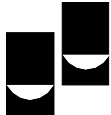


Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-1085/2008

{T 0/2}

Urteil vom 13. November 2008

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Hans Urech;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Parteien

X._____,
vertreten durch Frau Dr. Renata Kündig,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._____,
vertreten durch Dr. R. C. Salgo + Partner,
Patentanwälte AG,
Beschwerdegegner,

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

Gegenstand

Verfügungen in Widerspruchsverfahren Nr. 8927 RED
BULL/STIERBRÄU und Nr. 8928 BULL/STIERBRÄU.

Sachverhalt:**A.**

Die Eintragung der Schweizer Wortmarke CH 555'781 STIERBRÄU des Beschwerdegegners wurde am 8. März 2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Die Marke ist nach einer Teillöschung vom 19. April 2007 noch für folgende Waren registriert:

- 1 Biergärungskohlensäure.
- 30 Bierhefe.
- 31 Treber.
- 32 Bier, einschliesslich alkoholfreies Bier, Ale und Porter; Biermischgetränke, die Zusätze enthalten wie Spirituosen, Limonaden, Süsstoffe und/oder Aufputzmittel wie Koffein oder Taurin.
- 33 Alkoholische Mischgetränke, die Bier und Zusätze enthalten wie Spirituosen, Limonaden, Süsstoffe und/oder Aufputzmittel wie Koffein oder Taurin.

B.

Gestützt auf ihre älteren Wortmarken CH P-413'261 RED BULL und IR 790'141 BULL und beschränkt auf die Eintragung für Waren der Klassen 32 und 33 erhob die Beschwerdeführerin am 9. Mai 2007 zweimal Widerspruch gegen die Marke des Beschwerdegegners, die sie je mit dem Bestehen einer Verwechslungsgefahr begründete.

Die Widerspruchsmarke CH P-413'261 RED BULL ist für:

- 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons,

die Widerspruchsmarke IR 790'141 BULL für:

- 32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques, destinées à être utilisées par des sportifs et adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de froment, porters, ales, stouts et bières de garde appelées "lager"; boissons de malt non alcooliques; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons, ainsi que comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et des cocktails non alcooliques

eingetragen.

C.

Mit Stellungnahme vom 8. Juni 2007 bestritt der Beschwerdegegner

den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke CH 413'261 RED BULL mit Ausnahme für einen alkoholfreien "Energy-Drink". Er verneinte das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken, da die Waren zu unterschiedlich seien und "Stierbräu" für die Annahme einer Verwechslungsgefahr zu stark von "Bull" und von "Red Bull" abweiche, um diesen Zeichen ähnlich zu sehen. Eine allfällige Bekanntheit der Widerspruchsmarke "Red Bull" sei auf Energy-Drinks beschränkt. Eventualiter sei der Widerspruch nur für alkoholfreies Bier gutzuheissen, im Mehrumfang aber abzuweisen.

D.

Die Beschwerdeführerin legte mit Replik vom 16. August 2007 Belege für Verkaufszahlen des Energy-Drinks "Red Bull" (normal und zuckerfrei) vor und bekräftigte ihre Argumente für die Annahme einer Verwechslungsgefahr zwischen den entsprechenden Marken.

E.

Mit Duplik vom 28. Dezember 2007 bestritt der Beschwerdegegner insbesondere, dass die Wortfolge auf den vorgelegten Gebrauchsbelegen in rechtsgenügender Weise als Marke verwendet worden sei, und hielt im Übrigen an seinen Argumenten fest.

F.

Mit Verfügungen vom 23. Januar 2008 wies die Vorinstanz die beiden Widersprüche Nr. 8927 und 8928 ab. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke RED BULL stellte sie fest, ein Markengebrauch sei beschränkt auf Energy-Drinks glaubhaft gemacht, die Unterschiede zwischen den Zeichen verhinderten aber das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke BULL sodann geniesse zwar eine erhöhte Kennzeichnungskraft, da sie mit der Bedeutung "Stier" nicht auf die Getränke Bezug nehme, für die sie eingetragen sei. Indessen erfasse dieser erweiterte Schutzbereich die zweisilbige Marke "Stierbräu" nicht, welche mit der Widerspruchsmarke als Ganzes und nicht in einzelnen Bestandteilen zu vergleichen sei.

