



Urteil vom 11. November 2015

Besetzung

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter David Aschmann; Richterin Vera Marantelli;
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.

Parteien

Strellson AG,
Sonnenwiesenstrasse 21, 8280 Kreuzlingen,
vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Müller,
E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin, Widersprechende,

gegen

Harry Winston Inc.,
718 Fifth Avenue, US-NY10019 New York,
vertreten durch Prof. Dr. iur. Eugen Marbach, Fürsprecher,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdegegnerin, Widerspruchsgegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 13969 CH 649'711 JOOP! / CH
664631 LOOP BY HARRY WINSTON.

Sachverhalt:**A.**

Die Schweizer Wortmarke Nr. 664'631 LOOP BY HARRY WINSTON wurde am 8. Oktober 2014 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, écrins, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, chronomètres, chronographes, horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveille-matins, chaînes de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.

B.

Die Beschwerdeführerin erhob am 28. November 2014 Widerspruch gegen die Eintragung dieser Marke und beantragte deren vollständigen Widerruf. Der Widerspruch stützt sich auf die Schweizer Marke Nr. 649'711 JOOP! der Beschwerdeführerin, welche für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 14: Abzeichen aus Edelmetall, Achate, Amulette (Schmuckwaren), Anstecknadeln (Schmuckwaren), Armbänder (Schmuck), Uhrenarmbänder, Armbanduhren, Barren aus Edelmetall, Uhrenkettenanhänger, Bernstein-schmuck, Broschen (Schmuck), Büsten aus Edelmetall, Chronografen (Uhren), Chronometer (Zeitmesser), Chronoskope, Diamanten, Dosen aus Edelmetall, Draht aus Edelmetall (Schmuck), Edelsteine, elektrische Uhren, Elfenbeinschmuck, Uhrenetuis, Figuren (Statuetten) aus Edelmetall, Uhrengehäuse, Uhrgläser, Golddraht (Schmuck), Silberdraht, Halbedelsteine, Halsketten (Schmuck), Hutverzierungen aus Edelmetall, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Kästen aus Edelmetall, Ketten (Schmuck), Uhrketten, Manschettenknöpfe, Krawattenhalter, Krawattennadeln, Kunstgegenstände aus Edelmetall, Medaillen, Medallions (Schmuck), Münzen, Schmucknadeln, Ohringe, Perlen (Schmuck), Platin, Perlen aus Pressbernstein, Ringe (Schmuck), Schlüsselanhänger, Schmuckkästen, Schuhverzierung aus Edelmetall, Silbergespinnste, Silberschmuck, Solaruhren, Spinelle (Edelsteine), Statuetten aus Edelmetall, Stoppuhren, Strass (Edelsteinimitation), Taschenuhren, Uhren, Pendeluhren, Uhrenschmucketuis, Wecker, Schmuckkästen.

C.

In ihrer Stellungnahme vom 29. Januar 2015 bestritt die Beschwerdegegnerin eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen und machte geltend, dass sie sich genügend unterschieden.

D.

Mit Entscheid vom 30. März 2015 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut, nämlich bezüglich der angefochtenen Waren "*métaux précieux et leurs alliages; coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses; écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie*", und widerrief die Eintragung der Marke LOOP BY HARRY WINSTON für diese Waren. Zur Begründung führte die Vorinstanz an, dass die Waren der beiden Marken gleich bzw. gleichartig seien. Die Beschwerdeführerin habe das Wortelement JOOP der Widerspruchsmarke quasi vollständig übernommen und mit dem weiteren Bestandteil BY HARRY WINSTON ergänzt, weshalb auf schriftbildlicher Ebene eine Zeichengleichartigkeit zu bejahen sei. In phonetischer Hinsicht sei hingegen nur eine entfernte Ähnlichkeit gegeben, da das englische Wort Loop als "LUP" ausgesprochen werde, JOOP dagegen mit einem "O". Loop gehöre zum englischen Grundwortschatz und bedeute übersetzt Schlaufe bzw. Schleife. Weiter handle es sich um einen Sachbegriff aus dem Uhrensegment, der mit Rippe übersetzt werden könne, was "einen an einem Uhrengehäuse schmalen Bandanschluss, der nicht oder nur wenig in die Form eines Glasreifens ausläuft" bezeichne. Insgesamt werde die angefochtene Marke von den schweizerischen Abnehmern als "Schlaufe/Schleife/Rippe von Harry Winston" verstanden. Somit liege ein unterschiedlicher Sinngehalt zu JOOP vor, welches einen in der Schweiz seltenen Vor- und Familiennamen bezeichne. Dieser abweichende Sinngehalt sei jedoch nicht markant genug, um die Zeichenähnlichkeit im Schriftbild zu kompensieren.

