Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-644/2011

Urteil vom 17. November 2011

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Hans Urech, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.

Parteien

Dole Food Company, Inc., 31355 Oak Crest Drive, US-91361 Westlake Village,
vertreten durch Fürsprecher Hans-Peter Rüfli, A.W. Metz & Co. AG, Hottingerstrasse 14, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Switzerland Dole Group Limited, Room C, 15/F Hua Chiao, Commercial Centre, 678 Nathan Road, Mongkok. KL, HK-CHINA Hongkong,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 10909 – Dole (fig.) / Dole (fig.).

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizerischen Wort-/Bild-Marke Nr. P-384'792 "Dole" (Widerspruchsmarke), welche am 12. Januar 1990 für folgende Waren der Klassen 29, 31 und 32 hinterlegt worden war:

> Jus de fruits concentrés et congelés, jus de fruits, fruits, ananas, cocktails de fruits, préparations de fruits pour tartes, légumes et jus de légumes, tous ces produits en boîte. Fruits frais et légumes. Préparations congelées, concentrées congelés de jus de fruits, fruits frais congelés, préparations de desserts<soft-serve>sans produits laitiers. Jus de fruits et boissons à base de jus de fruits contenant de l'eau. Fruits séchés, y compris dattes; noix grillées, salées, aromatisées et traitées, y compris amandes et pistaches. Tous les produits précédents à l'exception des produits à base de raisin.

Die Marke hat folgendes Aussehen:

Gestützt auf diese Marke erhob sie am 28. Januar 2010 Widerspruch gegen die Schweizerische Wort-/Bild-Marke Nr. 592'911 "Dole" der Beschwerdegegnerin (angefochtene Marke), welche am 20. März 2009 hinterlegt und am 3. November 2009 in Swissreg publiziert wurde. Der Widerspruch bezog sich auf sämtliche von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren, nämlich:

> Klasse 7: Waschmaschinen; Trocknungsmaschinen für Wäsche, Küchenmaschinen [elektrisch]; Reinigungsmaschinen und -geräte [elektrisch]; elektromechanische Apparate für die Zubereitung von Nahrungsmitteln; Universal-Küchenmaschinen; elektrische Gemüseraspelmaschinen; Ausfleischmaschinen.
>
> Klasse 10: Massagegeräte für die Schönheitspflege; Massagegeräte; Vibromassagegeräte; medizinische Geräte für Körperübungen; Apparate zum Säugen; medizinische Apparate und Instrumente; Geräte für die Physiotherapie; Hörgeräte; Hörrohre.
>
> Klasse 21: Kochtöpfe (nicht aus Edelmetall oder plattiert); nicht elektrische Kochgeräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder

plattiert); nicht elektrische Druckkochtöpfe, Geräte für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall); Becken (Behälter) (nicht aus Edelmetall), Schüsseln (nicht aus Edelmetall), Teller (nicht aus Edelmetall), Wasserkocher (nicht elektrisch) und Tassen (nicht aus Edelmetall); Glaswaren, Porzellan und Steingut für den täglichen Gebrauch (soweit in Klasse 21 enthalten) einschliesslich Platten und Gläser; Trinkbehälter (nicht aus Edelmetall); elektrische Zahnbürsten.

Das angefochtene Zeichen präsentiert sich im Markenregister wie folgt:

Mit Eingabe vom 12. April 2010 teilte die Beschwerdegegnerin der Vorinstanz mit, sie verzichte auf die Einreichung einer Stellungnahme; das Verfahren sei von Amtes wegen weiterzuführen.

Am 20. April 2010 verfügte die Vorinstanz, dass das Verfahren von Amtes wegen weitergeführt und kein weiterer Schriftenwechsel durchgeführt werde.

Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Entscheid vom 8. Dezember 2010 ab. Zur Begründung führte sie aus, die Weiterverarbeitung respektive Verwendung der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren sei nicht an die Mitbenützung der Geräte, Maschinen und Utensilien der Klassen 7, 10 und 21 der angefochtenen Marke gebunden. Die Produkte der Widerspruchsmarke könnten per se gebraucht werden und erfüllten grundsätzlich nicht nur zusammen mit den Produkten der Klassen 7, 10 und 21 ihre Funktion. Da diese folglich nicht zusammen angeboten werden müssten, würden vorgenannte Warenkategorien von den Abnehmern auch nicht als einheitliches, marktübliches Paket wahrgenommen. Selbst wenn der Widerspruchsmarke auf Grund der Bekanntheit ein erweiterter Schutzumfang zukäme, könnte dieser die fehlende Warengleichartigkeit nicht kompensieren. Könne eine Gleichartigkeit ausgeschlossen werden, sei es nicht mehr nötig, die Zeichenähnlichkeit zu prüfen, da in diesem Fall eine Verwechslungsgefahr auf Grund ausdrücklicher Gesetzesvorschrift von vornherein ausgeschlossen sei.

B.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 21. Januar 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben, und der Widerspruch sei gutzuheissen. Eine Verwechslungsgefahr sei zu bejahen, weil der Widerspruchsmarke infolge einer überdurchschnittlichen Marktdurchdringung ein erweiterter Schutzumfang zukomme. Die Marke falle auf Grund ihres fantasiehaften Gehalts auf, und habe sich im Übrigen im Verkehr durchgesetzt. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke werde auch durch deren Verwendung in einer Markenserie gestärkt. Insbesondere durch die praktisch identische Übernahme des widersprechenden Zeichens und der sich zu wenig unterscheidenden Produkte sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr anzunehmen.

C.
Mit Eingabe vom 28. Februar 2011 erklärte die Vertreterin der Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren, sie vertrete die Beschwerdegegnerin nicht im vorliegenden Beschwerdeverfahren. Die Beschwerdegegnerin sei direkt nach den Angaben ihres etwaigen neuen Vertreters in der Schweiz zu fragen.

D.
Die Vorinstanz teilte am 11. März 2011 mit, sie verzichte auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantrage, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

E.
Am 17. Mai 2011 informierte das Bundesverwaltungsgericht die in Hong Kong (China) domizilierte Beschwerdegegnerin in englischer Sprache über das laufende Beschwerdeverfahren und forderte sie auf, innert 4 Wochen ab Erhalt des Schreibens einen in der Schweiz wohnhaften Vertreter zu bezeichnen.

Mit Eingabe vom 28. Juli 2011 erklärte die für die Zustellung des Schreibens zuständige Behörde in Hong Kong, sie habe das Schreiben vom 17. Mai 2011 am 8. Juli 2011 der Beschwerdegegnerin zugestellt.

Die Beschwerdegegnerin hat sich seither nicht vernehmen lassen.

F.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig. Die Beschwerdeführerin hat 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 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

1.2. Die Beschwerdegegnerin mit Sitz in Hong Kong (China) hat der Aufforderung vom 17. Mai 2011, einen in der Schweiz niedergelassenen Rechtsvertreter zu bezeichnen, keine Folge geleistet (vgl. Art. 42 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG; SR 232.11], in der bis am 30. Juni 2011 geltenden Fassung vom 28. August 1992 [AS 1993 274]).

Sie hat auch nicht entsprechend dem revidierten Art. 42 MSchG, der am 1. Juli 2011 in Kraft getreten ist (vgl. AS 2011 2259), ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet.

Der Beschwerdegegnerin wird der Entscheid daher, sofern dessen Übermittlung durch den diplomatischen Weg scheitern sollte, durch Publikation in einem amtlichen Blatt eröffnet (vgl. Art. 36 Bst. b VwVG).

2.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die 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 MSchG).

2.1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 – Kamillosan).

2.2. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. 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 – Apiella, BGE 122 III 382 E. 3a – Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 – Yello).

