolgt (Urteile des BVGer B-2354/2016 vom 29. März 2017 E. 3.2.1, "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"; B-531/2013 E. 2.2, "Gallo/Gallay [fig.]", je mit Hinweisen).

2.3 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 128 III 441 E. 3.1, "Appenzeller"; BGE 121 III 377 E. 2a, "Boss/Boks"). Der Wortanfang bzw. der Wortstamm sowie die Endung, insbesondere wenn sie bei der Aussprache betont werden, finden in der Regel grössere Beachtung als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 126 III 315 E. 6c, "Rivella/apiella"; 122 III 382 E. 5a, "Kamillosan").

Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungschwache Wort- und Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- als auch Bildelemente, können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-7768/2015 vom 4. Dezember 2017 E. 5.6 "Capsa/Cupsy [fig.>"; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve").

Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteil B-2354/2016 E. 3.4 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; BGE 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").

2.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Die Verwechslungsgefahr besteht sogenannt unmittelbar, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, und mittelbar, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (BGE 127 III 160 E. 2a, "Securitas"; Urteile B-2354/2016 E. 3.5, "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]" ; B-531/2013 E. 2.5, "Gallo/Gallay [fig.]").

2.5 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 441 E. 3.1, "Appenzeller"; Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5, "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 385 E. 2a, "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2, "Yello / Yellow Access AG").

Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, muss diese glaubhaft machen (Urteile des BVGer B-1139/2012 vom 21. August 2013 E. 2.5, "Küingsauna [fig.]/Saunaking"; B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3 und 5.4, "Bec de fin bec [fig.]/Fin bec [fig.]"). Um eine erhöhte Verkehrsbekanntheit zu bejahen, müssen die Belege in der Schweiz einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen. Auch Umsatzzahlen und die Höhe des Werbeaufwandes können einen intensiven

Gebrauch dokumentieren (Urteile des BVGer B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 6.2.3, "Meister/ZeitMeister"; B-3162/2010 vom 8. Februar 2012 E. 6.4, "5th Avenue [fig.]/Avenue" [fig.]).

3.

3.1 In Bezug auf die Gleichartigkeit der beanspruchten Waren ist unbestrittenemassen festzustellen, dass die von beiden Vergleichsmarken beanspruchten Edelmetalle und -steine ("métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses"), Juwelier- und Schmuckwaren ("joaillerie, bijouterie"), Uhren und Zeitmessinstrumente ("horlogerie et instruments chronométriques") identisch sowie die von der angefochtenen Marke zusätzlich beanspruchten Halbedelsteine ("pierres semi précieuses") hochgradig gleichartig zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Edelsteinen sind.

In Bezug auf den Zeichenabstand ist daher ein besonders strenger Massstab anzulegen (BGE 122 III 382 E. 3a, "Kamillosan").

3.2 Zur Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise ist vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke auszugehen (Urteil des BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5, "GEO/Geo influence").

Die von beiden Marken beanspruchten Edelmetalle und -steine, Uhren und Bijouterie- und Schmuckwaren richten sich gemäss Rechtsprechung regelmässig an das breite Publikum, d.h. an den Endverbraucher, wobei Fachkreise wie Uhren- und Schmuckhändler ebenfalls zu den Verkehrskreisen zu zählen sind (Urteile des BVGer B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 3.1, "Meister/ZeitMeister"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 6.2, "Stingray/Roamer Stingray"; B-922/2015 vom 21. September 2017 E. 2.3.1, "Submariner/Mariner"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 4.1, "Victorinox/Miltorinox").

