



Urteil vom 11. Februar 2020

Besetzung

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

Parteien

Fitnesszone AG,
8105 Regensdorf,
Beschwerdeführerin,

gegen

Alfred **Enzensberger**,
DE-86956 Schongau,
vertreten durch Isler & Pedrazzini AG,
Patent- und Markenanwälte,
Giesshübelstrasse 45, Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdegegner,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 15715 – IR 1'373'185
"clever fit (fig.)" / CH-Nr. 703'878 "CLEVERFIT (fig.)".

Sachverhalt:**A.**

A.a Die Eintragung der Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 703'878 "CLEVERFIT (fig.)" der Fitnesszone AG (nachfolgend: Widerspruchsgegnerin) wurde am 23. Juni 2017 in Swissreg veröffentlicht. Die Marke sieht wie folgt aus



und beansprucht Markenschutz im Zusammenhang mit den Dienstleistungen "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten" in Klasse 41.

A.b Am 20. September 2017 erhob Alfred Enzensberger, vertreten durch die Isler & Pedrazzini AG (nachfolgend: Widersprechender), Widerspruch gegen diese Markeneintragung beim Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut). Er stützte den Widerspruch auf seine internationale Registrierung IR 1'373'185 "clever fit (fig.)". Diese Wort-/Bildmarke sieht wie folgt aus



und ist für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 32, 35, 44, 45 sowie in Klasse 41 für die nachfolgenden Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 41: Mise à disposition d'installations sportives; services de salles de gymnastique; mise à disposition d'installations de loisirs; formations; services de mise en place et de réalisation d'ateliers (formation); services de mise en place et d'animation de séminaires; entraînement sportif; coaching; publication de périodiques sous forme électronique, y compris sur Internet.

Der Widersprechende führte zur Begründung aus, die Widerspruchsmarke sei mit Priorität vom 7. September 2010 hinterlegt worden und damit älter als die angefochtene Marke. Zwischen beiden Marken bestehe eine Verwechslungsgefahr, denn nicht nur seien die Wortbestandteile beider Marken identisch, sondern die angefochtene Marke sei auch für identische und teilweise für höchst gleichartige Dienstleistungen wie die Widerspruchsmarke eingetragen.

A.c In Anbetracht, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein im Zeitpunkt des Widerspruchs noch hängiges Gesuch um internationale Registrierung handelte, sistierte das Institut das Widerspruchsverfahren in analoger Anwendung von Art. 23 MSchV mit Verfügung vom 28. September 2017 bis zum Abschluss des Registrierungsverfahrens der Widerspruchsmarke als internationale Marke.

A.d Nachdem die Widerspruchsmarke IR 1 373 185 "clever fit (fig.)" am 11. April 2018 in der Schweiz zum Schutz zugelassen wurde, hob das Institut gleichentags die Sistierung des Widerspruchsverfahrens auf und setzte der Widerspruchsgegnerin Frist zur Erstattung einer Widerspruchsantwort an.

A.e Trotz mehrmalig gewährter Fristerstreckung, reichte die Widerspruchsgegnerin keine Stellungnahme ein. In der Folge schloss das Institut mit Verfügung vom 31. Oktober 2018 das Instruktionsverfahren.

A.f Das Institut hiess den Widerspruch mit Verfügung vom 7. Februar 2019 gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke. Zur Begründung hielt es fest, dass die angefochtene Marke und die Widerspruchsmarke für die gleichen Dienstleistungsbereiche eingetragen seien. Beide Zeichen beinhalteten die gleichen verbalen Elemente, weshalb die Zeichenähnlichkeit in klang-, schriftbildlicher und semantischer Hinsicht ohne Weiteres zu bejahen sei.

B.

Gegen diese Verfügung erhob die Widerspruchsgegnerin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 13. Februar 2019 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäss die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Abweisung des Widerspruchs unter Kostenfolge zulasten des Beschwerdegegners. Zur Begründung führt sie einzig an, dass es sich bei der Widerspruchsmarke nicht um die ältere, sondern um die jüngere Marke handle. Die angefochtene Marke

sei nämlich bereits am 23. Juni 2017 in der Schweiz ins Markenregister eingetragen worden. Die spätere Eintragung der Widerspruchsmarke am 11. April 2018 habe "irrtümlicherweise" dazu geführt, dass diese "rückwirkend mit Wirkung ab 20. Februar 2017 in der Schweiz zugelassen" worden sei. Die Beschwerdeführerin sei daher Inhaberin der älteren Marke, weshalb der Widerspruch nicht hätte gutgeheissen werden dürfen. Prozessual beantragte sie ausserdem, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen.

