



Urteil vom 24. März 2014

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.

Parteien

Bijou Brigitte modische Accessoires AG,
Poppenbütteler Bogen 1, DE-22399 Hamburg,
vertreten durch Rechtsanwalt Donald Schnyder,
Wild Schnyder AG,
Forchstrasse 30, Postfach 1067, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Balenciaga,
15, rue Cassette, FR-75006 Paris,
vertreten durch Rechtsanwalt Matthias Bebi,
Isler & Pedrazzini AG Patent- und Markenanwälte,
Gotthardstrasse 53, Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 12592 IR 1'001'691 BB (fig.) /
IR 1'115'179 BB (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Wort-/Bildmarke IR 1'001'691 BB (fig.) (Widerspruchsmarke). Sie sieht wie folgt aus:



Gestützt auf eine französische Basisregistrierung war sie mit Prioritätsdatum vom 25. Januar 2008 angemeldet und am 2. Dezember 2008 für folgende Waren in der Schweiz geschützt worden:

- 06 Fermoirs en métal pour sacs.
- 09 Montures de lunettes, lunettes (optique), lunettes de soleil, lunettes teintées ou anti-éblouissantes, verres optiques, lunettes de protection, pince-nez, jumelles de théâtre, loupes, verres optiques, lentilles optiques, montures optiques et leurs étuis.
- 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux et imitations de peaux d'animaux; produits en cuir et en imitation de cuir à savoir : porte-clés (maroquinerie), sacs à main, bagages, portefeuilles, bourses, portedocuments, sacs d'écolier; sacs de plage, sacoches de voyage, valises, malles et sacs de voyage, porte-monnaie, sacs à dos, sacs à provisions, coffrets destinés à contenir des articles de toilette, parapluies, parasols, embouts en métal pour cannes, trousse de toilette (vide), valises de voyage, sets de voyage à savoir ensemble de bagages coordonnés pour le voyage, mallette pour documents, étuis pour clés, harnachements, fouets, articles de sellerie.
- 25 Vêtements, ceintures (habillement), gants (habillement), chaussures et chapellerie.

B.

Am 12. März 2012, gestützt auf eine deutsche Basiseintragung vom 13. Dezember 2011, hinterlegte die Beschwerdeführerin eine Wort-/Bildmarke IR 1'115'179 BB (fig.) (angefochtene Marke), die wie folgt aussieht:



und für die folgenden Waren und Dienstleistungen beansprucht wird:

- 09 Montures [châsses] de lunettes, lunettes de soleil.
- 14 Articles de bijouterie, strass; pierres précieuses; montres et horloges.
- 16 Papier; produits de l'imprimerie; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).
- 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
- 25 Vêtements, foulards, chaussures, coiffures.
- 26 Articles décoratifs pour la chevelure, rubans pour les cheveux, pinces à cheveux, épingles à cheveux; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
- 35 Services de vente au détail de montures (chasses) de lunettes, lunettes de soleil, articles de bijouterie, bijoux fantaisie, pierres précieuses, horloges et montres, papier, produits de l'imprimerie, matières plastiques pour l'emballage, cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, vêtements, foulards, chaussures, articles de chapellerie, articles décoratifs pour la chevelure, rubans pour les cheveux, pinces à cheveux, épingles à cheveux, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.

Die Eintragung dieser Marke wurde am 24. Mai 2012 notifiziert und am 31. Mai 2012 veröffentlicht.

C.

Dagegen erhob die Beschwerdegegnerin am 3. September 2012 Widerspruch. Sie begründete diesen damit, dass die beiden Marken phonetisch identisch und schriftbildlich ähnlich seien. Uhren- und Schmuckwaren wie auch Drucksachen und Detailhandel seien gleichartig zu Bekleidung, weshalb bei allen beanspruchten Waren und Dienstleistungen Verwechslungsgefahr bestehe.

D.