G.

Am 20. Februar 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen diese beiden Verfügungen Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren:

1. Die Verfügung des Instituts im Widerspruchsverfahren 8927 vom 23. Januar 2008 sei aufzuheben und die Eintragung der Schweizer Marke

555'781 STIERBRÄU sei für die Waren der Klassen 32 und 33 zu widerrufen.

2. Die Verfügung des Instituts im Widerspruchsverfahren 8928 vom 23. Januar 2008 sei aufzuheben und die Eintragung der Schweizer Marke 555'781 STIERBRÄU sei für die Waren der Klassen 32 und 33 zu widerrufen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, auch für das erstinstanzliche Verfahren.

Zur Begründung trug sie unter anderem vor, die Vorinstanz hätte die Warengleichartigkeit zwischen den zu vergleichenden Marken näher prüfen müssen, da Energy-Drinks und Biermischgetränke gemischt verkauft und alternativ konsumiert würden und daher zwischen den Widerspruchsmarken und der Marke des Beschwerdegegners eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehe.

H.

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 14. April 2008 auf eine Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf den angefochtenen Entscheid, die Beschwerde abzuweisen.

I.

Mit Beschwerdeantwort vom 28. Mai 2008 beantragte der Beschwerdegegner, die Beschwerde vollumfänglich und eventualiter zumindest für alle alkoholhaltigen Waren in der Warenliste seiner Marke abzuweisen. Er bestritt die Substituierbarkeit von Energy-Drinks und Biermischgetränken, die unterschiedlichen Getränkegattungen angehörten, sowie die Ansicht, dass die Widerspruchsmarke BULL eine erhöhte Kennzeichnungskraft geniesse.

J.

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 Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde innert der ge-

setzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

2.

Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen 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 der Letztabnehmer (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Boks*) und dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG, Art. 3, N 8). Bis eine Verwechslungsgefahr droht, müssen aber noch weitere Faktoren hinzukommen. Ausschlaggebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, die das besser berechnigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*). Zu berücksichtigen sind im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer/innen bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da diese den Schutzzumfang einer Marke massgeblich bestimmt (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N 17 ff.). Massenprodukte des alltäglichen Gebrauchs werden mit einem geringen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt, sodass bei entsprechenden Waren im Hinblick auf eine allfällige Verwechslungsgefahr ein strengerer Massstab anzulegen ist (BGE 117 II 326 E. 4 *Valser*).

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 unrich-

tige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*, 128 III 97 f. E. 2a *Orfina/Orfina*, Entscheid 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 des Schweizerischen Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2002 S. 99 E. 1b *Stoxx/StockX [fig.]*). Weiter geht der Schutz berühmter Marken, der unabhängig vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr alle Zeichen umfasst, deren Gebrauch die Unterscheidungskraft der berühmten Marke gefährdet, deren Ruf ausnützt oder ihn beeinträchtigt (Art. 15 MSchG). Im Widerspruchsverfahren kann dieser Schutz der berühmten Marke allerdings nicht angerufen oder gewährt werden, da Art. 31 MSchG die Anwendung von Art. 15 MSchG als Prüfungsgegenstand des Widerspruchsverfahrens nicht vorsieht (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista/ad-vista* mit weiteren Hinweisen).

3.

Die Feststellung der Vorinstanz, die Widerspruchsmarke CH P-413'261 RED BULL sei für einen sogenannten "Energy Drink" bekannt, während der vergangenen fünf Jahre aber für keine andere eingetragene Ware gebraucht worden, ist im Beschwerdeverfahren von keiner Seite mehr angezweifelt worden. Die Beschwerdeführerin kann darum im vorliegenden Verfahren keinen Schutz der Marke über solche "Energy Drinks" hinaus geltend machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Dafür kann sie sich für den Schutz dieser Marke für "Energy Drinks" auf eine durch Bekanntheit gesteigerte Kennzeichnungskraft und einen entsprechend erweiterten Schutzzumfang berufen (vgl. E. 7). Die grundsätzliche Kritik des Beschwerdegegners, der nach ständiger bundesgerichtlicher Praxis erweiterte Schutzzumfang bekannter Marken sei zu versagen, wenn bei den betroffenen Verkehrskreisen ein "präzises Erinnerungsbild" an die Marke bestehe, wurde in BGE 122 III 385 f. E. 2a *Kamillosan/Kamillon*, *Kamillan* bereits begründet verworfen (vgl. BGE 128 III 446 E. 3.1 *Appenzeller/Appenzeller Natural*). Nach Art. 3 Abs. 3 MSchG ist auch die Berufung des Beschwerdegegners auf ältere Drittmarken als Schutzminderungsgrund für die Widerspruchsmarke CH P-413'261 RED BULL nicht zu hören.