C.

Mit instruktionsrichterlicher Verfügung vom 27. Februar 2017 wurde festgestellt, dass der Beschwerde von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zukommt, ohne dass es hierzu einer richterlichen Anordnung bedarf.

D.

Mit Beschwerdeantwort vom 15. Mai 2019 beantragt der Beschwerdegegner die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Die Beschwerdeführerin gehe fehl in der Annahme, sie verfüge über die ältere Marke, denn das massgebende Datum für den Schutzbeginn der Widerspruchsmarke sei der 20. Februar 2017, weshalb diese älter als die angefochtene Marke sei.

E.

In der Vernehmlassung vom 17. Mai 2019 beantragt das Institut (nachfolgend: Vorinstanz) die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. Bei der Widerspruchsmarke handle es sich um die ältere Marke. Zur Prüfung eines Gesuchs um internationalen Registrierung verfüge die Schweiz ab Versand der entsprechenden Mitteilung über 18 Monate Zeit. Vorliegend sei der Schweiz das am 20. Februar 2017 hinterlegte Gesuch um internationale Registrierung der Widerspruchsmarke am 2. November 2017 mitgeteilt worden. Damit sei die der Widerspruchsmarke am 11. April 2018 gewährte Zulassung zum Markenschutz innert Frist erfolgt. Da die angefochtene Marke am 20. Juni 2017 und damit vier Monate nach der Widerspruchsmarke hinterlegt worden sei, handle es sich um das jüngere Zeichen.

F.

Infolge Ausbleibens einer Stellungnahme seitens der Beschwerdeführerin teilte das Bundesverwaltungsgericht den Parteien in seiner Verfügung vom 25. Juni 2019 mit, dass kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei.

G.

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden 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 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach 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 einer älteren Marke gegen eine jüngere Marke innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Vorliegend wird von der Beschwerdeführerin bestritten, dass die Widerspruchsmarke die ältere Marke ist.

2.2.1 Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind beide Mitgliedstaaten sowohl der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ,

SR 0.232.04), als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) und des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. a MMP ist eine Marke ab Datum der internationalen Registrierung oder Eintragung bei jeder der beteiligten Vertragsparteien ebenso geschützt, wie wenn die Marke unmittelbar bei der zuständigen Behörde dieser Vertragspartei hinterlegt worden wäre. Der Schutz der Marke beginnt demnach in jedem Vertragsstaat mit dem Datum der internationalen Registrierung (LARA DORIGO/GREGOR WILD, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 46 Rz. 5). Die internationale Eintragung verläuft im Vergleich zum Schweizer Verfahren umgekehrt ab. Die materielle Prüfung nach dem jeweils anwendbaren Designationsstatut wird erst nach der Eintragung im Register vorgenommen (DORIGO/WILD, a.a.O., Vorb. Art. 44-46a Rz. 6).

2.2.2 Die internationale Registrierung IR 1'373'185 "clever fit (fig.)" wurde am 20. Februar 2017 bei der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) eingetragen. Die Mitteilung zur Prüfung der Schutzausdehnung der internationalen Registrierung in der Schweiz erfolgte am 2. November 2017. Mit Verfügung vom 11. April 2018 gewährte die Vorinstanz der internationalen Registrierung den Markenschutz in der Schweiz. Dieser Schutz gilt rückwirkend auf den Zeitpunkt der internationalen Eintragung, was vorliegend für IR 1'373'185 "clever fit (fig.)" der 20. Februar 2017 ist. Die angefochtene Marke Nr. 703'878 "CLEVERFIT (fig.)" hingegen wurde am 20. Juni 2017 hinterlegt und am 23. Juni 2017 ins Markenregister eingetragen. Die Widerspruchsmarke ist somit entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin älter als die angefochtene Marke. Der Widerspruch durch den Beschwerdegegner als Inhaber der älteren Marke ist form- und fristgerecht erfolgt (vgl. Art. 31 MSchG und Art. 20 MSchV).