Hinsichtlich der beanspruchten Uhren und Zeitmessinstrumente ist nach der aktuellsten bundesgerichtlichen Rechtsprechung von einer etwas erhöhten Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise auszugehen, da die bedeutende Mehrzahl aller Uhren nicht achtlos nachgefragt, sondern vor dem Kauf mit einer erheblichen Sorgfalt geprüft und auch anprobiert würden (Urteil des BGer 4A_651/2018 vom 14. Juni 2019 E. 3.3.2, "Armani-Adlermarken [fig.]/Glycine [fig.]"). Diese Argumentation lässt sich auch auf die im Weiteren beanspruchten Edelmetalle und -steine sowie Juwelier- und Schmuckwaren übertragen. Soweit diese Waren von Fachkreisen nachgefragt werden – etwa zur weiteren Bearbeitung oder für den

Vertrieb – ist ohnehin von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (Urteile des BVGer B-5294/2016 E. 3.2, "Meister/ZeitMeister"; B-922/2015 E. 2.3.2, "Submariner/Mariner").

4.

Im vorliegenden Fall stehen sich die Wort-/Bildmarken "JB 1735 BLANCPAIN" (Widerspruchsmarke) und "REAPAIN" (angefochtene Marke) gegenüber.

4.1 Die Vorinstanz verneinte eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen. Zur Begründung hielt sie namentlich fest, aufgrund der Übereinstimmung im Element "PAIN" sowie eines ähnlichen Schriftbildes sei eine gewisse Zeichenähnlichkeit gegeben. Trotzdem könne eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden, da bei der Widerspruchsmarke nicht "PAIN", sondern der Familienname "BLANCPAIN" das massgebliche Element darstelle. Insofern übernehme das angefochtene Zeichen keinen im Gesamteindruck als selbständiges Element wahrgenommenen Bestandteil.

Die Beschwerdeführerin hält dagegen, die angefochtene Marke übernehme mit der gleichen Gestaltung des Logos sowie mit dem Wortelement "PAIN", welches kennzeichnend für Uhren sei, gleich zwei charakteristische Ausschliesslichkeitsmerkmale der Widerspruchsmarke. "BLANCPAIN" sei zudem eine Marke von überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft. Daher dominierten in der Wahrnehmung der Konsumenten nicht die Bedeutung als Familienname, welcher ohnehin sehr selten sei, sondern die Assoziationen der bekannten Marke. Da von der vorliegend starken Widerspruchsmarke mehr als ein Element übernommen werde, sei die Verwechslungsgefahr zu bejahen. In jedem Fall drohe eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

4.2 Die Widerspruchsmarke wird im Gesamteindruck durch den Schriftzug "BLANCPAIN" geprägt. Dieser ist in Grossbuchstaben und in einer Serifenschrift ("Füsschenschrift") geschrieben, wobei der Anfangsbuchstabe "B" und der Schlussbuchstabe "N" leicht grösser als die übrigen Buchstaben sind. "BLANCPAIN" ist ein – in der Schweiz selten vorkommender – Familienname (vgl. Beschwerdebeilage 4). Soweit den angesprochenen Verkehrskreisen dieser Familienname nicht bekannt ist, werden die betroffenen Verkehrskreise "BLANCPAIN" ohne weiteres in die von der ungewöhnlichen Konsonantenfolge "CP" nahegelegten Elemente aufteilen, da in ei-

ner Bezeichnung stets unwillkürlich nach einem bekannten Bedeutungsinhalt gesucht wird (Urteile des BVGer B-341/2013 E. 6.3, "Victorinox/Miltorinox"; B-4762/2011 vom 28. November 2012 E. 5.2, "Myphotobook"). Der Name respektive das Wort "BLANCPAIN" ist zusammengesetzt aus den dem französischen Grundwortschatz entnommenen Wörtern "blanc" (zu Deutsch: weiss; vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, Berlin 2006) sowie "pain" (zu Deutsch: Brot; vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Französisch) und heisst somit "weisses Brot", wobei das Adjektiv "blanc" korrekterweise nach dem Substantiv "pain" stehen müsste. Auch bei Adressaten, die den Familiennamen kennen, ist nicht ausgeschlossen, dass sie das Wort "BLANCPAIN" aufgrund seiner Zusammensetzung aus zwei häufig gebrauchten Begriffen auf die vorgenannte Weise aufteilen. Mittig über dem Wortelement "BLANCPAIN" befindet sich das Wortelement "JB", welches über dem deutlich kleiner geschriebenen Zahlenelement "1735" angeordnet ist. Weil ein Vorname fehlt, ist entgegen der Ansicht der Vorinstanz ohne weitere Hintergrundkenntnisse nicht eindeutig bestimmbar, ob es sich beim Wortelement "JB" um Initialen handelt. Das Zahlenelement "1735" geht im Gesamteindruck fast völlig unter; insofern ist kaum erheblich, ob es auf ein Gründungsjahr, eine technische Eigenschaft oder ein anderes Merkmal hinweist oder schlicht eine Fantasiezahl ist.