Die Vorinstanz erliess am 18. September 2012 eine provisorische Schutzverweigerung bezüglich sämtlicher beanspruchter Waren und Dienstleistungen.

E.

Mit Widerspruchsantwort vom 15. Februar 2013 beantragte die Beschwerdeführerin die Abweisung des Widerspruchs. Dabei führte sie aus, Einzelbuchstaben seien banal und darum nicht schutzfähig, weshalb der Widerspruchsmarke ein geringer Schutzzumfang zukomme und bereits kleine Unterschiede einen ausreichenden Markenabstand schafften. Inversionen von Akronymen der Modebranche seien durchaus üblich. Bekleidung sei nicht gleichartig mit Detailhandel, Modeaccessoires, Schmuck, Uhren, Papier, Verpackungsmaterialien und Drucksachen.

F.

Am 26. Juni 2013 hiess die Vorinstanz den Widerspruch bezüglich der Waren in Klasse 9, 18, 25 sowie den "Articles décoratifs pour la chevelure, rubans pour les cheveux, pinces à cheveux, épingles à cheveux; dentelles et broderies, rubans et lacets; fleurs artificielles" in Klasse 26 teilweise gut. Sie führte aus, es bestehe in den Klassen 9, 18 und 25 Warenidentität. Zwar sei Bekleidung nicht gleichartig zu Detailhandel, Schmuck und Uhren, jedoch seien in Klasse 26 die Haarschmuckartikel, Haarbänder, Haarspangen, Haarnadeln, Spitzen, Stickereien, Bänder, Schnürbänder und künstlichen Blumen gleichartig mit Kopfbedeckungen und Schals. Aufgrund der Ähnlichkeiten im Gesamteindruck und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe eine Verwechslungsgefahr.

G.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 23. August 2013 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:

1. Die Beschwerde sei gutzuheissen und der Internationalen Registrierung 1115179 Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu gewähren.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin.

Sie begründete, zwischen Kopfbedeckungen und den Waren der Klasse 26 bestehe keine Warengleichartigkeit. Auch die Zeichen seien sich nicht ähnlich, da die Widerspruchsmarke nicht zwingend als zwei invertierte Buchstaben "B" erkannt werde. Daher bestehe keine Verwechslungsgefahr.

H.

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 28. Oktober 2013 auf eine Vernehmlassung und beantragte die Abweisung der Beschwerde.

I.

Mit Beschwerdeantwort vom 28. November 2013 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung führte sie aus, Modeaccessoires in Klasse 26 seien gleichartig zu Waren der Klasse 25, da sie gleiche Abnehmerkreise hätten, aus dem gleichen Material gefertigt und vom gleichen Designer entworfen seien. Die Widerspruchsmarke werde gleich wie die angefochtene Marke als zwei gespiegelte Buchstaben "B" wahrgenommen. Nach ständiger Rechtsprechung der Vorinstanz bestehe daher eine Verwechslungsgefahr.

J.

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

K.

Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das

Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). 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 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

1.2 Mit der unangefochten gebliebenen Ziffer 2 der strittigen Verfügung ist die Eintragung der angefochtenen Marke für die Dienstleistungen:

14 Articles de bijouterie, strass; pierres précieuses; montres et horloges.

16 Papier; produits de l'imprimerie; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

26 boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles.

35 Services de vente au détail de montures (chasses) de lunettes, lunettes de soleil, articles de bijouterie, bijoux fantaisie, pierres précieuses, horloges et montres, papier, produits de l'imprimerie, matières plastiques pour l'emballage, cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, vêtements, foulards, chaussures, articles de chapellerie, articles décoratifs pour la chevelure, rubans pour les cheveux, pinces à cheveux, épingles à cheveux, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.

in Rechtskraft erwachsen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 2.1 *Dior-Taschenmuster (fig.)*, B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 E. 2.1 *Ergo (fig.)*, B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 2.1 *Schweizer Fernsehen*). Ebenfalls nicht angefochten ist die Feststellung der Vorinstanz, dass die Waren der Klassen 9, 18 und 25 identisch seien.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so

dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Markenschutzgesetz [MSchG, SR 232.11]). 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 erhöhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte Verwechslungsgefahr wird in der Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 *Yello/Yellow Access AG*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 *Etavis/Estavis* 1993; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 14) oder es sich um Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. *IKB/ICB, ICB [fig.]*), während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 347 E. 4.1 *trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]*; JOLLER in Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 3 Rz. 52).