Die Bekanntheit des Zeichens JOOP! könne für Waren der Klasse 25 als institutsnotorisch gelten, nicht jedoch für Waren der Klasse 14. Daher könne der Widerspruchsmarke kein erhöhter Schutzzumfang zugesprochen werden. Bei der angefochtenen Marke sei insbesondere das quasi von der Widerspruchsmarke übernommene Element LOOP prägend, weshalb eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf die Rohwaren und Verpackungen der Klasse 14 bejaht werden müsse. Dagegen sei das Element LOOP im Hinblick auf die restlichen Waren beschreibend und Gemeingut, weil Schleifen und Schlaufen übliche Ausgestaltungs- und Ausstattungsmotive im Schmuck- und Uhrenbereich darstellten. Zudem handle es sich beim Be-

griff Loop in der Bedeutung von Rippe um einen Sachbegriff im Zusammenhang mit Uhren. Der Schutzbereich der Widerspruchsmarke JOOP! könne sich nicht auf zum Gemeingut gehörende Elemente beziehen, weshalb eine Verwechslungsgefahr für die verbleibenden Waren im Schmuck- und Uhrenbereich zu verneinen sei.

E.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 30. April 2015 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, den Entscheid aufzuheben, den Widerspruch für sämtliche der angefochtenen Waren der Klasse 14 gutzuheissen und die Eintragung der Marke Nr. 664'631 für alle beanspruchten Waren zu widerrufen. Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin an, die Vorinstanz habe zu Unrecht ausschliesslich auf den Sinngehalt des Bestandteils LOOP der angefochtenen Marke abgestellt und die starke schriftbildliche und phonetische Ähnlichkeit ignoriert. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Durchschnittsabnehmer den englischen Begriff Loop überhaupt kenne. Selbst wenn dieses Wort zum englischen Grundwortschatz gehören würde, so sei es im Zusammenhang mit Uhren nicht beschreibend, da Schleifen und Schlaufen kein typisches Ausstattungsmerkmal solcher Waren darstellten. Auch bei Schmuck sei eine gedankliche Verbindung des Abnehmers zur Figur der Schleife bzw. Schlaufe unwahrscheinlich, da diese Form kein kaufentscheidendes Kriterium für Schmuckstücke darstelle. Die Vorinstanz habe die Schweizer Wortmarken Nr. 569'828 und Nr. 655'411 LOOP für weitgehend identische Waren der Klasse 14 zur Registrierung zugelassen, weshalb davon auszugehen sei, dass diesem Bestandteil ein normaler Schutzzumfang zukomme. Bei HARRY WINSTON handle es sich klar erkennbar um einen Firmennamen, solche Zusätze genügen jedoch regelmässig nicht, um eine Verwechslungsgefahr zu beseitigen.

F.

Mit Schreiben vom 22. Juni 2015 liess sich die Vorinstanz vernehmen und hielt an ihrer Argumentation fest. Sie reichte Belege dafür ein, dass das Wort Loop in der deutschen Sprache als englisches Lehnwort Verwendung finde und einen Sachbegriff aus dem Uhrensegment darstelle. Weiter machte die Vorinstanz geltend, die Zugehörigkeit eines Zeichenelements zum Gemeingut hänge nicht davon ab, ob dieses kaufentscheidend sei. Relevant sei einzig, ob Schleifen als Zierelemente im Zusammenhang mit Waren der Klasse 14 üblicherweise Verwendung finden. Die von der Beschwerdeführerin genannten Voreintragungen seien unerheblich, da es

sich hierbei um Einzelfälle handle, welche kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht begründen könnten.

G.