Die angefochtene Marke "REAPAIN" ist ebenfalls in Serifenschrift geschrieben und verfügt wie die Widerspruchsmarke über grösser geschriebene Anfangs- und Endlettern. Diese ragen sogar noch deutlicher als beim Widerspruchszeichen über die von ihnen eingerahmten Buchstaben hinaus. Im Gesamteindruck von untergeordneter Bedeutung, weil dekorativen Zwecken dienend, ist der waagrechte Strich unter dem Wortelement "REAPAIN" hat keinen Sinngehalt. Daher wird "REAPAIN" in die Wortbestandteile "REA" und "PAIN" zerlegt werden, zumal "pain" wie bereits ausgeführt zum französischen Grundwortschatz gehört. In der französischen Sprache ist "réa" ein technischer Ausdruck und bedeutet "Blockscheibe" (vgl. Pons online Wörterbuch [<https://de.pons.com>]), ein namentlich im Bogensport verwendeter Begriff für ein Objekt, welches Pfeile abfängt (vgl. <https://dm-bogensport.ch/shop/ziele/256-blockscheibe-fb.html>); "réa" wird auch als Abkürzung für "réanimation" (zu Deutsch: Wiederbelebung; vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Französisch) gebraucht. "Pain" heisst wie bereits erklärt auf Französisch "Brot". Auf Englisch bedeutet es zudem "Schmerz" (vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin 2005). Alle genannten Bedeutungen ergeben für die beanspruchten Waren indessen keinen Sinn. Anders als "BLANCPAIN" ist "REAPAIN" zudem kein

Familienname, weshalb die Vorinstanz zu Recht von einem (reinen) Fantasiezeichen ausgegangen ist.

Die Vergleichszeichen stimmen somit in der verwendeten Schriftart, in den grösser geschriebenen Anfangs- und Endbuchstaben sowie im Wortbestandteil "PAIN" überein. Sie sind sich somit mindestens in schriftbildlicher Hinsicht ähnlich. Soweit "REAPAIN" wie "BLANCPAIN" französisch ausgesprochen respektive als französisches Wort verstanden wird, ist bezüglich des Elements "PAIN" auch eine Zeichenähnlichkeit in klanglicher und sinngehaltlicher Hinsicht festzustellen. Klare Zeichenunterschiede bestehen hingegen im ersten Wortbestandteil "BLANC" respektive "REA" sowie beim Bestandteil "JB 1735" des Widerspruchszeichens.

5.

Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung, unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu prüfen.

5.1 Die Widerspruchsmarke "BLANCPAIN" lässt weder für Uhren noch für die übrigen Waren, für die sie eingetragen ist, einen beschreibenden Sinngehaltsbezug erkennen. Dies gilt sowohl beim Verständnis als Familienname als insbesondere auch beim Verständnis im Sinne von "weisses Brot". Damit ist beim Widerspruchszeichen von einer ursprünglich normalen Kennzeichnungskraft auszugehen (Urteile des BVGer B-720/2017 vom 6. Dezember 2018 E. 7.1, "BLACKBERRY/blackphone [fig.]"; B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 5.4.1, "Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank").

5.2 Die Vorinstanz verneinte in der angefochtenen Verfügung mangels entsprechender Nachweise die Frage, ob die Widerspruchsmarke infolge ausserordentlicher Bekanntheit über einen erweiterten Schutzzumfang verfügt.