2.2.3 Die Beschwerdeführerin führt aus, sie habe im vorinstanzlichen Verfahren kein Interesse an einer Stellungnahme gesehen, da die Widerspruchsmarke (meint: das Widerspruchsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Registrierungsverfahrens betreffend die Widerspruchsmarke) sistiert worden sei. Indessen ist mit Blick auf die Garantie des rechtlichen Gehörs festzuhalten, dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin und Widerspruchsgegnerin nach Aufhebung der Sistierung mit Verfügung vom 11. April 2018 (inkl. zweier Fristverlängerungen sowie der Gewährung

einer Notfrist mit Verfügung vom 10. Oktober 2018) Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt hat.

3.

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 377 E. 2a "Boss/Boks"; BGE 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; Urteile des BVGer 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 EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: 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 (BGE 128 III 96 E. 2c "Orfina/Orfina"; MATTHIAS STÄDELI / SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz / Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154)

4.

4.1 In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Dienstleistungen zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (GALLUS JOLLER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin, Markenschutzgesetz, Bern 2017, Art. 3 N. 51; RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, S. 145 f.). Das Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke in Klasse 41 lautet: "Mise à disposition d'installations sportives; services de salles de gymnastique; mise à disposition d'installations de loisirs; formations; services de mise en place et de réalisation d'ateliers (formation); services de mise en place et d'animation de séminaires; entraînement sportif; coaching; publication de périodiques sous forme électronique, y compris sur internet".

Die Bereitstellung von Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen, der Betrieb eines Fitnessstudios, aber auch Ausbildungs- und Publikationsdienstleistungen richten sich an ein breites Publikum: In erster Linie werden sie von gesundheits- und sportinteressierten Endabnehmer in Anspruch genommen, können sich aber auch an Fachleute wie z.B. Ausbilder oder Sportler richten (Urteile des BVGer B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 4.2 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 4.1.3 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]", B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.1.2 "SWISSVIEW [fig.]/VIEW", B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 6 "HOME BOX OFFICE/Box Office").

4.2 Die Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise ist im Rahmen der Prüfung einer allfälligen Verwechslungsgefahr zweier Marken, vor allem in Bezug auf die Frage zu dessen Aufmerksamkeit, von Bedeutung. Je höher die Aufmerksamkeit bei der Inanspruchnahme der fraglichen Dienstleistungen, desto höher ist das Unterscheidungsvermögen der angesprochenen Abnehmerkreise (Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 4.2 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 50).

Die in Klasse 41 beanspruchten Sport-, Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen werden von einem breiten Publikum mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (Urteile des BVGer B-6173/2018 E. 4.2 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-3012/2012 E. 4.2.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]", B-8028/2010 E. 4.2.3 "SWISSVIEW [fig.]/VIEW").

5.

Weiter ist zu prüfen, ob die beanspruchten Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.

5.1 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister, soweit nicht aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede eine Einschränkung gegeben ist (Urteile des BVGer B-6173/2018 E. 3.2 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 2.2 "MEISTER/ZeitMeister", B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 2.2 "Quantex/Quantum CapitalPartners"). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge, die marktübliche

Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-1327/2019 vom 9. September 2019 E. 3.3 "Mobalpa/Mobalpa", B-2354/2016 vom 29. März 2017 E. 3.2.1 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]", B-597/2013 vom 18. Juli 2014 E. 4.1 "EMC/EMIC" m.H., B-2710/2012 vom 23. Mai 2012 E. 4.1 "AON/AONHewitt [fig.]", B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"). Zwischen Dienstleistungen besteht Gleichartigkeit, wenn der Eindruck einer einheitlichen "Organisationsverantwortung" für die verschiedenen Angebote und eines wirtschaftlich sinnvollen "Leistungspakets" geschaffen wird (Urteile des BVGer B-6173/2018 E. 3.2 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-2354/2016 E. 3.2.2 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]", JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 290; MARBACH, SIWR III/1, N. 851 f.).