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 (BGE 134 I 90 *Botox/Botoina*; BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind dabei umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 128 III 99 E. 2c *Orfina*, BGE 126 III 320 E. 6b/bb *Apiella*; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 Rz. 8). Dabei ist die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Zeichen zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Boks*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 2.1 *Connect/Citroën Business Connected*, B-1618/2011 vom 25. September 2012 E. 5.2 *Eiffel/Gustave Eiffel [fig.]*; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 Rz. 45; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 Rz. 17 ff.).

2.2

2.2.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren würden aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 *fünf Streifen [fig.] / fünf Streifen [fig.]*, B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 *EFE [fig.]/EVE*; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2003 S. 709 E. 6 *Targa/Targa [fig.]*; RKGE in sic! 2002, S. 169 E. 3 *Smirnoff [fig.]/Smirnov [fig.]*).

2.2.2 Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen dabei insbesondere Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche und das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 7.2.1 *Seven/Room Seven*, B-3622/2010 vom 1. Dezember 2010 E. 3 *Wurzelbrot/Wurzelrusti*, B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 7 *Maxx [fig.]/Max maximum + value [fig.]*, DAVID, a.a.O., MSchG Art. 3 Rz. 35). Bei den Vertriebskanälen ist nicht auf die für die Marken tatsächlich verwendeten, sondern auf die für die registrierten Waren üblichen Kanäle abzustellen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 6.3 *Bally/Balú [fig.]*, B-3126/2010 vom 16. März 2011 E. 6.3.1 *CC [fig.]/OG Organic Glam [fig.]*). Ausnahmsweise kann ein sachlogischer Zusammenhang bestehen, wenn die einen Waren für den Konsum oder die Verarbeitung der anderen Waren zwingend notwendig sind (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-644/2011 vom 17. November 2011 E. 3.3, 3.5 *Dole [fig.]/Dole [fig.]*).

2.2.3 Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen klar getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3126/2010 vom 16. März 2011 E. 6.3.1 *CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.]*, B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 7 *Maxx [fig.]/Max maximum + value [fig.]*). Keine Gleichartigkeit besteht zwischen Hilfsware oder Rohstoff und Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5467/2011 vom 20. Februar 2013

E. 5.3.3 *Navitimer/Maritimer*, B-3050/2011 vom 4. September 2012
 E. 7.2.3 *Seven/Room Seven*, B-3622/2010 vom 1. Dezember 2010
 E. 3.2.1 *Wurzelbrot/Wurzelrusti*; EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR], 2001 [zit. Gleichartigkeit], S. 264 ff.).

2.3 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas*, BGE 121 III 377 E. 2b *Boss/Boks*; EUGEN MARBACH in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [zit. SIWR III/1], Rz. 872 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 69 ff.), wobei eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt (RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 4 *McDonald's/McLake*; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 875; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung, die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a *Kamillosan*, BGE 119 II 473 E. 2c *Radion*). Die Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesamteindruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise zu beurteilen (BGE 128 III 446 E. 3.2 *Appenzeller*, BGE 121 III 377 E. 2a *Boss/Boks*, BGE 98 II 141 E. 1 *Luwa/Lumatic*; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 11; JOLLER in Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 3 Rz. 121; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 864). Weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, beurteilt sie sich in deren Erinnerungsbild (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Boks*, BGE 119 II 476 E. 2d *Radion/Radiomat*; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 867; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 15).