3.
In einem ersten Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.

3.1. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer]

B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 – fünf Streifen [fig.] / fünf Streifen [fig.], und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 – EFE [fig.] / EVE, je mit Verweis auf: LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 35). Für die Warengleichartigkeit sprechen unter anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (Urteile des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 – fünf Streifen [fig.] / fünf Streifen [fig.], und B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 7.1 – KaSa K97 [fig.] / biocasa [fig.], mit Verweis auf Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2002 S. 169 E. 3 – Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.]).

3.2. Die Widerspruchsmarke wird für "Jus de fruits concentrés et congelés, jus de fruits, fruits, ananas, cocktails de fruits, préparations de fruits pour tartes, légumes et jus de légumes, tous ces produits en boîte. Fruits frais et légumes. Préparations congelées, concentrées congelés de jus de fruits, fruits frais congelés, préparations de desserts<soft-serve>sans produits laitiers. Jus de fruits et boissons à base de jus de fruits contenant de l'eau. Fruits séchés, y compris dattes; noix grillées, salées, aromatisées et traitées, y compris amandes et pistaches. Tous les produits précédents à l'exception des produits à base de raisin" (Klassen 29, 31 und 32) beansprucht. Diese Waren erachtet die Beschwerdeführerin, im Gegensatz zur Vorinstanz, als gleichartig zu folgenden Waren, welche vom angefochtenen Zeichen unter anderem beansprucht werden: "Küchenmaschinen [elektrisch]; Reinigungsmaschinen und -geräte [elektrisch]; elektromechanische Apparate für die Zubereitung von Nahrungsmitteln; Universal-Küchenmaschinen; elektrische Gemüseraspelmaschinen; Ausfleischmaschinen" (Klasse 7) sowie "Kochtöpfe (nicht aus Edelmetall oder plattiert); nicht elektrische Kochgeräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); nicht elektrische Druckkochtöpfe, Geräte für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall); Becken (Behälter) (nicht aus Edelmetall), Schüsseln (nicht aus Edelmetall), Teller (nicht aus Edelmetall), Tassen (nicht aus Edelmetall); Glaswaren, Porzellan und Steingut für den täglichen Gebrauch (soweit in Klasse 21 enthalten) einschliesslich Platten und Gläser; Trinkbehälter (nicht aus Edelmetall)" (Klasse 21).

Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin aus, es könne von einem Erfahrungssatz gesprochen werden, wenn die angesprochenen Verkehrskreise oder ein Teil davon Früchte und Gemüse frisch und offen einkauften, um zu Hause dann nach individuellem Bedarf und Präferenzen als Teil von Mahlzeiten, Zwischenverpflegungen etc. mund- und kochgerecht aufzubereiten. Zum Zweck der Aufbereitung von Früchten und Gemüse würden bekanntlich diverse Küchenmaschinen benötigt. Selbst bereits verarbeitete und abgepackte Gemüse und Früchte würden üblicherweise mittels Küchenmaschinen und anderweitigen Küchengeräten für die Zubereitung von Nahrungsmitteln noch weiter verarbeitet. Im Übrigen verursache die Zubereitung von Früchten und Gemüsen einen gewissen Abfall und hinterlasse Schmutz, welcher dann mittels Reinigungsmaschinen und –geräten, für welche wiederum die angefochtene Marke Schutz beanspruche, beseitigt werde. In der Klasse 21 der angefochtenen Marke erwähnt die Beschwerdeführerin unter anderem Kochtöpfe sowie Gläser und Trinkbehälter, aus welchen Gemüse gegessen und Fruchtsaft getrunken werde. In der vorliegenden Konstellation seien dieselben Abnehmerkreise betroffen, und die Erfahrung zeige, dass beispielsweise in Warenhäusern und bei Grossverteilern, welche über Nahrungsmittelabteilungen im Untergeschoss verfügten, in einem der Obergeschosse Haushalt- und Küchengeräte angeboten würden, so dass durchaus von zumindest teilweise identischen Vertriebskanälen gesprochen werden könne.

