



## Urteil vom 12. Juni 2014

---

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),  
Richter Francesco Brentani, Richter Pascal Richard,  
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

---

Parteien

**Mutterkuh Schweiz,**  
Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG,  
vertreten durch Rechtsanwalt Mathias Meyer,  
E. Blum & Co. AG, Patent- und Markenanwälte VSP,  
Vorderberg 11, 8044 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Sutter Delikatessen und Catering AG,**  
Signalstrasse 20, 9400 Rorschach,  
vertreten durch Lardelli Bener Audétat,  
Harbertstrasse 1, 7001 Chur,  
Beschwerdegegnerin,

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

---

Gegenstand

Verfügung vom 30. April 2013 betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 12149 CH 471'075 SWISSPRIMBEEF / CH 621'102 Appenzeller Prim(e) Beef (fig.).

**Sachverhalt:****A.**

Die Schweizer Marke Nr. 621 102 Appenzeller Prim(e) Beef (fig.) wurde am 5. Oktober 2011 in Swissreg als kombinierte Wort-/Bildmarke veröffentlicht. Sie hat folgendes Aussehen



und ist für folgende Waren eingetragen:

*Klasse 29 Fleisch; Tiernahrung, alle vorgenannten Waren aus den beiden Halbkantonen Appenzell stammend; Fleischextrakte, konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte, Speiseöle, Speisefette, alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.*

**B.**

Am 23. Dezember 2011 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf. Sie stützte sich dabei auf ihre Schweizer Wortmarke Nr. 471 075 SWISSPRIMBEEF, die für folgende Waren eingetragen ist:

*Klasse 29 Fleisch und Fleischprodukte von Tieren der Rindviehgattung, soweit in Klasse 29 enthalten;*

*Klasse 31 Lebende Tiere der Rindviehgattung*

*Alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.*

**C.**

Die Vorinstanz wies mit Entscheid vom 30. April 2013 den Widerspruch vollumfänglich ab. Sie begründete ihren Entscheid damit, dass zwar die Waren mit der Ausnahme von Konfitüren und Speiseölen hochgradig gleichartig bis identisch seien und auch die strittigen Zeichen klanglich sowie bezüglich des Schriftbildes im Gesamteindruck Ähnlichkeit aufweisen würden. Auch ein unterschiedlicher Sinngehalt stünde dieser Ähnlichkeit nicht im Wege. Die Verwechslungsgefahr sei aber trotzdem nicht

gegeben, da die Übereinstimmung der Zeichen in den Worten PRIMBEEF bzw. Prim(e) Beef Teile der Marken betreffen, welche von den relevanten Verkehrskreise als prime beef - zu Deutsch erstklassiges Rindfleisch - aufgefasst würden und daher aufgrund des beschreibenden Charakters gemeinfrei und somit nicht vom Schutzbereich der Widerspruchsmarke erfasst seien. Dem Argument der Beschwerdeführerin, wonach die Widerspruchsmarke durch intensiven Gebrauch erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt habe und daher nicht mehr zum Gemeingut zähle, entgegnete die Vorinstanz damit, dass der Bestandteil PRIMBEEF, welcher die Zeichenähnlichkeit verantwortet, nicht an einem allfälligen erweiterten Schutz der Widerspruchsmarke teilnehme. Auch bestehe aufgrund der Aktenlage kein Anhaltspunkt, wonach der Ausdruck PRIMBEEF als Serienmarke gebraucht würde, was unter Umständen zu einem erweiterten Schutz und damit zu einer Verwechslungsgefahr hätte führen können.