4.

Die massgeblichen Abnehmer/-innen-Kreise bestehen bei beiden Widerspruchsmarken aus einem Massenpublikum für schwach- bzw. nichtalkoholische Getränke, wozu bei der Widerspruchsmarke

IR 790'141 BULL auch Sportler/innen zählen. Mit der Käuferschaft der ausschliesslich für Bier und Alkoholika eingetragenen, angefochtenen Marke überschneidet sich dieses Publikum weitgehend, mit Bezug auf schwere Spirituosen in Klasse 33 allerdings nur teilweise. Dass die angefochtene Marke CH 555'781 STIERBRÄU mit Mischgetränken auf der Basis von Bier, Wein oder Spirituosen eine abwechslungsliebende Käuferschaft von alkoholhaltigen Modegetränken anspricht, während die Widerspruchsmarken eher für klassische alkoholische und nichtalkoholische Getränke geschützt sind, hat keine klare Trennung der Abnehmerkreise zur Folge und vermag als marketingbezogenes und darum für eine normative Unterscheidung ungeeignetes Kriterium sowie in Anbetracht der meist breiten Sortimente von Getränkeherstellern die Verwechslungsrisiken zwischen den Kennzeichen nicht zu beeinflussen (vgl. EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 9, Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7396/2006 vom 14. März 2007, E. 7 *Turbinenfuss*).

5.

5.1 Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (LUCAS DAVID, a.a.O., Art. 3, N 35). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen ihren Herstellungsstätten, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. April 2007 E. 5 *Martini Baby*, veröffentlicht in sic! 2007 S. 748, Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 16. August 2004 E. 6 *Harry/Harry's Bar*, veröffentlicht in sic! 2004 S. 863, Entscheid der RKGE vom 25. Mai 2005 E. 5 *Käserosette*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 36). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. April 2007 E. 5 *Martini Baby*, veröffentlicht in sic! 2007 S. 748, Entscheid der RKGE vom

16. August 2004 E. 6 *Harry/Harry's Bar*, veröffentlicht in sic! 2004 S. 863; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 264 ff.).

5.2 Zwischen Bier, Sirup und Fruchtsäften einerseits und Bier und Biermischgetränken andererseits besteht damit, aufgrund ihrer Substituierbarkeit, ihren übereinstimmenden Vertriebswegen und Abnehmerkreisen, Gleichartigkeit und zum Teil Identität (vgl. Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 21. Juli 2000 E. *Red Bull/Energy Bull Dog*, veröffentlicht in sic! 2000 S. 606). Die bei der angefochtenen Marke in Klasse 32 erwähnten Biermischgetränke und die "alkoholischen Mischgetränke, die Bier und Zusätze enthalten..." in Klasse 33, bei welchen das Bier keinen Hauptbestandteil darstellt – da Klasse 33 nach der Klassifikation von Nizza keine Biere enthält –, sind dabei auseinander zu halten (vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, Marken Klassifikation – Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, 9. Aufl. München 2006, S. 26). Aufgrund ihres Spirituosen- und Limonadengehalts, und insbesondere angesichts der Eintragung der Widerspruchsmarken für Bier, kommen sie jenen aber derart nahe, dass auch diesbezüglich von gleichartigen Waren auszugehen ist. Aus den gleichen Gründen besteht auch Gleichartigkeit zwischen "boissons énergétiques" der Widerspruchsmarke IR 790'141 BULL und "Biermischgetränken und alkoholischen Mischgetränken, die Zusätze wie Aufputschmittel wie Koffein oder Taurin enthalten" der angefochtenen Marke.