Vor dem Bundesverwaltungsgericht reichte die Beschwerdeführerin zahlreiche Dokumente sowie Auszüge aus dem Internet ein, um eine gesteigerte Verkehrsgeltung ihrer Marke zu belegen. Diese Nachweise überzeugten die Vorinstanz insofern, als sie es in ihrer Vernehmlassung als erstellt erachtete, dass es sich bei der Widerspruchsmarke in Verbindung mit den beanspruchten Uhren ("horlogerie et instruments chronométriques") um eine bekannte Marke mit entsprechend erweitertem Schutzzumfang handle.

Wie sich aus den von der Beschwerdeführerin eingereichten Beweismitteln ergibt, ist Blancpain der älteste heute noch aktive Uhrenproduzent der Welt; er wurde 1735 in Villeret im Schweizer Jura gegründet (vgl. Uhren-Blog "Zeitauktion" [Beschwerdebeilage 5]; Auszug aus dem Uhren-Magazin "Montredo" [Beschwerdebeilage 6]). Mit dem Eintrag des Namens "BLANCPAIN" in die Bücher der Gemeinde Villeret legte der Gründer Jehan-Jacques Blancpain den Grundstein für die älteste eingetragene Uhrenmarke der Welt ("Icons: Blancpain – wie ein modernes Märchen", publiziert in: www.falstaff.ch [Beschwerdebeilage 9]). Im Jahr 2019 gehörte "BLANCPAIN" zu den "Top 10 Schweizer Uhrenmarken" (Auszug aus dem Uhren-Magazin "Montredo" [Beschwerdebeilage 6]), im Ranking "Top 15 Luxury Watch Brands" aus dem Jahr 2019 figurierte "BLANCPAIN" auf Rang 8 (vgl. Auszug aus der Website "swissdiverswatches" [Beschwerdebeilage 7]). Im Jahr 2018 belegte "BLANCPAIN" einen Platz unter den 24 besten Luxusuhren-Marken der Welt ("Top 24 Best Luxury Watch Brands in the World" [Beschwerdebeilage 8]).

Blancpain engagiert sich zudem im Rahmen des Ocean-Commitment-Programms für die Erforschung und den Schutz der Ozeane und fördert talentierte Köche (Beschwerdebeilage 9; <https://www.blancpain.com/de/blancpain-universum/das-blancpain-ocean-commitment>; <https://www.blancpain.com/de/die-welt-von-blancpain/art-vivre>). Im Motorsport fungiert Blancpain zudem als offizieller Zeitnehmer (<https://www.blancpain.com/de/blancpain-universe/der-motorsport>). Aus der Übersichtsliste von auxipress geht des Weiteren hervor, dass Blancpain in den schweizerischen Medien 270 Mal erwähnt wurde (Beschwerdebeilage 11), was die Beschwerdeführerin auf die vorgenannten Marketingaktivitäten zurückführt. Die Übersichtsliste differenziert zwar nicht zwischen unternehmens- und markenbezogenen Treffen, weshalb sie für den vorliegenden Fall von geringer Aussagekraft ist. Eindeutig die Widerspruchsmarke zeigen dagegen die drei von der Beschwerdeführerin beispielhaft eingereichten Inserate, welche 2018 prominent platziert in schweizerischen Medien (Le Temps, NZZ, OPEN) erschienen sind (Beschwerdebeilagen 12 – 14).

Aufgrund der vorgenannten Ranglisten, Marketing- und Werbeaktivitäten ist eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den von ihr beanspruchten Uhren und Zeitmessinstrumenten zu bejahen. Im Zusammenhang mit diesen Waren verfügt die Widerspruchsmarke demnach über eine erhöhte Kennzeichnungskraft sowie einen erweiterten Schutzzumfang. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz

nimmt auch das Worтеlement "PAIN" der Widerspruchsmarke an ihrem gesteigerten Schutzzumfang Anteil (Urteile des BVGer B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 6.4, "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]; B-720/2017 vom 6. Dezember 2018 E. 7.5 "BLACKBERRY/blackphone [fig.]).