#### **D.**

Die Beschwerdeführerin erhebt mit Schriftsatz vom 3. Juni 2013 gegen diesen Entscheid Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt den Entscheid der Vorinstanz unter Kostenfolge aufzuheben und den Widerspruch gegen die angefochtene Marke für alle beanspruchten Waren mit Ausnahme von Konfitüren und Speiseöle gutzuheissen. Die Beschwerdeführerin geht zwar mit der vorinstanzlichen Ansicht, dass Warengleichartigkeit bzw. -identität besteht, einig, bestreitet jedoch, dass die Widerspruchsmarke als prime beef im Sinne von erstklassigem Rindfleisch aufgefasst würde. Vielmehr werde die Marke in den Teilen SWISS PRIM BEEF wahrgenommen und sei daher nicht direkt beschreibend. Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Widerspruchsmarke intensiv gebraucht würde und daher über einen erhöhten Schutzzumfang verfüge, weshalb auch nicht mehr argumentiert werden könne, dass der relevante Teil der Widerspruchsmarke im Allgemeingut stünde. Hierzu legt die Beschwerdeführerin zahlreiche Beweise ins Recht. Zudem verfüge die Beschwerdeführerin über weitere Marken mit dem Element SWISSPRIM, weshalb sie sich auch auf den Schutz der Widerspruchsmarke aufgrund der Seriennutzung berufen könne.

#### **E.**

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 14. August 2013 auf das Einreichen einer Vernehmlassung und beantragte unter Verweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

**F.**

Die Beschwerdegegnerin äusserte sich mit Schriftsatz vom 21. August 2013 zur Beschwerde und beantragt die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Die Beschwerdegegnerin argumentiert im Wesentlichen, dass die Übereinstimmung der strittigen Zeichen nur die im Gemeingut stehenden Elemente betreffe und daher eine Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausgeschlossen sei. Sie bestreitet auch, dass die Widerspruchsmarke derart intensiv genutzt würde, dass ihr aufgrund dieser intensiven Nutzung einen erhöhten Schutzzumfang zustehen würde. Zumindest aber würde das im Gemeingut stehende Element PRIMBEEF nicht an einem solchen erhöhten Schutzzumfang teilnehmen.

**G.**

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

**Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:****1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG.)

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

**2.**

**2.1** Zeichen sind unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c 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). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht dabei eine

Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte und Dienstleistungen sind und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).

**2.2** Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Boks*, BGE 119 II 473 E. 2d *Radion*). Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 *Efe [fig.]/Eve* und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 *Di-va Cravatte [fig.]/ DD Divo Diva [fig.]*, je mit Hinweisen).

**2.3** Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 *Plus/PlusPlus [fig.]* mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 *Pernaton/Pernadol 400*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 *Aromata/Aromathera*). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*, mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 *Converse All Stars [fig.]/Army Tex [fig.]*; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979, mit Hinweisen).

**2.4** Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und unter

welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt bzw. angeboten werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Spezialdienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 *Yello/Yellow Access*, BGE 126 III 315 E. 6b/bb *Rivella/Apiella*; BGE 122 III 382 E. 3a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*).

### 3.

Die Waren der Klasse 29 und 31, für welche die Widerspruchsmarke gebraucht wird, richten sich an den Durchschnittsverbraucher sowie an Fachleute, insbesondere jene der Gastronomie. Spricht eine Marke, wie im vorliegenden Fall, gleichzeitig mehrere Verkehrskreise an, so genügt es zur Gutheissung eines Widerspruchs in der Regel, wenn eine Verwechslungsgefahr mit Bezug auf einen dieser Verkehrskreise besteht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 4 *Sansan/Santasana*, mit Hinweisen auf EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 954). Es ist daher vom Durchschnittsverbraucher als Massstab für den Grad der Aufmerksamkeit auszugehen.

### 4.

Die Vorinstanz betrachtet die für die angefochtene Marke registrierten Waren *Fleisch; Tiernahrung, alle vorgenannten Waren aus den beiden Halbkantonen Appenzell stammend; Fleischextrakte, konserviertes tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Kompotte, Speisefette, alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft* als gleichartig mit den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren *Fleisch und Fleischprodukte von Tieren der Rindviehgattung, soweit in Klasse 29 enthalten; Lebende Tiere der Rindviehgattung*. Die Vorinstanz begründete diese Ansicht im Wesentlichen damit, dass die Waren entweder substituierbar seien oder sich gegenseitig ergänzen würden und die genannten Waren in den Erwartungen der Konsumenten von ein und demselben Hersteller kommen könnten. Nicht gleichartig mit den Waren der Widerspruchsmarke befand die Vorinstanz hingegen die Waren *Konfitüren und Speiseöle*.