Mit Beschwerdeantwort vom 25. Juni 2015 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge. HARRY WINSTON stelle die Hauptmarke dar, welche jeweils mit Nebenmarken kombiniert werde. Auch beim vorliegenden Zeichen stehe HARRY WINSTON im Mittelpunkt, während LOOP einen Hinweis auf eine von Schleifen inspirierte Kollektion darstelle. Im Segment modischer Produkte und Accessoires sei es heute üblich, schleifen-, bogen- oder ringförmige Gestaltungselemente im Sinne eines Lehnworts als Loop zu bezeichnen, was die Beschwerdegegnerin mit zahlreichen Beispielen belegt. Im Schmuck- und Uhrenbereich werde dieser Begriff schon seit jeher als sachlicher Ausstattungshinweis verwendet. Das IGE habe die sich gegenüberstehenden Marken zu Unrecht nicht als Ganzes geprüft, sondern sich mit dem Vergleich von LOOP mit JOOP begnügt. Vorliegend führe die Mitverwendung eines der Widerspruchsmarke ähnlichen Elements jedoch nicht zur Zeichenähnlichkeit, da es sich bei LOOP nur um einen sachlich segmentierenden Zusatz der Marke HARRY WINSTON handle, der überdies nicht mit der Widerspruchsmarke identisch sei. In Kombination mit dem englischen Namen und Partikel werde Loop offensichtlich in englischer Weise ausgesprochen, weshalb auch hier keine Ähnlichkeit ersichtlich sei. Da es sich bei Loop um einen beschreibenden Ausstattungshinweis handle, müsse dieser Begriff zudem dem Wirtschaftsverkehr frei zur Verfügung stehen.

H.

Mit Verfügung vom 29. Juni 2015 schloss das Bundesverwaltungsgericht den Schriftenwechsel unter Vorbehalt allfälliger weiterer Parteieingaben und Instruktionen ab.

I.

Am 13. August 2015 reichte die Beschwerdeführerin eine unaufgeforderte Replik ein. Sie ergänzte ihre Ausführungen im Wesentlichen damit, dass es für die Annahme eines gängigen Ausstattungsmerkmals nicht genügen könne, dass eine Schlaufe für bestimmte Waren als Gestaltungsmerkmal existiere. Loop werde als Sachbegriff für Rippe nur im Zusammenhang mit Armbanduhren benutzt und könnte somit höchstens für die beanspruchten Waren "*montres-bracelets*" der angefochtenen Marke beschreibend sein.

Auch sei nicht belegt, dass Loop als englischer Begriff dem durchschnittlichen Uhrenfachmann in der Schweiz bekannt sei. Selbst wenn der Begriff vom durchschnittlichen Abnehmer tatsächlich im Sinne eines Ausstattungselements wahrgenommen würde, so sei nicht klar, ob die Bedeutung als Schleife oder Rippe im Vordergrund stünde, womit Loop als mehrdeutig und somit als unbestimmt gelten müsste.

J.

Mit Schreiben vom 14. September 2015 reichte die Beschwerdegegnerin gemäss der Verfügung vom 17. August 2015 eine Duplik sowie die Honorarnote ein. Hierin hält sie an ihren Anträgen fest und betont erneut die Verwendung des Begriffs "Loop" im Zusammenhang von Konsumgütern als alltägliches Lehnwort der Marketingsprache. In diesem Zusammenhang bemerkt die Beschwerdegegnerin, dass die Beschwerdeführerin offensichtlich auch in der Replik nicht in der Lage sei, diese Verwendung des Begriffes "Loop" substantiiert zu widerlegen.

Die Beschwerdeführerin verkenne einerseits, dass das vorliegende Verfahren der Beurteilung eines Zeichenkonfliktes diene und nicht der Bewertung der Praxis des IGE, weshalb ein möglicher Fehler bei der Registrierung von zwei Marken "Loop" nicht Entscheidungsgegenstand sein könne. Andererseits verkenne die Beschwerdeführerin den Stellenwert der Prüfungsrichtlinien als reine Hilfestellung, der keine präjudizierende Wirkung zukomme. Dass "Loop" dort nicht als beschreibender Begriff ausgewiesen sei, sei daher unbeachtlich. Der Sprachgebrauch des breiten Publikums sei klar belegt und die entsprechenden Anbieter, die das Wort "Loop" in ihrem Angebot verwendeten, richteten sich auch nicht an ein elitäres Publikum. Schliesslich verkenne die Beschwerdeführerin, dass sich die Freihaltebedürftigkeit eines Begriffs aus dessen sachlicher Verwendung ergebe. Es gelänge der Beschwerdeführerin offensichtlich nicht, die sachliche Verwendung und somit die Freihaltebedürftigkeit des Begriffs "Loop" für Uhren zu widerlegen.