2.4 Bei Akronymen und Kurzzeichen beurteilt sich die Zeichenähnlichkeit vorwiegend aufgrund der visuellen Ähnlichkeit und des Zeichenabstands, wobei der Verkehr auch kleinere Abweichungen bemerkt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6426/2012 vom 20. Dezember 2013 E. 7 VZ [fig.]/SVZ, B-3126/2010 vom 16. März 2011 E. 7.4 CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.], B-3030/2010 vom 2. November 2010 E. 5.1 ETI/E.B.I.). Dabei kann sogar ein Unterschied in einem einzigen Buchstaben ausreichen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-332/2013 vom 6. Dezember 2013 E. 7.2.1 CC [fig.]/GG *Guépard* [fig.]). Das eine Akronym darf aber nicht als separates Element des anderen wahrgenommen werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2844/2009 vom 28. Mai 2010 E. 4.4 SAP/asap [fig.], B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 7.1 ff. *Regulat/ H2O3pH-Regulat* [fig.]). Ein abweichender Sinngehalt ist zu be-

rücksichtigen, wenn er den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-332/2013 vom 6. Dezember 2013 E. 6.2.3 *CC [fig.]/GG Guépard [fig.]*; B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7.3 *IKB/ICB, ICB [fig.]*). Kurzzeichen und Akronyme, die nicht beschreibend sind oder aus anderen Gründen als gemeinfrei gelten, gelten aufgrund ihrer Kürze nicht als geschwächt, selbst wenn sie nur zwei Buchstaben lang sind (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 6.2 *Mc [fig.]/MC2 [fig.]*, B-38/2011, B-39/2011, B-40/2011 vom 29. April 2011 E. 8.2 *IKB/ICB [fig.]*, *IKB/ICB, IKB/ ICB Banking*, RKGE in sic! 2000 S. 509 E. 4 *DK/dk Daniel Kramer Cosmetics*, GALLUS JOLLER in Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 3 Rz. 83).

2.5 Eine starke Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erhöht die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 128 III 97 E. 2a *Orfina*, BGE 127 III 165 f. E. 2a *Securiton/Securical*). Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillon/Kamillosan*; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 *Yello*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7452/2006 vom 17. April 2007 E.2 *Martini/martini [fig.]*, B-7447/2006 vom 17. April 2007 *Martini baby/martini [fig.]*; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 979). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Gemeingut anlehnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 *Jump [fig.]/Jumpman*, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008, E. 6 *Regulat/H2O3 pH/Regulat [fig.]*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6, *Aromata/Aromathera*; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 981). Zum Gemeingut gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den 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 Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 *Noblewood*, B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 *Ironwood*, B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 *Bioscience Accelerator*). Weiter kommt allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen Gemeingutcharakter zu (BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece*; Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007

E. 4.3 *we make ideas work*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 *Noblewood*). Der reduzierte Schutzbereich gilt für den ganzen registrierten Oberbegriff, auch wenn der beschreibende Charakter nur für einen Teil der darunter fallenden Waren zutrifft (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 7.1.2 *Noblewood*, B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 5.3.5 *Snowsport [fig.]*, B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 6 *Stencilmaster*).

3.

3.1 Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (MARBACH, SIWR III/1, Rz. 180; DERSELBE, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in sic! 2007 S. 7). Richten sich die relevanten Waren und Dienstleistungen gleichzeitig an Fachleute und an Durchschnittskonsumenten, ist in erster Linie die Sicht der letzteren massgeblich, wobei das Verständnis der betroffenen Fachkreise aber nicht ganz ausgeklammert werden darf (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6632/2011 vom 18. März 2013 E. 4.1 *Adaptive Support Ventilation*, B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.3 *Ironwood*).