3.3. Damit beruft sich die Beschwerdeführerin primär auf das Kriterium des sachlogischen Zusammenhangs. Ein solcher Zusammenhang kann nur in Ausnahmefällen ausschlaggebend für die Bejahung der Gleichartigkeit sein (RKGE in sic! 2006 S. 35 E. 6 – Käserosette [3D] / Käserosette [fig.]), nämlich etwa wenn die strittigen Waren ein einheitliches Leistungspaket darstellen. Ein solches liegt vor, wenn zwei vordergründig unterschiedliche Produkte aus der Sicht der Konsumenten als einheitliches Paket wahrgenommen und gekauft werden. Dies ist insbesondere dann zu bejahen, wenn ein Angebot ohne das entsprechende Komplementärprodukt gar nicht sinnvoll genutzt werden kann. Allerdings kann nicht jede Komplementärbeziehung ausreichen, um auf Gleichartigkeit zu schliessen. Vielmehr ist eine gewisse Zurückhaltung angezeigt, weil andernfalls über die Hintertür gleichwohl eine "Portfolio-Gleichartigkeit" resultiert (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1 [SIWR III/1], Basel 2009, N. 830, mit Verweis u.a. auf Urteil des BGer 4C.88/2007 vom 17.

Juli 2007 E. 2.2.2 – zero / zerorh+; vgl. auch GALLUS JOLLER, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 3, N. 266).

3.4. Die Vorinstanz verneinte die Gleichartigkeit mit der Begründung, dass die Weiterverarbeitung respektive Verwendung der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren nicht an die Mitbenützung der Geräte, Maschinen und Utensilien der Klassen 7, 10 und 21 der angefochtenen Marke gebunden sei. Die Produkte der Widerspruchsmarke könnten per se gebraucht werden und erfüllten grundsätzlich nicht nur zusammen mit den Produkten der Klassen 7, 10 und 21 ihre Funktion. Da diese folglich nicht zusammen angeboten werden müssten, würden vorgenannte Warenkategorien von den Abnehmern auch nicht als einheitliches, marktübliches Paket wahrgenommen.

In der Tat sind beispielsweise die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Frucht- und Gemüsesäfte, Fruchtsaftkonzentrate, Fruchtcocktails und Fruchtzubereitungen Waren, die keiner weiteren Verarbeitung durch eine Küchenmaschine bedürfen. Sie können direkt aus dem Behälter, in welchem diese Waren angeboten werden, getrunken, ausgeschenkt, gegessen oder in / auf ein Gericht gegeben werden. Die im Weiteren beanspruchten Waren "Früchte, Ananas, Gemüse aus der Dose" sowie "frische, tiefgekühlte Früchte" sind üblicherweise auch bereits zu einem gewissen Grad verkleinert, zu denken ist beispielsweise an die in Scheiben geschnittene Ananas oder Pfirsichhälften, so dass für eine weitere Verarbeitung höchstens noch ein Küchenmesser zum Zug kommt. Die weiter beanspruchten Waren "getrocknete Früchte, geröstete, gesalzene, aromatisierte und behandelte Nüsse" werden zumeist "tel quel" gegessen, so dass auch für diese Waren keine weiteren Küchenmaschinen nötig sind. Auch für den Konsum von "frischen Früchten und Gemüsen" ist der Einsatz von "Küchenmaschinen; elektromechanischen Apparaten für die Zubereitung von Nahrungsmitteln; Universal-Küchenmaschinen; elektrischen Gemüseraspelmaschinen" nicht notwendig, wenn er auch in gewissen Fällen sinnvoll sein kann. Schliesslich fehlt Ausfleischmaschinen auf Grund ihrer Zweckbestimmung jeglicher Zusammenhang mit Früchten und Gemüsen, und die Zubereitung von Früchten und Gemüsen verursacht bekanntlich nicht derart viel Schmutz, dass ohne Reinigungsmaschinen und –geräten an eine Zubereitung gar nicht zu denken ist.