K.

Mit Verfügung vom 22. September 2015 stellte das Bundesverwaltungsgericht die Duplik zu und teilte mit, dass von der Vorinstanz innert der angesetzten Frist keine weitere Stellungnahme eingegangen ist.

L.

Auf die erwähnten wie auf weitere in den Rechtsschriften der Verfahrens-

beteiligten vorgebrachten Argumente wird in den nachfolgenden Erwägungen Bezug genommen, sofern sie für den Verfahrensausgang von Bedeutung sind.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 und 33 lit. e VGG).

Als Widersprechende hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Rechtsvertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen wie diese bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/ Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45). Ob zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke eine Verwechslungsgefahr besteht, ist aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, welche die Marken in ihrem Erinnerungsbild auseinanderhalten sollten (BGE 121 III 377 E. 2a *Boss/Boks*; 119 II 473 E. 2d *Radion/Radomat*). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen als Kriterien der Verwechslungsgefahr besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind

umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen der zu vergleichenden Marken sind, und umgekehrt. (BGE 128 III 441 E. 3.1 *Appenzeller*; 128 III 96 E. 2c *Orfina*; 126 III 315 E. 6b/bb *Rivella/Apiella*; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3, N. 8).

2.2 Die Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Eintragungen im Register (Urteile des BVGer B-137/2009 vom 30. September 2009 E. 5.1.1 *Diapason Rogers Commodity Index*; B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 *Activia*; B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 *Old Navy*). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (Urteile des BVGer B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1 *Home Box Office/Box Office*; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 *Efe/Eve* mit Hinweisen). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen deshalb eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 *Bonewelding*; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 *G-mode/Gmode*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 300), oder der Umstand, dass sich die Waren oder Dienstleistungen unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation einordnen lassen (Urteile des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.2 *Calida/Calyana*; B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.6 *Lido Champs-Élysées Paris/Lido Exclusive Escort*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 246).

2.3 Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die Zeichen in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die sich gegenüberstehenden Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a *Boss/Boks*; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht [nachfolgend zitiert SIWR III/1], 2. Aufl., Basel 2009, N. 867).

Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Erscheinungsbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgeblich (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas*; BGE 121 III 377 E. 2b *Boss/Boks*). Markenzeichen sind in der Regel schon dann ähnlich, wenn sie nur in einem einzigen der aufgezählten Aspekte übereinstimmen (Urteile des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 *Calida/Calyana*; B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 *Feel 'n Learn/See 'n Learn*; JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 173). Unter Umständen kann die Ähnlichkeit auf einer Ebene aber durch klare Unterschiede auf anderer Ebene neutralisiert werden, so beispielsweise ein ähnlicher Wortklang durch einen klar abweichenden Sinngehalt (BGE 121 III 377 E. 3c *Boss/Boks*; MARBACH, SIWR III/1, N. 875; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 168). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben. Kurzwörter prägen sich sowohl optisch als auch akustisch besser ein als längere Wörter, weshalb Unterschiede hier eher wahrgenommen werden (BGE 121 III 377 E. 2b *Boss/Boks*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 134). Schliesslich ist zu beachten, dass dem Wortanfang und -ende in der Regel eine erhöhte Bedeutung zukommt, da sie besser im Gedächtnis haften bleiben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas*; BGE 122 III 382 E. 5a *Kamillosan/Kamillan*; Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 *Bally/Tally*; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 *Stenflex/Star Flex*; B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 *Fructa/Fructaid*).

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. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird; eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (vgl. BGE 128 III 96 E. 2a *Orfina*; 127 III 160 E. 2a *Securitas*; Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 99 E. 1b *Stoxx/StockX [fig.]*).