5.2 Der Widerspruch richtet sich gegen die von der Beschwerdeführerin für ihr Zeichen in der Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen "Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten". In Klasse 41 beansprucht die Widerspruchsmarke die Dienstleistungen "Mise à disposition d'installations sportives; services de salles de gymnastique; mise à disposition d'installations de loisirs; formations; services de mise en place et de réalisation d'ateliers (formation); services de mise en place et d'animation de séminaires; entraînement sportif; coaching; publication de périodiques sous forme électronique, y compris sur Internet". Damit beanspruchen beide Marken Ausbildungs- und Erziehungsdienstleistungen sowie sportliche Aktivitäten. Lediglich die Dienstleistungen "Unterhaltung" und "kulturelle Aktivitäten" werden einzig von der angefochtenen Marke beansprucht. Jedoch lassen sich Unterhaltung und sportliche Aktivitäten nicht klar abgrenzen. Unterhaltung leistet häufig einen kulturellen Beitrag und Sport hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer Unterhaltungsindustrie hin entwickelt. Ebenfalls in enger Beziehung zu sportlichen Aktivitäten stehen Ausbildung und Erziehung. Zum einen verwischen die Grenzen zwischen reiner Unterhaltung und der Ausbildung, wird doch immer häufiger versucht, lehrreiche Inhalte mit einem unterhaltenden Rahmen zu versehen, was mittels des Begriffs "Infotainment" umschrieben wird. Zum anderen besteht bereits seit der Antike eine enge Verknüpfung zwischen Erziehung und Sport, kann letzterer auch als Bestandteil der ersteren verstanden werden. Vor diesem Hintergrund ist etwa auch die Verwendung des Begriffs "Leibeserziehung" zu erklären. Zudem dienen die mittels sportlicher und kultureller Veranstaltungen gegenüber Menschen und Kulturen vermittelten Werte und Einstellungen der Erziehung in einem

weiteren Sinn (vgl. Urteil des BVGer B-8006/2010 vom 12. März 2012 E. 4.3 "viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]"). Es lässt sich demnach – der Argumentation der Vorinstanz folgend und von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten – festhalten, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen soweit nicht Identität zumindest eine Gleichartigkeit besteht.

6.

Angesichts der unbestrittenen Identität bzw. Gleichartigkeit der beanspruchten Dienstleistungen gilt es nun zu prüfen, ob vorliegend eine Zeichenähnlichkeit besteht.

6.1 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", Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.3 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41; MARBACH, SIWR III/1, N. 864). 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"; Urteile des BVGer B-1327/2019 E. 3.5 "Mobalpa/Mobalpa", B-6173/2018 E. 3.3 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"; MARBACH, SIWR III/1, N. 872 ff.). 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 (Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.3 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"). 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 (Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.3 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.2 m.H. "HÖFER FAMILY OFFICE [fig.]/HOFER"). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer

B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 m.H. "Adwista/ad-vista"; 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.]", 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 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.3 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"). 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"). 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 BVGer B-1085/2008 vom 13. November 2008 "Red Bull, Bull/Stierbräu"). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.3 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]; MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 "Eden Club").

6.2 Vorliegend stehen sich die zwei Wort-/Bildmarken "clever fit (fig.)" und "CLEVERFIT (fig.)" gegenüber. Die angefochtene Marke "CLEVERFIT (fig.)" übernimmt die Wortelemente "clever" und "fit" der Widerspruchsmarke vollständig. Grundsätzlich begründet allein dies eine Zeichenähnlichkeit (Urteile des BVGer B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 5.1 "Hirsch/Apfelhirsch", B-5294/2016 E. 5.1 "MEISTER/ZeitMeister", B-3012/2012 E. 6.2 "PALLAS/Pallas Seminar [fig.]"; MARBACH, SIWR III/1, N. 869). Zulässig ist die Übernahme einer älteren Marke nur ausnahmsweise, und zwar, wenn sie derart mit der neuen Marke verschmilzt, dass dieser Bestandteil nur noch als untergeordneter Teil der jüngeren Marke erscheint (Urteile des BVGer B-552/2017 E. 5.2 m.H. "Hirsch/Apfelhirsch", B-5294/2016 E. 5.1 "MEISTER/ZeitMeister", B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 5.1 f. "Manufactum/espresso manufactum", B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 f. "Stingray/Roamer Stingray"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 128). Vorliegend ist dies nicht der Fall: Dass die übernommenen Wortelemente im Unterschied zur Widerspruchsmarke zusammen und in Majuskeln geschrieben werden, stellt die Zeichenähnlichkeit nicht in Frage. Sowohl im Schrift- wie auch im Klangbild bleiben die beiden Begriffe der

Widerspruchsmarke im angefochtenen Zeichen klar individualisierbar und als prägende Bestandteile erkennbar (Urteile des BVGer B-552/2017 E. 5.2 "Hirsch/Apfelhirsch", B-5294/2016 E. 5.2 "MEISTER/ ZeitMeister").