Dagegen führt die Gegenüberstellung von Bieren, Mineral- und Sprudelwassern, anderen nichtalkoholischen Getränken, Fruchtsaft- und Fruchtgetränken, Sirupen und anderen Getränkezubereitungen einerseits, wofür die Widerspruchsmarke CH P-413'261 RED BULL eingetragen ist, und alkoholischen Mischgetränken mit Aufputschmitteln wie Koffein oder Taurin im Verzeichnis der angefochtenen Marke andererseits nur zu einer entfernten Warengleichartigkeit. Sowohl Spirituosen als auch Aufputschgetränke werden nämlich eher zu anderen Gelegenheiten als Bier nachgefragt und auf andere Weise als jenes produziert. Dennoch bestehen zwischen den beiden Warengruppen allerdings noch genügend Berührungspunkte und Substituierbarkeit, dass eine Verwechslungsgefahr bei sehr ähnlichen Zeichen noch bejaht werden könnte, sodass eine entfernte Gleichartigkeit besteht (vgl. Ent-

scheid der RKGE vom 29. Juni 2004 E. 7 *Vismara/Vismara*, veröffentlicht in sic! 2005 S. 130).

6.

6.1 Ob sich zwei Zeichen ähnlich sind, ist aufgrund ihres Gesamteindrucks zu beurteilen (Entscheid der RKGE vom 11. Mai 2006 E. 4 *Hero/Hello*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 478). Dabei ist von den Eintragungen im Register auszugehen (BGE 119 II 475 E. 2b *Radion*), 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, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2005 E. 6 *O [fig.]/O [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 673). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, a.a.O., S. 116), wobei es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a *Kamillosan*). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach weggestrichen werden (WILLI, a.a.O., Art. 3, N 65; vgl. Entscheid der RKGE vom 20. Oktober 2005 E. 6 f. *Mictonorm*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 90).

6.2 Eine Übereinstimmung zwischen den zu vergleichenden Zeichen besteht vorliegend nur in der Ähnlichkeit der Sinngehalte der Wortbestandteile "Bull" und "Stier-". Andere Komponenten oder Einflüsse einer Zeichenähnlichkeit, zum Beispiel eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild, sind nicht ersichtlich und werden nicht geltend gemacht.

"Bull" ist die englische Variante des deutschen Wortes "Bulle" und bezeichnet bei Rindern, Elefanten und bestimmten anderen grossen Tierarten ein geschlechtsreifes männliches Tier (Meyers Grosses Universal Lexikon, Mannheim 1981, S. 39). Von diesen Tierarten leben in der Schweiz in grösserer Zahl nur Rinder, weshalb die Beschwerdeführerin zurecht geltend macht, dass "Bulle" gewöhnlich bedeutungsgleich mit dem häufigeren Wort "Stier" zur Bezeichnung eines männlichen Hausrinds verwendet werde (Meyers Grosses Universal Lexikon, a.a.O., S. 434; Duden Die deutsche Rechtschreibung, 23. Aufl. Mannheim 2004, S. 249). Den deutschsprachigen Abnehmerinnen und Abnehmern sind allerdings auch einige mit "Bull" verwandte Wörter wie

"Bullauge", "Bulldogge", "Bullenhitze", "Bullenbeisser" oder "Bulldozer" bekannt, die den Wortteil nur mit dem Sinngehalt "gewölbt, wuchtig" verwenden und keinen Bezug zur Tierart der Rinder erkennen lassen. Der Bedeutungsmittelpunkt ist damit im Wort "Stier-" eher biologisch-spezifisierend, im Wort "Bull(e)" attributiv-beschreibend, was die allein mit der Übereinstimmung der Sinngehalte begründete Ähnlichkeit der Zeichen relativiert. Die Widerspruchsmarken verwenden sodann nicht das deutsche Wort "Bulle", sondern das englische "Bull", die angefochtene Marke aber das deutsche Wort "Stier", was die Assoziation von "Bull" mit dem Sinngehalt "Stier" ebenfalls schwächt.