2.5 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Aufmerksamkeitsgrad der Verkehrskreise sowie vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 *Plus/PlusPlus [fig.]* mit Hinweisen). Schwache Marken, deren wesentliche

Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen, verfügen über einen geringen Schutzzumfang, so dass bereits bescheidene Abweichungen genügen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (vgl. Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 *jump/Jumpman*; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008, E. 6 *Regulat/H2O3 pH/ Regulat*; B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6, *Aromata/Aromathera*). Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt, denn was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem Verkehr zur freien Verwendung zu (Urteile des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.2 *Gadovist/Gadogita*; B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 2.2 *ECO-CLIN/SWISS ECO CLEAN [fig.]*), während Kollisionen von zusammengesetzten oder nur geschwächten Marken differenziert zu beurteilen sind (vgl. Urteile des BVGer B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 7.3 *Clinique/Dermaclinique*; B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 6.3 *Tivo/tivù sat HD*; B-7346/2009 vom 27. September 2010 *Muroolino/Murino*). Zum Gemeingut gehören namentlich Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, der Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde, sofern dies von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden wird und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpft (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 *akustische Marke*; Urteile des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 *Noblewood*; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 *Ironwood* und B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 *Bioscience Accelerator*).

2.6 Als stark gelten dagegen Marken, die entweder aufgrund ihres besonders fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit erlangt haben (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillon/Kamillosan*; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 *Yello*). Bekannte Marken geniessen einen erhöhten Schutzzumfang bei der Zeichenähnlichkeit sowie einen erweiterten Gleichartigkeitsbereich, weil die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken missdeuten, steigt (BGE 128 III 441 E. 3.1 *Appenzeller*; 128 III 97 E. 2a f. *Orfina*; 127 III 160 E. 2bb *Securitas*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 74 ff.).

2.7 Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne dabei die Auf-

fassung spezialisierterer Verkehrskreise oder Zwischenhändler und -händlerinnen aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung des allgemeinen Publikums beziehungsweise der Endabnehmer und -abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden (Urteile des BVGer B-6103/2013 vom 14. November 2013 E. 3.2 *TUI Holly/HollyStar*; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 *Luminous*). Im Einzelfall ist somit zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.4 *Wilson*). Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb *Rivella/Apiella*; 122 III 382 E. 3a *Kamillon/Kamillosan*; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 *Yello*).

3.

3.1 Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise und der daraus resultierende Grad der Aufmerksamkeit und der Warengleichartigkeit zu bestimmen.

Sowohl die Widerspruchsmarke als auch die angefochtene Marke beanspruchen Schutz für Zeitmessgeräte bzw. Uhren verschiedener Art, Uhrenketten und Schmuck der Klasse 14. Die Waren der Beschwerdeführerin, für welche der Widerspruch gutgeheissen wurde (*métaux précieux et leurs alliages, coffrets à bijoux, écrins, pierres précieuses, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie*) sind vorliegend nicht mehr von Belang, da die Beschwerdegegnerin den Entscheid der Vorinstanz nicht angefochten hat. Die Verkehrskreise für Zeitmessgeräte verschiedener Art, Uhrenketten und Schmuck der Klasse 14 bestehen aus Endabnehmern sowie aus Zwischen- und Detailhändlern. Vorliegend ist auf die Sicht der Endabnehmer abzustellen, da diese die grösste Teilmenge bilden. Die beanspruchten Waren können als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben, oder aber als billiges Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs eingekauft werden. Daher ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit bezüglich der fraglichen Waren auszugehen (vgl. Urteile des BVGer B-5312/2013 vom 5. Dezember 2014 E. 3.3 *six [fig.]/SIXX [fig.]*; B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 3 mit Hinweisen *LOTUS [fig.]/LOTUSMAN [fig.]*; B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 7 *Bally/BALU*).

3.2 Da beide Marken Schutz für Zeitmessgeräte, Uhren, Uhrenzubehör und Schmuck der Klasse 14 beanspruchen, ist von einer Warengleichheit auszugehen. Dies wird auch von den Verfahrensbeteiligten nicht bestritten.

4.

Nachdem eine Warengleichheit bejaht werden kann, ist zu prüfen, ob Ähnlichkeit zwischen den Zeichen LOOP BY HARRY WINSTON und JOOP! besteht. Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Wortklang, Schriftbild und nach dem allfälligen Sinngehalt (vgl. E. 2.3).