Weder die Beschwerdeführerin noch die Beschwerdegegnerin hat diese Einschätzung gerügt; die Beschwerdeführerin nimmt von ihrem Antrag auf Gutheissung des Widerspruchs denn auch die Waren *Konfitüren* und *Speiseöle* aus (vgl. Sachverhalt D oben). Da die Beurteilung der Vorinstanz sachgerecht ist, kann ihr ohne weiteres gefolgt werden.

## 5.

Als nächstes ist die Ähnlichkeit der Zeichen zu beurteilen. Es stehen sich die Wortmarke SWISSPRIMBEEF und die kombinierte Wort-/Bildmarke Appenzeller Prim(e) Beef (fig.) gegenüber. Die Vorinstanz bejahte eine Zeichenähnlichkeit im Wesentlichen mit der folgenden Begründung. Das Bildelement der angefochtenen Marke mit dem Farbanspruch "hellgrün, rot" sowie den schräg- und hochgestellten Kleinbuchstaben e seien zwar im Gesamteindruck der Marke mitprägend, würden aber nicht derart vom Wortbestandteil ablenken, dass dieser in den Hintergrund gedrängt würde. Somit werde die Marke in erster Linie von den Wortelementen geprägt, deren nahezu vollständige Übereinstimmung im Element "PRIM-BEEF" bzw. "Prim(e) Beef" zwangsläufig zu Ähnlichkeiten in Schrift- und Klangbild führe. Weiter würden, so die Vorinstanz, die Marken zwar über einen unterschiedlichen Sinngehalt verfügen, dieser sei aber nicht so gross, dass er die Ähnlichkeiten in Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchte. Denn das Wort prim, auf Deutsch "formell, geziert, ordentlich", würde dem vorliegend relevanten Durchschnittskonsumenten nicht ohne Weiteres bekannt sein, sodass nicht davon ausgegangen werden könne, dass überhaupt ein unterschiedlicher Sinngehalt erkannt würde.

Diese Einschätzung der Ähnlichkeit der Zeichen wurde weder von der Beschwerdeführerin noch von der Beschwerdegegnerin beanstandet (zur umstrittenen Frage der Wahrnehmung der Zeichen und deren Auswirkung auf die Kennzeichnungskraft bzw. Verwechslungsgefahr vgl. E. 6 und E. 7 nachfolgend). Da die Beurteilung der Vorinstanz bezüglich der Zeichenähnlichkeit auch sachgerecht ist, kann ihr ebenfalls ohne weiteres gefolgt werden.

## 6.

Weiter ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu definieren. Diesbezüglich stellen sich in erster Linie zwei Fragen. Einerseits, ob die Widerspruchsmarke beschreibend und daher schwach ist (vgl. E. 2.3) und andererseits, ob durch lange Aufbauarbeit und einen gesteigerten Gebrauch der Schutzzumfang erweitert wurde (vgl. BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillon*; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth /

Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 98; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979) und eine allenfalls ursprünglich bloss schwache Kennzeichnungskraft der Marke damit nicht mehr beachtlich ist.