6.3 Gestützt auf diese Feststellungen sind die Markenzeichen in ihrem Gebrauchszusammenhang mit den jeweiligen Waren zu prüfen. Dabei wirken die Marken "Bull" (Bulle), "Red Bull" (Roter Bulle) und "Stierbräu" im Zusammenhang mit Getränken grundsätzlich fantasievoll, da Getränke nicht aus oder von Stieren gemacht werden und ein Bulle oder Stier weder umgangssprachlich noch in übertragenem Sinne auf Getränke unmittelbar hinweist. Auf der anderen Seite sind fantasievolle Symbole und Figuren der Sagenwelt wie zum Beispiel ein Bulle oder ein Stier auf Getränkeetiketten aber nichts Unerwartetes, sondern häufig anzutreffen. Nicht jeder thematische Anklang derartiger Symbole führt deshalb sofort zu einer Verwechslungsgefahr. Thematisch ähnliche Biernamen wie *Sternbräu* (Hürlimann) und *Vollmond* (Appenzeller), *Adler* (Adler Bier) und *Falken* (Falken Bier), *Rittergold* (Thurella) und *Schlossgold* (Feldschlösschen) können gerade ihres erkennbaren Fantasiegehalts wegen ohne Marktverwirrung nebeneinander existieren, solange die Klang- und Buchstabenfolgen sich deutlich unterscheiden (zur zusätzlichen Übereinstimmung im Wortbau demgegenüber BGE 82 II 351 E. 2a *Weissenburger/Schwarzenburger*, 96 II 248 E. 2 *Blauer Bock*) und der Schutzzumfang der älteren Marke nicht durch eine besondere Bekanntheit erweitert ist (hierzu nachstehend, E. 7). Ähnlich weit von einander entfernt wie die erwähnten Beispiele sind sich, trotz ihrer referentiellen Überschneidung im Sinngehalt, das englische Wort "Bull" und das deutsche "Stierbräu". Entgegen den Vorbringen in der Beschwerdeschrift ist somit nicht zu befürchten, dass die Marken als Teile derselben Markenserie angesehen werden. Auch kann sich die Beschwerdeführerin gegenüber der angefochtenen Marke, entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin, nicht auf ergänzenden Serienmarkenschutz berufen, da die angefochtene Marke den übereinstimmenden Bestandteil "Bull" der Widerspruchsmarken nicht verwendet (DAVID, a.a.O., Art. 3, N 21; WILLI, a.a.O., Art. 3, N 116).

6.4 Die Widerspruchsmarke CH 413'261 RED BULL, und für einen Teil ihrer Waren auch die angefochtene Marke CH 555'781 STIERBRÄU, beziehen sich allerdings sinngemäss zumindest insofern auf die mit ihnen gekennzeichneten Waren, als sie dafür geschützt beziehungsweise eingetragen sind, dass diese den Wirkstoff *Taurin* enthalten.

Das Wort "Taurin" ist in Ableitung vom französischen Wort *taureau* und altgriechischen Wort *taurós* (italienisch *toro*) für "Stier" gebildet. Es bezeichnet eine natürliche Aminosulfonsäure bei Säugetieren, die mit der Galle ausgeschieden wird, zuerst in Ochsen-galle entdeckt und darum Taurin genannt wurde. Taurin wird heute synthetisch aus 2-Hydroxy-äthansulfonsäure mit Ammoniak gewonnen und hat mit Stieren oder Ochsen keinen Zusammenhang (Meyers Grosses Universal Lexikon, a.a.O., S. 79). Sollten die massgeblichen Verkehrskreise in diesem Bestandteil allerdings einen wesentlichen Bestandteil eines Getränks erblicken, sich um dessentwillen an jenes erinnern und es deswegen kaufen, wird ihnen durch dieses besondere Interesse sein Sinngehalt und seine sinngemässliche Anspielung an "Bull" und "Stier-" ebenfalls verständlich sein. Beschränkt sich die Übereinstimmung der zu vergleichenden Marken in solchen Fällen auf den Sinngehalt "Taureau/Bull/Stier", der vom Namen des Wirkstoffes und nicht von der Beschwerdeführerin stammt ("Motivschutz"), vermag diese ein Recht darauf nicht für sich abzuleiten (WILLI, a.a.O., Art. 3 N, 83, MARBACH, Kommentar a.a.O., S. 118). Ist den massgeblichen Abnehmerkreisen der Bestandteil Taurin und dessen sinngemässlicher Bezug zu "Bull" oder "Stier" hingegen unbekannt, ist die motivliche Übereinstimmung von "Bull" und "Stier" gleich zu beurteilen wie bei Getränken, die kein Taurin enthalten (vgl. Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2006, veröffentlicht in sic! 2007 S. 531 E. 7 *Red Bull (fig.)*; *Red/Red Devil*). In beiden Fällen sprechen die Anzeichen nicht für das Bestehen einer Ähnlichkeit zwischen den zu vergleichenden Zeichen und damit nicht für das Bestehen einer Verwechslungsgefahr.