3.2 Abnehmer von Brillen, Brillenfassungen und optischen Waren sind einerseits die Betreiber von Optikfachgeschäften, andererseits sowohl fehl- als auch normalsichtige Private, die Korrektur- und Sonnenbrillen kaufen. Die Abnehmer von Lederwaren sind Mode- und Lederfachgeschäfte sowie Warenhäuser, aber auch Private, die Lederwaren kaufen; diejenigen von Bekleidung, Gürteln, Handschuhen, Schuhen und Kopfbedeckungen sind Modefachgeschäfte sowie Warenhäuser und Private. Modeaccessoires für die Haare werden von Warenhäusern, Drogeriemärkten, aber auch von Privaten meist weiblichen Geschlechts gekauft. Künstliche Blumen werden von Warenhäusern und Floristen, sowie von Privaten erworben. Sonnenbrillen, Modeartikel, Modeaccessoires und künstliche Blumen sind Massenartikel des täglichen Bedarfs, bezüglich welcher bei privaten Käufern von einer reduzierten Aufmerksamkeit auszugehen ist, während bei Fachhändlern eine erhöhte Aufmerksamkeit besteht. Letzteres gilt auch für Korrekturbrillen, die von Privaten allerdings weniger häufig, mit einem erheblichen Anpassungsaufwand und somit ebenfalls mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt werden.

4.

4.1

Die Beschwerdeführerin bestreitet die Identität der gegenüberstehenden Waren in den Klassen 9, 18 und 25 nicht, sondern stellt nur die Gleichartigkeit der von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Waren in Klasse 25 mit den strittigen Waren ihrer Marke in Klasse 26 infrage. Vorinstanz und Beschwerdegegnerin bejahen eine Gleichartigkeit von "*Bekleidungsstücken, Gürteln (Bekleidung), Handschuhen (Bekleidung), Schuhwaren und Kopfbedeckungen*" der Widerspruchsmarke in Klasse 25 mit "*Dekorativen Elementen für die Haare, Haarbändern, Haarspangen, Haarnadeln, Spitzen und Stickereien, Bändern und Schnürbänder; Knöpfen, Haken und Ösen, Nadeln, künstlichen Blumen*" der angefochtenen Marke in Klasse 26.

4.1.1 Hinsichtlich der Haarschmuckartikel (dekorative Elemente für die Haare, Haarbänder, Haarspangen, Haarnadeln) begründet die Vorinstanz ihre Annahme mit dem ähnlichen Verwendungszweck solcher Waren und Bekleidungsstücken, da die Haarschmuckartikel wie Hüte und Foulards der Kopfbedeckung beziehungsweise Schmückung von Hals und Ausschnitt dienten. Wie sie allerdings einräumt, verneint die Rechtsprechung eine Gleichartigkeit von Schmuckwaren aus Klasse 14 gegenüber Bekleidungsstücken und Hutwaren mit der Begründung, diese Waren seien mit unterschiedlichem Know-how hergestellt und dienten unterschiedlichen Zwecken (Urteil des Bundesgerichts 4A_242/2009 E. 5.6.1 und 5.6.3 *Davidoff Cool Water/Coolwater*; RKGE vom 2. August 2001 in sic! 2001 S. 652 E. 10 *MPC by Tenson [fig.]/MDC*).

In der Tat nimmt das Publikum nicht den gesamten Bereich möglicher Mode-Accessoires als einheitliches Warenangebot wahr. Viele unterschiedliche Waren können zu Modeartikeln werden; gleichwohl haben sie einen je eigenen Verwendungs- und Nutzungszweck. Sie werden vom Publikum nicht als Kategorie der "Mode-Artikel" zusammengehörig oder als einheitliches Warenangebot wahrgenommen, solange sie nicht spezifisch als solche vermarktet werden (BGE 128 III 99 f. E. 2d *Orfina*; Urteil des Bundesgerichts 4C.88/2007 vom 17. Juli 2007 E. 2.2.2 *Zero/Zerorh+*). Zwar kann im Modebereich eine enge Verbindung zwischen unterschiedlichen Waren bestehen, die, allenfalls unter dem Namen eines bekannten Modeschöpfers, in den gleichen Läden angeboten werden. Warengleichartigkeit aber verlangte weitergehende Umstände, zumindest eine Marke mit besonderer Kennzeichnungskraft und entsprechend er-

weiterem Schutzzumfang (RKGE vom 2. August 2001 in sic! 2001 S. 652 E. 10 *MPC by Tenson [fig.]/MDC*; vgl. MARBACH, Gleichartigkeit, a.a.O., S. 261).