4.1 Die angefochtene Marke besteht aus englischen Wörtern bzw. einem englischen Namen, weshalb das Zeichenelement LOOP klar erkennbar mit "U" ausgesprochen wird. Bei Joop handelt es sich um einen niederländischen Vornamen bzw. um einen Nachnamen, der in der Schweiz nicht stark vertreten ist (<http://www.familienbande24.de/vornamen/jungs/Joop/seite3.html>; <http://tel.search.ch/?was=joop&privat=1>), letztmals abgerufen am 2. November 2015). Aufgrund der bekannten deutschen Modedesigner Wolfgang und Jette Joop wird der Name in der Schweiz am ehesten als deutscher Nachname wahrgenommen und entsprechend mit "O" ausgesprochen. Die Marken unterscheiden sich im ersten Wort im Anfangsbuchstaben sowie in der Aussprache. Hinzu kommt, dass die angefochtene Marke wesentlich länger als die Widerspruchsmarke ist und daher eine stark abweichende Silbenzahl (6 vs. 1 Silbe), Aussprachekadenz und Vokalfolge (U-AI-A-I-I-O vs. O) aufweist. Eine Gemeinsamkeit kann höchstens darin erblickt werden, dass die Vokale "O" und "U" ähnlich sind und beide Marken im ersten Zeichenelement "P" als letzten Buchstaben enthalten.

Folglich besteht auf phonetischer Ebene keine wesentliche Zeichenähnlichkeit.

4.2 Auf schriftbildlicher Ebene besteht eine Ähnlichkeit zwischen den Zeichenelementen LOOP und JOOP. Die Anfangsbuchstaben "L" und "J" sind grafisch ähnlich, gefolgt vom identischen Bestandteil "OOP". Die Ähnlichkeit wird jedoch stark relativiert, wenn man die sich gegenüberstehenden Marken in ihrer Gesamtheit betrachtet. Wie oben erwähnt, ist die angefochtene Marke wesentlich länger als die Widerspruchsmarke, woraus sich auch eine unterschiedliche optische Wirkung der Buchstaben ergibt. Hinzu kommt, dass die Widerspruchsmarke am Wortende ein Ausrufezeichen enthält. Auch dies führt zu einer unterschiedlichen optischen Wirkung.

Zwar trifft es wie von der Vorinstanz angeführt zu, dass die unveränderte Übernahme prägender Zeichenbestandteile in der Regel eine Zeichenähnlichkeit zu begründen vermag (BGE 122 III 382 E. 5 *Kamillosan*; Urteile des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 6 G-mode/GMODE; MARBACH, SIWR III/1 N. 866). Wird ein prägender Zeichenbestandteil einer älteren Marke übernommen, so verschafft auch die Kombination mit einem Zusatz in der Regel keine hinreichende Unterscheidbarkeit, da die Abnehmer von einem Serienzeichen ausgehen könnten (vgl. BGE 93 II 424 E. 3 *Burberrys*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 127). Vorliegend ist jedoch zu beachten, dass JOOP! von der angefochtenen Marke LOOP BY HARRY WINSTON gerade nicht unverändert übernommen wurde. Es handelt sich um ein verhältnismässig kurzes Zeichen, weshalb sich der Unterschied im Anfangsbuchstaben relativ gut einprägt. Weiter ist es nicht zulässig, einzelne Zeichenbestandteile herauszulösen und ausschliesslich auf diese abzustellen. Die sich gegenüberstehenden Marken sind letztlich stets in ihrer Gesamtheit zu beurteilen (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b *Kamillosan*; 84 II 441 E. 3 *Xylokain/Celekain*; 78 II 381 E. 1 *Alucol/Aludrox*; MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Die Tatsache, dass der Bestandteil LOOP am Anfang des angefochtenen Zeichens steht und daher im Gesamteindruck eine leicht erhöhte Beachtung erfährt, ändert daran nichts (vgl. E. 2.3). Es ist nicht ersichtlich, weshalb das einzige gemeinsame Zeichenelement "OOP" derart prägend sein sollte, dass die übrigen, nicht übereinstimmenden Bestandteilen lediglich marginal zu beachten wären. Betrachtet man die Marke in ihrer Gesamtheit, geht das Element "OOP" vielmehr in ihr auf und erscheint lediglich als ein Bestandteil unter weiteren (vgl. JOLLER, a.a.O., N. 128 zu MSchG 3; Marbach, SIWR III/1 N. 869).

Nach dem Gesagten ergibt sich nur eine entfernte Ähnlichkeit im Schriftbild.