6.3 Hingegen kann ein veränderter Sinngehalt eine bestehende Zeichenähnlichkeit unter Umständen aufheben (BGE 112 II 362 E. 2 "Escolino/ Seccolina", 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; Urteile des BVGer B-552/2017 E. 5.3 "Hirsch/Apfelhirsch", B-5294/2016 E. 5.3 m.H. "MEISTER/ZeitMeister"). Voraussetzung hierfür ist, dass die Konfliktzeichen je einen für den massgebenden Verkehrskreis auch tatsächlich erkennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser zudem spontan erkannt und verstanden wird (Urteile des BVGer B-5294/2016 E. 5.3 "MEISTER/ZeitMeister", B-3328/2015 E. 8.3.1 "Stingray/Roamer Stingray").

6.3.1 Die Vorinstanz bringt vor, dass die aus den Begriffen "clever" und "fit" bestehende Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den hier massgebenden Dienstleistungen im Sinn von "cleveres gesund", "cleveres in Form sein" verstanden werde. In dieser Bedeutung sei die Widerspruchsmarke zwar nicht direkt beschreibend, jedoch dahingehend allusiv, als dass die Abnehmer erkennen werden, dass sie auf eine clevere Art und Weise fit werden (vgl. angefochtene Verfügung, Lit. D., Rz. 3). Die Beschwerdeführerin äussert sich zum Sinngehalt des Zeichens nicht.

6.3.2 Die Begriffe "clever" und "fit" stammen beide ursprünglich aus dem Englischen und sind mittlerweile eingedeutscht (vgl. Einträge zu "clever" und "fit" in: DUDEN, abrufbar unter: <http://www.duden.de>). Als "clever" gilt wer, etwas "mit Schläue und Wendigkeit alle vorhandenen Fähigkeiten einsetzend und geschickt alle Möglichkeiten nutzend" tut (vgl. Eintrag zu "clever", in: DUDEN, a.a.O.). "Fit" ist, wer in guter körperlicher Verfassung ist, und/oder leistungsfähig/tüchtig/qualifiziert/befähigt ist (vgl. Eintrag zu "fit", in: DUDEN, a.a.O.). Damit versteht zumindest der deutschsprachige Abnehmer unter "clever fit" ohne Gedankenaufwand, dass er mittels der derart gekennzeichneten Dienstleistungen auf kluge Art und Weise gesund bzw. leistungsfähig wird. Der Sinngehalt ist – auch wenn die Begriffe wie bei der angefochtenen Marke zusammengeschrieben sind – erkennbar. Dies ist umso mehr der Fall, als beide Marken für Erziehungs-, Ausbildungs- und sportsbezogene Dienstleistungen hinterlegt worden sind.

6.3.3 Angesichts dessen, dass die angefochtene Marke die Wortelemente der Widerspruchsmarke integral übernimmt, und beide Marken für

identische bzw. gleichartige Dienstleistungen hinterlegt sind, liegen keine Unterschiede im Sinngehalt beider Zeichen vor.

6.4 Bleibt zu prüfen, ob sich die zu vergleichenden Wort-/Bildmarken auch in der grafischen Ausgestaltung ähneln.

6.4.1 Die grafische Gestaltung der zweizeiligen Widerspruchsmarke "clever fit (fig.)" ist derart, dass die Begriffe "clever" und "fit" übereinander in Kleinbuchstaben und in fetter Schrift stehen. An sich unterscheidet sich die gewählte Schrift nicht besonders von einer üblichen Computerschrift. Indes zieht der obere Begriff "clever" leicht schräg nach oben, sodass das Wort insgesamt nach links lehnt und mit den ersten vier Buchstaben hinter den Buchstaben "f" und "i" des darunter stehenden "fit" liegt. Demgegenüber steht der Begriff "fit" horizontal und ist in einer dreimal grösseren Schriftgrösse als das obere "clever" geschrieben. Damit wirkt "fit" massiger als "clever". Optisch ist die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke wahrnehmbar und enthält mit der Hochziehung und Versetzung des oberen Begriffs ein perspektivisches Element. Angesichts dessen, dass sich die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke auf die Gestaltung der Wortelemente konzentriert, wird der Fokus von der Grafik allerdings zurück auf das Wort gelenkt (Urteil des BVGer B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 6.1 f. "terroir [fig.]").