4.1.2 Es gibt Modehäuser, die als Ergänzung ihres Sortiments auch Mode- und Haarschmuck anbieten (<http://www.hm.com/ch> > Damen > Accessoires > Haaraccessoires, besucht am 12. März 2014), doch wird Haarschmuck üblicherweise über andere Kanäle wie Schmuck- und Modeschmuckgeschäfte, China-Import-Läden, spezialisierte Webshops (<http://www.haarspangeli.ch>, besucht am 12. März 2014), Drogerien (<http://www.dm.de> > Schönheit > Ebelin > Produkte > Hair accessories, besucht am 12. März 2014) und Coiffeurläden verkauft. Die üblichen Verkaufskanäle sind somit unterschiedlich, was gegen die Annahme von Gleichartigkeit spricht. Andererseits sind zwar die kommerziellen Abnehmer von Bekleidung und Haarschmuck grösstenteils unterschiedlich (E. 3.2), doch dürften, wenngleich Haarschmuck nicht ausschliesslich zu gleichen Gelegenheiten wie Mode gekauft wird, die privaten Nachfragerkreise weitgehend identisch sein. Allerdings bewirkt die blosser Überschneidung der Abnehmerkreise für sich alleine noch keine Warengleichartigkeit (MARBACH, Gleichartigkeit, S. 267).

4.1.3 Bekleidung dient dem Schutz vor belastenden Umwelteinflüssen und in ihrer jeweiligen Gestalt der nonverbalen Kommunikation und Repräsentation. Schuhe und Kopfbedeckungen werden zur Kleidung gezählt, reine Schmuckgegenstände jedoch nicht, im engeren Sinne auch keine Accessoires (<http://de.wikipedia.org/wiki/Kleidung>, besucht am 18. März 2014). Kopfbedeckungen dienen dem Sonnen-, Regen- und Kälteschutz und allenfalls zur Markierung von Status oder Gruppenzugehörigkeit (<http://de.wikipedia.org/wiki/Hut>, besucht am 12. März 2014). Schmuck hingegen dient als Ziergegenstand zur Verschönerung (<http://de.wikipedia.org/wiki/Schmuck>, besucht am 12. März 2014). Dabei ist auch Haarschmuck, wie Schmuck aus Klasse 14, vorab ein Ziergegenstand, der dazu dient, Frisuren zu verzieren, auch wenn er darüber hinaus dem funktionalen Zweck dient, die Haare in einer bestimmten Art und Weise zu bündeln oder zusammenzuhalten (<http://de.wikipedia.org/wiki/Haarschmuck>, besucht am 18. März 2014). Der Verwendungs- und Nutzungszweck von Bekleidung unterscheidet von demjenigen von Haarschmuck somit ähnlich wie von reinen Schmuckwaren. Haarschmuck und Bekleidungsstücke substituieren und ergänzen sich nicht. Die einst vorhandene, entfernte Komplementarität von Haarnadeln mit Kopfbedeckungen beim Feststecken von Hüten ist heute nicht mehr

relevant. Die unterschiedlichen Verwendungs- und Nutzungszwecke und Materialien sprechen gegen eine Warengleichartigkeit, und es würde zu unverständlichen und stossenden Ergebnissen führen, eine Verwechslungsgefahr zwar mit in Klasse 14 fallenden Haarschmuckstücken zu verneinen, sie aber für Haarschmuckartikel in Klasse 26 zu bejahen. Besondere Umstände, die auch eine entferntere Warengleichartigkeit als relevant erscheinen lassen, wie eine erhöhte Kennzeichnungskraft aufgrund der Bekanntheit der Widerspruchsmarke, wurden nicht geltend gemacht.