4.3 Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin machen geltend, dass das englische Wort Loop Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden habe. Die massgeblichen Verkehrskreise seien sich gewohnt, diesen Begriff mit etwas Schleifen-/Schlaufenförmigem zu assoziieren, weshalb sie die angefochtene Marke im Sinne von "Schleife/Schleife von Harry Winston" verstehen würden. Fachpersonen aus der Uhrenbranche würden das Wort Loop zusätzlich als Rippe verstehen, was einen "schmalen Bandanschluss an einem Uhrengehäuse" bezeichne, der "nicht oder nur wenig in die Form des Glasreifens ausläuft". Die Beschwerdeführerin

macht dagegen geltend, dass das Wort Loop nicht zum englischen Grundwortschatz gehöre und folglich von den Schweizer Durchschnittskonsumenten nicht verstanden werde.

Der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin ist insofern zuzustimmen, dass es sich bei Loop um einen Begriff handelt, der in unterschiedlichen Bereichen in der deutschen Sprache verwendet wird. So bezeichnet Looping beispielsweise einen Flug, bei dem das Flugzeug einen vertikalen Kreis beschreibt, und im Musikbereich steht Loop für eine kurze, mit technischen Mitteln mehrfach wiederholte Klangfolge (vgl. den Auszug aus dem Munzinger Online/Duden, vollständig zitiert in Beilage 8 zur Vernehmlassung der Vorinstanz vom 22. Juni 2015). Eine Haarschleife wird auf Englisch eher "ribbon" genannt. Im Modebereich werden Schlauch-Schals jedoch üblicherweise als Loop-Schals bezeichnet. All diese Verwendungsarten von Loop weisen jedoch nicht nach, dass eine Mehrheit der Endkonsumenten dieses Wort ausdrücklich als Übersetzung von Schleife/Schlaufe erkennt. Auch kann mit den eingereichten Belegen nicht nachgewiesen werden, dass Loop zum englischen Grundwortschatz gehört. Es ist deshalb davon auszugehen, dass dieser Begriff den massgeblichen Verkehrskreisen zwar nicht unbekannt ist, aber eher diffus als englisches Lehnwort (allenfalls für etwas Kreisförmiges) und nicht unbedingt in seiner exakten Bedeutung als Schleife/Schlaufe verstanden wird.

Obwohl nicht davon ausgegangen werden kann, dass Loop von den massgeblichen Verkehrskreisen exakt verstanden wird, so ergibt sich mit "Loop von Harry Winston" dennoch ein markant unterschiedlicher Sinngehalt der angefochtenen Marke im Vergleich zur Widerspruchsmarke JOOPI, welche in der Schweiz entweder als Nachname oder als Fantasiezeichen verstanden wird.

4.4 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass nur eine entfernte Zeichenähnlichkeit besteht. Diese ergibt sich auf der schriftbildlichen Ebene aus dem Element "OOP", welches bei der angefochtenen Marke im ersten und damit leicht erhöht prägenden Zeichenwort LOOP enthalten ist. In phonetischer Hinsicht ist dagegen keine Zeichenähnlichkeit gegeben, und es liegt ein wesentlich abweichender Sinngehalt vor.

5.

Schliesslich bleibt zu prüfen, ob unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke und des Aufmerksamkeitsgrades der massgeblichen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht.

5.1 Die Beschwerdeführerin machte im vorinstanzlichen Verfahren geltend, dass es sich bei JOOP! um eine Marke von hoher Bekanntheit und folglich überdurchschnittlichem Schutzbereich handle. Wie die Vorinstanz anführt, könnte die Bekanntheit der Widerspruchsmarke allenfalls für Waren der Klasse 25 als institutsnotorisch eingestuft werden, nicht jedoch ohne weiteres für Waren der Klasse 14. Die Beschwerdeführerin macht die erhöhte Bekanntheit ihres Zeichens im Beschwerdeverfahren nicht mehr geltend und hat keine entsprechenden Belege eingereicht, weshalb von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ausgegangen werden darf.

5.2 Wie in E. 4 festgehalten, kann zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen auf schriftbildlicher Ebene eine gewisse Ähnlichkeit gesehen werden. Trotz der Warengleichheit und dem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer erscheint die Zeichenähnlichkeit aber nicht derart relevant, als dass sie eine Verwechslungsgefahr hervorrufen könnte. Für die massgeblichen Verkehrskreise ist im Kontext der gesamten Marke offensichtlich, dass es sich bei LOOP um ein englisches Nomen oder Lehnwort handelt. Der ebenfalls prägende Zeichenbestandteil HARRY WINSTON, der unterschiedliche Sinngesamt ("Loop von Harry Winston"), die unterschiedliche Aussprache und das Fehlen weiterer übereinstimmenden Elemente im Schriftbild führen dazu, dass die angefochtene Marke nicht im Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrskreise mit dem Zeichen JOOP! verschwimmt.