6.4.2 Die angefochtene Marke wiederum setzt sich aus der Wortkombination "CLEVERFIT" und einer Grafik zusammen. Das Wortelement ist in Majuskeln in einer üblichen Computerschrift geschrieben. Die Grafik, welche aus einer in einem Halbkreis stehenden abstrakten menschlichen Silhouette besteht, steht dem Begriff vor und überragt es um ein dreifaches. Die dargestellte Person steht auf einem Bein und hält einen Arm nach unten und den anderen nach oben gestreckt. Sowohl die Arme wie auch das dargestellte Bein sind zur Spitze hin verengt gezeichnet. Weiter steht, vom Körper der Figur leicht abgesetzt, auf Höhe deren Körpermitte ein nach rechts gezeichneter Strich. Dieser ist, anders als die Arme und Beine der Figur, nicht zur Spitze hin verengt, sondern in derselben Art und Breite wie die Linie des Halbkreises gezeichnet: Er erscheint wie ein Balken. Trotz dieser divergierenden Gestaltung kann dieser Balken oder Strich aufgrund seiner Positionierung als das zweite, nach rechts gestreckte Bein der Figur verstanden werden. Schliesslich kann in all diese grafischen Elemente auch das Akronym "CF" erkannt werden: So deutet der Halbkreis aufgrund seiner Positionierung und Öffnung den Buchstaben "C" an und die abstrakte Silhouette mit ausgestrecktem Arm und Bein ist als Buchstabe

"F" lesbar. Damit nimmt die vorangestellte Grafik der angefochtenen Marke abstrakt Bezug auf die jeweiligen Anfangsbuchstaben der Begriffe "clever" und "fit". Allerdings springt es dem Betrachter beim ersten Betrachten nicht ohne weiteres ins Auge, dass es sich möglicherweise um ein stilisiertes Akronym handelt. So oder anders ist aber in Bezug auf das grafische Element der angefochtenen Marke festzuhalten, dass dieses ein eigenständiges Zeichenelement ist und den Gesamteindruck der angefochtenen Marke mitprägt.

6.4.3 Nach dem Gesagten ist festzustellen, dass die grafischen Gestaltungen der Vergleichszeichen unterschiedlich sind. Die eigenständige Grafik der angefochtenen Marke hat keine Ähnlichkeit zur Schriftgestaltung der Widerspruchsmarke. Wohl können in der Grafik der angefochtenen Marke bei genauem Betrachten Hinweise auf die gemeinsamen Wortelemente beider Zeichen erkannt werden, doch reicht dies nicht aus, um eine Ähnlichkeit in den grafischen Elementen der Zeichen zu bejahen.

6.5 Damit besteht im Gesamteindruck zwischen den im Widerspruch stehenden Marken auf phonetischer, lexikalischer und schriftbildlicher Ebene eine Übereinstimmung, denn die Wortelemente beider Marken sind gleich. Wohl bestehen in den grafischen Gestaltungen beider Zeichen Unterschiede, doch bewirken diese für sich alleine nicht, dass eine Zeichenähnlichkeit zu verneinen wäre (Urteile des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni 2019 E. 5.7 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]", B-450/2017 vom 16. März 2018 E. 5.5 "FM1 [fig.]/1.FM", B-3012/2012 E. 6.6 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]"). Es ist der Vorinstanz daher zu folgen (vgl. angefochtene Verfügung, Lit. C, Rz. 2), wenn diese auf eine Zeichenähnlichkeit schliesst.

7.

Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr in einer wertenden Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung des Aufmerksamkeitsgrades der massgeblichen Verkehrskreise und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu beurteilen.

7.1 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 160 E. 2a "Securitas"; Urteil des BVGer

B-6173/2018 E. 3.4 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"). 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 96 E. 2a "Orfina/Orfina"; BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas"; BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]"; Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.4 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]").

7.2 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese massgeblich den Schutzzumfang einer Marke bestimmt, zu berücksichtigen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 45). 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", Urteile des BVGer B-6173/2018 E. 3.6 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]"). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol"; Urteile des BVGer B-6173/2018 E. 3.6 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-5294/2016 E. 2.6 "MEISTER/ZeitMeister"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteile des BVGer B-6173/2018 E. 3.5 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, begründet dies keine Verwechslungsgefahr, es sei denn, die Widerspruchsmarke habe aufgrund der Dauer ihres Gebrauchs, der Intensität der Werbung oder ihres Erfolgs eine erhöhte Verkehrsbekanntheit

erlangt, an welcher auch die gemeinfreien Bestandteile teilnehmen (Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 6.1 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"). 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" m.H.; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.5 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"; MARBACH, SIWR III/1, N. 979). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteile des BVGer B-6046/2008 E. 3.2 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]", B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 3.3 "DROSSARA/DROSIOLA").