5.3 Der in Bezug auf Uhren und Zeitmessinstrumente festgestellte erweiterte Schutzzumfang gilt auch für damit ausgeprägt gleichartige Waren (vgl. Urteile des BVGer B-720/2017 vom 6. Dezember 2018 E. 7.3, "BLACKBERRY/blackphone [fig.]; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 7.2, "Victorinox/Miltroninox"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 7.4.4, "Intel inside/Galdata inside").

Edelmetalle und deren Legierungen sind nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht gleichartig mit Uhren (Urteil B-5467/2011 E. 5.3.3, "Navitimer/Maritimer"; B-2326/2014 vom 31. Oktober 2016 E. 4.3.1.3 "[fig.]/Enaghr"; B-7562/2016, E. 6.3 "Merci/Merci"), Waren aus Edelmetallen und Uhren hingegen schon (Urteil B-5467/2011 E. 5.3.3, "Navitimer/Maritimer"). Auch Edelsteine, Schmuck- und Juwelierwaren gelten entsprechend mit Uhren als gleichartig (Urteil B-922/2015 E. 3.2.2.1, "Submariner/Mariner"; B-5294/2016 E. 4, "Meister/ZeitMeister"; B-2326/2014 E. 4.3.1.2, "[fig.]/Enaghr").

Der erweiterte Schutzzumfang der Widerspruchsmarke findet mithin nur auf Edelmetalle und deren Legierungen ("métaux précieux et leurs alliages") keine Anwendung.

6.

Die angefochtene Marke übernimmt von der Widerspruchsmarke nicht nur den Zeichenbestandteil "PAIN", sondern auch deren ungewöhnliches Schriftbild mit Serifenschrift, Kapitälchen sowie grösser geschriebenen Anfangs- und Endbuchstaben. Dadurch erweckt sie bei den angesprochenen Adressaten den Eindruck, die mit den streitgegenständlichen Marken versehenen Waren stammten von derselben Fabrikantin, die mit ähnlichen Zeichen versehene Waren in unterschiedlichen Märkten positioniert (vgl. BGE 126 III 315 E. 6a und 6c, "Rivella/apiella"; BGE 122 III 382 E. 5b, "Kamillosan").

6.1 Soweit das Widerspruchszeichen über eine normale Kennzeichnungskraft verfügt, reichen beim angefochtenen Zeichen die festgestellten Unterschiede aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen. Denn aufgrund

der geringen Bekanntheit des Widerspruchszeichens erwarten die angesprochenen Verkehrskreise nicht, dass Blancpain für Edelmetalle über unterschiedlich positionierte Marken verfügt.

6.2 Der Begriff der Verwechslungsgefahr schützt selbst bekannte Marken nur so weit, als ihre Übereinstimmung mit dem angefochtenen Zeichen eine gleiche oder verwandte betriebliche Herkunft erwarten lässt (vgl. vorne, E. 2.4). Es reicht nicht aus, dass eine Marke bloss erinnernd, anlehnend oder humorvoll auf eine bekannte Marke Bezug nimmt, falls die unterschiedliche Herkunft noch deutlich wird (Urteile des BVGer B-4864/2013 vom 17. Februar 2015 E. 5.4.3, "Omega/Ou mi jia"; B-1176/2017 vom 10. Januar 2019, E. 6, "Apple [fig.]/J [fig.]").