Die Beschwerdeführerin verweist auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18. April 2013, in welchem die Zeichen CONNECT und CITROEN BUSINESS CONNECTED als verwechselbar beurteilt wurden. Im Unterschied zum vorliegenden Fall ist die Widerspruchsmarke CONNECT jedoch vollständig in der angefochtenen Marke enthalten. Die schweizerischen Verkehrskreise sehen keinen unterschiedlichen Sinngesamt in CONNECT vs. CONNECTED, weshalb die geringfügigen Abweichungen in Schriftbild und Aussprache im Erinnerungsbild verschwimmen. Dies kann zu Fehlzurechnungen führen, denn selbst wenn die Verkehrskreise die Marken auseinanderhalten können, besteht die Gefahr, dass sie aufgrund ihrer Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (Urteil des BVer B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 7.1). Bei LOOP BY HARRY WINSTON und JOOP! besteht dagegen keine Ge-

fahr der Fehlzurechnung. Die Widerspruchsmarke ist nicht in der angefochtenen Marke enthalten, der Anfangsbuchstabe unterscheidet sich und es liegt klar ein unterschiedlicher Sinngehalt vor.

Weiter verweist die Beschwerdeführerin auf den Entscheid des IGE Nr. 9794 und Nr. 9795 JOOP/LOOP. Auch hier ist darauf hinzuweisen, dass Zeichen stets in ihrer Gesamtheit zu beurteilen sind. Aus der Tatsache, dass die Vorinstanz JOOP und LOOP als verwechselbar qualifiziert hat, kann nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass dies ebenso für andere Marken gilt, welche neben weiteren Bestandteilen auch LOOP enthalten. Im Gegensatz zu LOOP BY HARRY WINSTON ist der unterschiedliche Sinngehalt bei LOOP in Alleinstellung weitaus weniger ausgeprägt, da der Begriff nicht von einem englischen Partikel und Namen gefolgt wird. Das Fehlen weiterer prägender Zeichenbestandteile und die zur Widerspruchsmarke identische Zeichenlänge kann den Eindruck einer Nachahmung bzw. einer unzulässigen Annäherung an die Widerspruchsmarke erwecken und dadurch zu einer Verwechslungsgefahr führen. In LOOP BY HARRY WINSTON verschmilzt der Bestandteil "OOP" dagegen mit der gesamten Marke.

5.3 Nach dem Gesagten sind zwischen den Marken genügend Abweichungen vorhanden, um zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck der Vergleichszeichen zu führen. Es erübrigt sich daher, auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten betreffend die Zugehörigkeit von Loop zum Gemeingut einzugehen.

6.

Da die Vorinstanz eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen LOOP BY HARRY WINSTON und JOOP! für die vorliegend strittigen Waren zu recht verneint hat, ist die Beschwerde abzuweisen.

7.

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

7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streit-sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist von einem Streitwert auszugehen (Art. 4

VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden 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. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss*, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.– festgelegt.

7.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt die Parteientschädigung auf Grund der Kostennote fest und berücksichtigt hierbei den notwendigen Zeitaufwand des Vertreters (Art. 10 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 2 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat mit der Beschwerdeantwort eine Kostennote im Umfang von Fr. 4'957.20 und mit der Duplik eine korrigierte Kostennote im Umfang von Fr. 5'783.40 vorgelegt. Eine mündliche Verhandlung fand nicht statt und wurde auch nicht beantragt, dagegen wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit (Art. 64 Abs. 1 VwVG) sowie der Tatsache, dass die Kostennote nicht detailliert eingereicht wurde (vgl. Art. 14 Abs. 1 VGKE), erscheint der geltend gemachte Betrag vergleichsweise hoch. Nach einer summarischen Beurteilung wird eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– (inkl. MWST) als angemessen erachtet.

8.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

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

3.

Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 3'000.– (inkl. MWST) zu entschädigen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 13969; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani

Corrado Bergomi

Versand: 18. November 2015