7.3 Vorliegend handelt es sich bei der Widerspruchsmarke "clever fit [fig.]", wie bereits in E. 6.4.2 hiavor festgestellt, um eine Marke, deren Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen zumindest stark allusiv ist. Entsprechend schöpft die Widerspruchsmarke ihre Kennzeichnungskraft aus der Kombination mit der grafischen Gestaltung der Wörter. Allerdings handelt es sich bei der Gestaltung des Schriftschnitts und der verschiedenen Schriftgrössen nicht um besonders kennzeichnungskräftige Gestaltungselemente. Insoweit geht die Vorinstanz gesamthaft von einer leicht reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus (angefochtene Verfügung, S. 4). Nach dem soeben Gesagten besitzt die Widerspruchsmarke indessen nicht nur eine leicht reduzierte, sondern eine deutlich reduzierte Kennzeichnungskraft und damit einen verminderten Schutzzumfang (Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 6.5 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]").

7.4 Das Entstehen einer Verwechslungsgefahr beurteilt sich in einer Gesamtbetrachtung. Vorliegend sind die Vergleichszeichen für gleiche bzw. gleichartige Dienstleistungen hinterlegt (vgl. E. 5.2 hiavor), weshalb nicht schon geringste Abweichungen in den Zeichen ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen. Hingegen verfügt die Widerspruchsmarke – wie soeben festgestellt – über einem verminderten Schutzzumfang, weshalb bereits bescheidenere Abweichungen genügen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-6173/2018 E. 3.6 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]"). Weiter stimmen die Vergleichszeichen einzig in den, im Zusammenhang

mit den strittigen Dienstleistungen, kennzeichnungsschwachen Wortelementen überein (vgl. E. 6.5 hiervor). Wohl werden diese Elemente von der angefochtenen Marke integral übernommen, doch sie ergänzt sie mit einer eigenständigen und unterscheidungskräftigen Grafik, welche sich wiederum deutlich von der Widerspruchsmarke unterscheidet. Während die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke angesichts dessen, dass sie nichts weiteres als die grafische Gestaltung deren Buchstaben umfasst, den Fokus wieder auf die Wortelemente zieht (vgl. E. 6.4.1 hiervor), enthält die angefochtene Marke ein selbständiges, den Gesamteindruck des Zeichens mitprägendes grafisches Element (vgl. E. 6.4.2 hiervor). Diese Grafik, in welcher das Akronym CF nicht sofort erkennbar ist (vgl. E. 6.4.2 hiervor in fine), unterscheidet sich deutlich und in hinreichendem Masse von der Widerspruchsmarke. Die grafischen Gestaltungen beider Zeichen haben nichts gemein, und der von ihnen vermittelte Eindruck ist derart verschieden, dass die Gefahr einer Fehlzurechnung ausgeschlossen werden kann. Damit reichen die festgestellten Unterschiede in der grafischen Gestaltung des angefochtenen Zeichens, obwohl die Zeichen in den kennzeichnungsschwachen Wortelementen übereinstimmen (vgl. E. 6.5 und E. 7.3 hiervor), aus, um eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Zeichen zu bannen (Urteile des BVGer B-6173/2018 E. 6.5 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-5972/2017 E. 6.5 und 6.8 "Medical Park [fig.]/ Medical Reha Park [fig.]", B-450/2017 vom 16. März 2018 E. 5.5 "FM1 [fig.]/1.FM").

8.

Im Ergebnis ist die Beschwerde aus den dargelegten Gründen gutzuheissen und der angefochtene Widerspruchsentscheid Nr. 15715 vom 7. Februar 2019, soweit er die Gutheissung des Widerspruchs vorsah, aufzuheben. Die Vorinstanz ist anzuweisen, die angefochtene Marke Nr. 703878 "CLEVERFIT (fig.)" im schweizerischen Markenregister zu belassen.

9.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdegegner kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

9.1 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 Bundesverwaltungs-

gericht [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 Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen ist praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen (BGE 133 III 490 E. 3.3). Von diesem Erfahrungswert ist auch vorliegend auszugehen. Es rechtfertigt sich daher, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festzulegen. Als unterliegende Partei sind diese Kosten dem Beschwerdegegner gänzlich aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Der von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten.