4.1.4 Nachdem die hier betrachteten Waren unterschiedliche Verwendungszwecke aufweisen und üblicherweise durch unterschiedliche Kanäle verkauft werden, ist trotz teilweise überschneidender Abnehmerkreise nicht von einer Gleichartigkeit von Haarschmuckartikeln mit Waren der Klasse 25 auszugehen.

4.2 Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder nicht gleichartig mit Bekleidung seien. Die Erläuterungen zu Nizza-Klasse 26 konkretisieren, dass darin im Wesentlichen Kurzwaren und Posamenten enthalten sind. Kurzwaren sind kleine Gegenstände zum Nähen wie Knöpfe, Zwirne, Schnallen, Nadeln und Reissverschlüsse (<http://de.wikipedia.org/wiki/Kurzwaren>, besucht am 12. März 2014), Posamenten hingegen sind Besatzartikel, die keine eigenständige Funktion besitzen, sondern lediglich als Schmuckelemente auf anderen textilen Endprodukten wie Kleidung, Polstermöbeln, Lampenschirmen, Vorhängen und anderen Heimtextilien appliziert werden. Als Posament zählen Zierbänder, gewebte Borten, Fransenborten, Kordeln, Quasten, Volants, Spitzen aller Art, kunstvoll besponnene Zierknöpfe und Ähnliches (<http://de.wikipedia.org/wiki/Posament>, besucht am 12. März 2014). Dies erhellt, dass mit den hier beanspruchten Spitzen, Stickereien, Bändern und Schnürbändern Halbfabrikate, nicht die daraus hergestellten Endprodukte, gemeint sind. Obwohl es sich damit um Bestandteile für Bekleidung handelt, da die fraglichen Waren lediglich als Schmuckelemente auf Kleidern dienen können, besteht zwischen Hilfswaren oder Rohstoffen und dem Fertigprodukt keine Gleichartigkeit (E. 2.2.3) und ist auch für das Verhältnis von Spitzen, Stickereien, Bändern und Schnürbändern mit Bekleidungsstücken höchstens eine entfernte Gleichartigkeit anzunehmen, insbesondere als diese in unverarbeiteter Form auch nicht als modische Accessoires gelten, die üblicherweise zusammen mit Kleidern in denselben Geschäften verkauft würden (vgl. RKGE vom 24. Februar 1997 in sic! 1997 S. 164 E. 5 *Vögele*).

4.3 Die Beschwerdeführerin bestreitet zurecht auch, dass künstliche Blumen gleichartig mit Bekleidung oder Kopfbedeckungen seien. Als Kunstblumen oder Seidenblumen werden der Natur nachgebildete künstliche Pflanzen verstanden, deren Farbe, Formen und Textur sich möglichst wenig von ihren natürlichen Vorbildern unterscheiden (<http://de.wikipedia.org/wiki/Kunstblume>, besucht am 12. März 2014). Kunstblumen werden einerseits durch den darauf spezialisierten Fachhandel (statt vieler: <http://www.monika-messerli.ch>, besucht am 12. März 2014), andererseits durch den Blumenhandel und sogar durch die Pflanzenabteilungen von Möbelhäusern (<http://www.ikea.ch> > Produkte > Dekoration > Blumentöpfe und Pflanzen > Kunstpflanzen, besucht am 3. März 2014) angeboten. Zwar können sie wie Schmuck an Kleidern oder auf Kopfbedeckungen getragen werden, jedoch sind sie keine typischen Ergänzungen dazu und haben völlig andere Vertriebskanäle. Eine Gleichartigkeit von künstlichen Blumen mit Bekleidung oder Kopfbedeckungen ist deshalb ebenfalls zu verneinen.

5.

5.1 Weiter ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Widerspruchsmarke werde nicht zwingend als Inversion von zwei Buchstaben gesehen.