7.

Die Beschwerdeführerin macht allerdings geltend, dass die Widerspruchsmarke CH 413'261 RED BULL eine überragende Verkehrsgeltung geniesse, weshalb die Marke CH 555'781 STIERBRÄU "unweigerlich Assoziationen zu RED BULL" erwecke. In der Tat haben bereits die RKGE und das Handelsgericht des Kantons Zürich eine gerichtsnotorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke mehrfach festgestellt, die für das Bundesverwaltungsgericht ebenfalls bestätigt werden kann

(Entscheide der RKGE vom 21. Juli 2000 und 26. Oktober 2006, veröffentlicht in sic! 2000 S. 606 f. E. 6 *Red Bull/Energy Bull Dog* und sic! 2007 S. 531 E. 7 *Red Bull [fig.]; Red/Red Devil*, Massnahmeentscheid des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 19. Oktober 2001, veröffentlicht in sic! 2002 S. 50 E. 3.1 *Red Bull/Red Bat II*). Allerdings hat selbst innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs der sich gegenüberstehenden Waren nicht jede Assoziation einer Marke an eine andere sofort das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zur Folge. Der Begriff der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG wird vielmehr durch den Schutz der berühmten Marke nach Art. 15 MSchG, auch wenn dieser im Widerspruchsverfahren nicht berücksichtigt werden kann, insofern beschränkt, als jener nach ständiger Rechtsprechung über ihn hinausführt (vgl. BGE 130 III 753 f. E. 1.3 *Nestlé*, 124 III 279 E. 1 *Nike*). Namentlich die qualitative Wertschätzung der Marke "Red Bull" am Getränkemarkt, ihr Ruf als Modegetränk im Sinne von Art. 15 MSchG und eine allfällige Nachahmungsabsicht der Beschwerdegegnerin können, im Unterschied zu einem auf Art. 15 MSchG gestützten Zivilverfahren, bei der vorliegenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht berücksichtigt werden. Auch bei grosser Bekanntheit der Widerspruchsmarke CH 413'261 RED BULL ist darum das Bestehen einer Verwechslungsgefahr mit der angefochtenen Marke zu verneinen, da die Warengleichartigkeit dieser Widerspruchsmarke mit der angefochtenen Marke weiter entfernt ist und der erste Wortbestandteil "Red" die Zeichen noch zusätzlich von einander unterscheidet.

8.

Die Beschwerde ist damit abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), und die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

9.

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen wer-

den darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss [3D]*, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist im vorliegenden Verfahren auszugehen, da vor allem der Bestand der angefochtenen Marke und nicht der Wert der Widerspruchsmarken zur Diskussion steht.

10.

Die Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren hat zu berücksichtigen, dass die Beschwerdegegnerin zwei Beschwerden mit unterschiedlicher Ausgangslage zu beantworten hatte, aber keine weiteren Instruktionsmassnahmen erfolgt sind. Sie ist damit auf Fr. 2'700.- (inkl. MWST) festzusetzen.

11.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde ans Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist somit rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'700.- (inkl. MWST) zu bezahlen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Rückerstattungsformular; Beschwerdeakten zurück)
- den Beschwerdegegner (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref.: WI Nr. 8927-8928-emc/ule; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Philipp J. Dannacher

Versand: 17. November 2008