9.2 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie aber nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.– festgelegt und sind vom Beschwerdegegner vorgeleistet worden. In Bestätigung von Dispositivziffer 3 des angefochtenen Widerspruchsentscheids Nr. 15715 vom 7. Februar 2019 verbleibt die Widerspruchsgebühr bei der Vorinstanz. Indessen sind die Kosten für das erstinstanzliche Verfahren dem unterliegenden Beschwerdegegner aufzuerlegen und mit der von ihm bereits vorgeleisteten Widerspruchsgebühr zu verrechnen. Die Beschwerdeführerin hat dem Beschwerdegegner daher keine Kosten zu ersetzen und Dispositivziffer 4 der angefochtenen Verfügung ist in diesem Punkt aufzuheben.

9.3 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). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Die Kosten der Vertretung umfassen namentlich das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung (Art. 8 Bst. a VKGE). Vorliegend ist die Beschwerdeführerin weder anwaltlich vertreten, noch hat sie notwendige Auslagen geltend gemacht. Damit sind ihr im Beschwerdeverfahren verhältnismässig geringe Kosten entstanden, weshalb von der Zusprechung einer Parteientschädigung im Beschwerdeverfahren abgesehen werden kann (Art. 7 Abs. 4 VGKE; MICHAEL BEUSCH, in: Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2019, Rz. 13, 16 und 19 zu Art. 64).

9.4 Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz, ob und in welchem Umfang die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind. In Dispositivziffer 4 des angefochtenen Widerspruchsentscheids Nr. 15715 vom 7. Februar 2019 sprach die Vorinstanz dem Beschwerdegegner für das erstinstanzliche Verfahren aufgrund seines Obsiegens und der Tatsache, dass er anwaltlich vertreten war, eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.– zu. Dem Verfahrensausgang zufolge gilt der Beschwerdegegner aber auch im Widerspruchsverfahren als nunmehr unterliegende Partei, weshalb Dispositivziffer 4 der angefochtenen Verfügung in diesem Punkt abzuändern ist. Vielmehr stünde der nunmehr obsiegenden Beschwerdeführerin bzw. Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung zu. Allerdings spricht die Vorinstanz einer nicht vertretenen Partei im Falle eines Obsiegens einzig einen Spesenersatz zu, falls dieser den Betrag von Fr. 50.– übersteigt (vgl. Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2019, Teil 1, Titel 7.3.2.2, S. 48, abrufbar unter: <https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/dokumente-und-links/dokumente-und-links-marken.html>). Da die nun obsiegende Widerspruchsgegnerin/Beschwerdeführerin dazu keine Anträge stellt und sich im vorinstanzlichen Widerspruchsverfahren weder vertreten, noch vernehmen liess, ist davon auszugehen, dass ihr im vorinstanzlichen Verfahren keine zu entschädigenden Kosten entstanden sind. Damit ist Dispositivziffer 4 des angefochtenen Widerspruchsentscheids dahingehend abzuändern, dass im vorinstanzlichen Verfahren keine Parteientschädigung zuzusprechen ist.

10.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

1.1 Die Beschwerde wird gutgeheissen.

1.2 Die Dispositivziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 7. Februar 2019 im Widerspruchsverfahren Nr. 15715 wird dahingehend abgeändert, dass der Widerspruch vollumfänglich abgewiesen wird.

1.3 Die Dispositivziffer 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 7. Februar 2019 im Widerspruchsverfahren Nr. 15715 wird aufgehoben. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 703878 "CLEVERFIT (fig.)" im schweizerischen Markenregister zu belassen.

2.

2.1 Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'500.– werden dem Beschwerdegegner auferlegt. Er hat diese innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

2.2 Der Beschwerdeführerin wird der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

2.3 Die Dispositivziffer 3 der Verfügung der Vorinstanz vom 7. Februar 2019 im Widerspruchsverfahren Nr. 15715 betreffend die vorinstanzlichen Verfahrenskosten wird bestätigt.

3.

3.1 Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen gesprochen.

3.2 Die Dispositivziffer 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 7. Februar 2019 im Widerspruchsverfahren Nr. 15715 wird dahingehend abgeändert, dass für das Widerspruchsverfahren keine Parteientschädigung gesprochen wird.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular sowie Beschwerdebeilagen zurück)
- den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W15715; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

Versand: 14. Februar 2020