**6.1** Die Widerspruchsmarke besteht aus den Bestandteilen SWISS, PRIM und BEEF wobei offensichtlich ist, dass die Bestandteile SWISS und BEEF für die beanspruchten Waren *Fleisch und Fleischprodukte von Tieren der Rindviehgattung, soweit in Klasse 29 enthalten; Lebende Tiere der Rindviehgattung (Klasse 31); alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft* beschreibend sind und daher über keine Kennzeichnungskraft verfügen. Der Wortbestandteil PRIM hat auf Deutsch die Bedeutung steif, formell, gekünstelt (Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch Version 5.0). Dieses Wort gehört allerdings mitnichten in den englischen Grundwortschatz, welcher vom hier relevanten Verkehrskreis, nämlich dem Durchschnittskonsumenten in der Schweiz, verstanden würde (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 22. Dezember 2003 4A.5/2003 E. 3.2; DAVID ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 111 f. mit weiterer Kasuistik). Viel eher wahrscheinlich ist, dass der Durchschnittskonsument den Bestandteil PRIM als das Wort "prime" interpretiert, welches zum englischen Grundwortschatz gehört und mitunter auch aufgrund seiner Verwandtschaft mit dem französischen *primé* und dem italienischen *primo* bzw. *prima* in der Bedeutung "erstklassig, gut" verstanden wird. Dieses Verständnis hat unter anderem zur Folge, dass der besagte Markenbestandteil als anpreisend angesehen werden muss. Wörter, welche reklamehaft den Zweck oder Nutzen der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, zählen zum Gemeingut und müssen daher allen Gewerbetreibenden zur Verfügung stehen. Entsprechend können derlei Elemente einer Marke keine Kennzeichnungskraft verleihen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7504/2006 vom 8. März 2007 E. 4 *Chic [fig.]/LIP CHIC*; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 79 ff.).

Entsprechend sind alle Bestandteile der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren beschreibend und/oder anpreisend. In einer Gesamtbetrachtung ergibt sich somit ein Bild von zusammengeführten schwachen

Elementen, welche durch ihre Kombination der Marke insgesamt eine gewisse minimale ursprüngliche Kennzeichnungskraft verleiht.

**6.2** Die Beschwerdeführerin macht nun geltend, der Schutzzumfang sei durch den intensiven Gebrauch und die daraus resultierende Bekanntheit der Marke ausgeweitet worden. Die Beschwerdeführerin legt zur Untermauerung dieser Behauptung zahlreiche Belege ins Recht, welche den Gebrauch der Widerspruchsmarke SWISSPRIMBEEF nachweisen. Dass eine eigentlich schwache Marke durch intensiven Gebrauch ihren Schutzzumfang erweitern kann, ist in Lehre und Rechtsprechung grundsätzlich unbestritten (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3622/201 vom 1. Dezember 2010 E. 5.1.2 *Wurzelbrot/Wurzelrusti*; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 100).

**6.2.1** Ein möglicher gesteigerter Schutzzumfang der Marke hilft allerdings noch nicht über die Tatsache hinweg, dass sich die strittigen Marken lediglich in Teilen ähnlich sind, welche als gemeinfrei angesehen werden müssen. Namentlich sind dies die Elemente PRIM bzw. Prim(e) sowie BEEF und Beef, welche anpreisend und/oder beschreibend sind (vgl. E. 6.1 oben). Eine solche Übereinstimmung allein in gemeinfreien Elementen kann grundsätzlich nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.3 *KaSa97/Biocasa*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 *Quadrat [fig.]/Quadrat [fig.]*; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 125, EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 273).

Eine Verwechslungsgefahr durch Übereinstimmung in gemeinfreien Teilen könnte allerdings in jenem Fall bestehen, in welchem der gesteigerte Schutzzumfang durch intensiven Gebrauch der Marke nicht nur die gesamte Marke umfasst, sondern auch die einzelnen grundsätzlich gemeinfreien Elemente der Marke für sich einen erhöhten Schutzzumfang beanspruchen könnten. Dies wäre bspw. dann der Fall, wenn - unter anderem - die relevanten Verkehrskreise die Marke bereits aufgrund eines entsprechenden Elements als solche erkennen würden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006 vom 16. März 2007 E. 8 *Yeni Raki/Yeni Efe*; vgl. auch EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas

David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 989, CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 133 ff.). Die Beschwerdeführerin macht allerdings einen solchen gesteigerten Schutzzumfang für einzelne Elemente der Widerspruchsmarke gar nicht erst geltend sondern bezieht sich lediglich auf die gesamte Marke SWISSPRIMBEEF. Entsprechend kann der Beschwerdeführerin für die Wortelemente PRIM und/oder BEEF der Widerspruchsmarke keinen gesteigerten Schutzzumfang aufgrund intensiver Marktbearbeitung zuerkannt werden.