6.3 Vorliegend ist dennoch ein grösserer Zeichenabstand zu verlangen, soweit das Widerspruchszeichen aufgrund seiner Bekanntheit über einen erhöhten Schutzbereich verfügt, nämlich bei Uhren und Zeitmessinstrumenten und damit eng gleichartigen Waren (vgl. E. 5.2 f.). Zwar verhindert die bezüglich der betroffenen Waren erhöhte Aufmerksamkeit der Adressaten hier eine direkte Verwechslungsgefahr. Die Gefahr der mittelbaren Verwechselbarkeit, dass die angesprochenen Verkehrskreise hinter den Vergleichszeichen wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen, ist aufgrund der manifesten Übereinstimmungen im zweiten Wortelement, der Schrift und Schreibweise jedoch zu bejahen (vgl. Urteile B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.4 "The Body Shop/The FaceShop [fig.]; B-2354/ 2016 E. 3.5 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]; B-531/2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]").

6.4 Somit ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr in Bezug auf Juwelier- und Schmuckwaren, Edel- und Halbedelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente zu bejahen.

7.

Im Ergebnis ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der Entscheid der Vorinstanz vom 27. März 2019 aufzuheben, soweit er den Widerspruch hinsichtlich Juwelier- und Schmuckwaren ("joaillerie, bijouterie"), Edel- und Halbedelsteinen ("pierres précieuses et semi précieuses") sowie Uhren und Zeitmessinstrumenten ("horlogerie et instruments chronométriques") abweist. Die Vorinstanz ist anzuweisen, die angefochtene Marke für diese Waren aus dem Register zu löschen. Hinsichtlich der übrigen angefochte-

nen Edelmetalle und deren Legierungen ("Métaux précieux et leurs alliages") ist die Beschwerde abzuweisen und der Entscheid der Vorinstanz zu bestätigen.

8.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin entsprechend der Gewichtung der Waren "joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses; horlogerie et instruments chronométriques" gegenüber den übrigen angefochtenen Waren etwa zu vier Fünfteln. In diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.1 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 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. Der anteilmässig auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von Fr. 900.– wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen; die Differenz von Fr. 3'600.– ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 3'600.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt.

8.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE). Da sich die grösstenteils obsiegende Beschwer-

degegnerin nicht hat vernehmen lassen und insofern keinen aktenkundigen Aufwand hatte, ist ihr keine Parteientschädigung zuzusprechen (Urteil B-1176/2017 E. 7.2, "Apple [fig.]/J [fig.]"). Für die teilweise obsiegende Beschwerdeführerin erscheint eine anteilmässig reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'200.– zu Lasten der Beschwerdegegnerin angemessen.

8.3 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen, weshalb die Vorinstanz ihr die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– auferlegte. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdeführerin auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als zu vier Fünfteln obsiegend zu gelten. Da die Widerspruchsgebühr gemäss Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz verbleibt, hat die Beschwerdegegnerin diese der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 640.– zu erstatten.

Der obsiegenden Beschwerdegegnerin sprach die Vorinstanz gestützt auf ihre Richtlinien keine Parteientschädigung zu, weil diese keine Stellungnahme eingereicht hatte. Gestützt auf das Ergebnis des vorliegenden Verfahrens hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin in Aufhebung von Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung eine anteilmässig reduzierte Parteientschädigung von Fr. 960.– (4/5 der üblichen Parteientschädigung von Fr. 1'200.– bei einfachem Schriftenwechsel) zu zahlen.

9.

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 der Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**1.**

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 27. März 2019 wird aufgehoben und der Widerspruch Nr. 100'308 wird teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Schweizer Marke Nr. 719'491 REAPAIN (fig.) für die Waren "joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses; horlogerie et instruments chronométriques" in Klasse 14 aus dem Markenregister zu löschen.

2.

Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

3.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 900.– auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen. Die Differenz von Fr. 3'600.– wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 3'600.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

4.

Der Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.– zulasten der Beschwerdegegnerin zugesprochen.

5.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche Verfahren Fr. 640.– zu erstatten.

6.

Die Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verfügung vom 27. März 2019 wird dahingehend geändert, dass die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden eine Parteientschädigung von Fr. 960.– für das Widerspruchsverfahren zu bezahlen hat.

7.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular; Beilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 100308; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Kathrin Bigler Schoch

Versand: 12. Dezember 2019