Die zudem von der angefochtenen Marke in Klasse 21 beanspruchten "Kochtöpfe, (Koch-)Geräte für Haushalt und Küche, Becken, Schüsseln, Teller, Tassen, Glaswaren, Porzellan und Steingut für den täglichen Gebrauch" können zwar im Zusammenhang mit Früchten und Gemüsen Verwendung finden; zwingend notwendig ist dies jedoch – wie bei den oben genannten Maschinen – nicht.

3.5. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass sämtliche genannten Waren von den angesprochenen Durchschnittskonsumenten nicht als einheitliches Leistungspaket wahrgenommen werden, da die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Lebensmittel der Klassen 29, 31 und 32 ohne Zuhilfenahme von (Küchen-) Geräten und –gegenständen, welche von der angefochtenen Marke in den Klassen 7 und 21 beansprucht werden, weiterverarbeitet oder konsumiert werden können. Anders als im Fall "MARTINI BABY / martini" ist bezüglich der sich hier gegenüber stehenden Waren auch keine spezialisierte Kultur bekannt, die allenfalls für eine Gleichartigkeit sprechen könnte (vgl. Urteil des BVGer B-7452/2006 vom 17. April 2007 E. 6 – MARTINI / martini [fig.]).

Zudem hat die Vorinstanz zu Recht festgehalten, dass die beanspruchten Nahrungsmittel und Getränke in den Klassen 29, 31 und 32 im Vergleich zu den Geräten, Maschinen und Utensilien des Haushalts und der Küche einen unterschiedlichen Verwendungszweck verfolgten. Schliesslich kann vom Umstand, dass die sich gegenüber stehenden Waren im gleichen Warenhaus und beim gleichen Grossverteiler angeboten werden, nicht auf deren Gleichartigkeit geschlossen werden, denn Warenhäuser und Grossverteiler sind bekannt dafür, eine Vielzahl unterschiedlichster Waren anzubieten (vgl. Urteil des BVGer B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 4.1 – Old Navy / Old Navy; JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 271).

Es besteht somit keine Gleichartigkeit zwischen den Waren der zu vergleichenden Marken.

4.

Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ist angesichts dieses Ergebnisses zu verneinen, ohne dass die Frage der Zeichenähnlichkeit zwischen den sich gegenüber stehenden Marken eigens beurteilt werden muss, setzt die Annahme einer Verwechslungsgefahr doch ein Minimum an Waren- oder Dienstleistungsgleichartigkeit voraus (Urteil des BVGer B-7503/2006 vom 11. Mai 2007 E. 6 – Absolut / Absolut Poker, mit Verweis auf EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher

Schlüsselbegriff ohne Konturen?, in: Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR] 2001, S. 255 ff., S. 259 f.; RKGE in sic! 2006 S. 35 E. 7 – Käserosette [3D] / Käserosette [fig.]). Daran würde auch ein allfällig erweiterter Schutzumfang der Widerspruchsmarke nichts ändern (vgl. CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 126).

Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen.

5.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

5.1. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, 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 dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Beschwerde führenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall 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 490 E. 3.3 – Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen.

5.2. Die Beschwerdegegnerin hat weder am Verfahren teilgenommen, noch ist sie anwaltlich vertreten. Sie hat daher keinen Anspruch auf Parteientschädigung (vgl. auch MARCEL MAILLARD, in: Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2009, Art. 64, N. 34, mit Verweis auf VPB 66.3 E. 5 und BGE 133 III 439 E. 4).

6.
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 rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.− werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.− verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (auf diplomatischem Weg)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. W10909; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:	Die Gerichtsschreiberin:
Maria Amgwerd	Kathrin Bigler Schoch