**6.2.2** Ein gemeinfreier Teil einer Marke könnte weiter auch einen gesteigerten Schutzzumfang beanspruchen und damit eine Verwechslungsgefahr begründen, wenn dieser als Element einer Serie registriert und genutzt wird. Dies macht die Beschwerdeführerin denn auch in ihrer Beschwerdeschrift geltend. So ist sie Inhaberin der Marken SWISSPRIMPORC (P-471073), SWISSPRIMLAMB (P-471074), SWISSPRIMGOURMET (P-483398). Freilich setzt die Erlangung eines gesteigerten Schutzzumfanges durch Seriennutzung voraus, dass die weiteren Serienmarken nicht nur im Register aufgenommen sind, sondern dem Publikum aufgrund ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 8 – *Converse All Star [Stern] [fig.]/Army tex [Stern] [fig.]*, mit Hinweis auf Entscheide der RKGE in sic! 2005 S. 805 E. 4 – *Suprême des Duces* und sic! 1998 S. 198 E. 2b – *Torres*). Zudem muss die Serie dem Publikum als solche bekannt sein, bzw. muss im Verkehrsverständnis verankert sein, dass der Markeninhaber den gemeinsamen Markenbestandteil für eine Vielzahl von Marken benützt (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 966; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 116). Die Beschwerdeführerin hat lediglich Registerauszüge weiterer Marken ins Recht gelegt und nicht nachgewiesen, dass die von ihr genannten Marken auch tatsächlich in Gebrauch stehen. Daher kann die Beschwerdeführerin für den gemeinfreien Teil ihrer Marke auch aufgrund einer Serienmarke keinen gesteigerten Schutzzumfang geltend machen.

**7.**

In einer wertenden Gesamtsicht muss nun die Verwechslungsgefahr beurteilt werden. Die eingetragenen Waren sind zwar mindestens gleichartig und auch die Zeichen weisen Ähnlichkeit auf, dennoch kann vorliegend nicht von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden. Denn die strittigen Marken stimmen lediglich in zwei Elementen überein, welche beschreibend und daher dem Gemeingut zugehörig sind, nämlich PRIM und BEEF, wahrgenommen als PRIME BEEF, einerseits und Prim(e) Beef andererseits. Dass diese im Gemeingut stehenden Elemente durch intensive Nutzung eine grosse Bekanntheit und dadurch einen gesteigerten Schutzzumfang errungen hätte, konnte die Beschwerdeführerin nicht nachweisen. Die Übereinstimmung in den lediglich gemeinfreien Bestandteilen kann jedoch nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen. Diese wäre allenfalls gegeben, wenn die übrigen Elemente der Marken Anlass dazu geben würden (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*). Da sich vorliegend die weiteren Elemente der Marken, nämlich "SWISS" bzw. "Appenzeller" mit figurativem Teil, deutlich unterscheiden, ist die Verwechslungsgefahr gebannt.

Eine Übereinstimmung in der Konstruktion der Marke, nämlich geografische Angabe & PRIM bzw. prime & BEEF kann für sich - entgegen der Argumentation der Beschwerdeführerin - keine Verwechslungsgefahr herbeiführen, da dem Markenrecht ein Konzeptschutz fremd ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 4.3 *VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum* mit weiteren Hinweisen).

Die Beschwerde ist damit abzuweisen.

**8.**

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

**8.1** Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> 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). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren,

wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss [3D]* mit Hinweisen, Urteil des Bundesgerichts 4A\_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 *we make ideas work* 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.

**8.2** Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kostennote der Beschwerdegegnerin fest. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendigen Kosten auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– inkl. MWST für das Beschwerdeverfahren angemessen.

## **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 Eröffnung rechtskräftig.

### **Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

#### **1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen.

#### **2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– wird zur Bezahlung dieser Verfahrenskosten verwendet.

#### **3.**

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'000.– (inkl. MWST) für das Beschwerdeverfahren zu entrichten.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage zurück)
- die Vorinstanz (Ref. Widerspruchsverfahren Nr. 12149; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Lukas Abegg

Versand: 18. Juni 2014