5.2 Wie bereits die Vorinstanz sinngemäss ausführt, unterscheiden sich die beiden Zeichen nicht im Wortklang, da beide "Be Be" ausgesprochen werden.

5.3 Die Widerspruchsmarke erscheint als zwei gespiegelte, bauchige, über die Grund- und H-Linie hinausgehende Buchstaben "B", die das gerade Rückenteil in einfacher Strichdicke gemeinsam haben, wobei sich die runden Teile zum Rückenteil hin verjüngen. Die angefochtene Marke besteht ebenfalls aus zwei gespiegelten Buchstaben "B", die in serifenloser, nüchterner Schrift von einheitlicher Strichdicke gehalten sind und mittig von einem stilisierten Krönchen überwölbt werden. Obwohl die Buchstaben der Widerspruchsmarke als gestalterische Einheit erscheinen, während diejenigen der angefochtenen Marke klar getrennt sind, ist bei beiden gemeinsam, dass sie ohne grössere Denkarbeit als zwei axial gespiegelte Buchstaben "B" erkannt werden. Damit besteht eine visuelle Ähnlichkeit zwischen den entstehenden Zeichen.

5.4 Was den Sinngehalt anbetrifft, ist "BB" eine Abkürzung für (1) ein deutsches Auto-Kennzeichen für: Landkreis und Stadt Böblingen (2) ein österreichisches Auto-Kennzeichen für: Dienstfahrzeuge der Österreichischen Bundesbahnen (3) die Initialen des deutschen Tennisspielers Boris Becker und (4) die Initialen der französischen Schauspielerin Brigitte Bardot. Zudem kommen ihm rund 30 weitere, noch weniger bekannte Bedeutungen zu (<http://de.wikipedia.org/wiki/BB>, besucht am 12. März 2014). Keiner dieser Sinngehalte wird durch die vorliegenden Gestaltungen besonders assoziiert oder ausgeschlossen oder durch oder den Kontext der strittigen Waren nahegelegt, weshalb beiden Zeichen gemeinsam ist, dass ihnen kein sich sofort erschliessender Sinngehalt zukommt.

5.5

5.5.1 Die Beschwerdeführerin macht überdies geltend, dass der Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Eigenschaft als zwei einzelne Buchstaben eine geringe Kennzeichnungskraft zukomme.

5.5.2 In der Tat sind einzelne Buchstaben und Zahlen in der Regel freihaltebedürftig und ohne Unterscheidungskraft, da sie auch für die Mitbewerber zur Verfügung stehen müssen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.3 f. A-Z; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 148 ff.). Ausnahmsweise können sie durch grafische Ausgestaltung Unterscheidungskraft erlangen, falls sich diese nicht in üblichen Schriftarten oder naheliegenden Ausgestaltungen erschöpft (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-55/2010 vom 23. April 2010 E. 3.1 G [fig.], B-127/2010 vom 29. März 2010 E. 3.2 V [fig.]).

5.5.3 Vorliegend handelt es sich jedoch nicht um einzelne Buchstaben, sondern um ein Akronymzeichen aus zwei zusammenhängenden Buchstaben. Mangels eines beschreibenden Sinngehalts kommt der Widerspruchsmarke damit eine normale Kennzeichnungskraft zu.

6.

6.1 In einer Gesamtbetrachtung aller Vorbringen muss nun beurteilt werden, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Mit Bezug auf identische Waren, für welche die gegenüberstehenden Marken hinterlegt wurden, ist für die Verschiedenheit der Zeichen ein strenger Massstab anzuwenden. Nachdem die beiden Zeichen klanglich identisch sind und Gemeinsamkeiten im Schriftbild aufweisen, ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass für Waren der Klassen 9, 18 und 25 eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Dar-

an ändert auch das stilisierte Krönchen der angefochtenen Marke nichts, da es nicht wegen seiner besonderen Originalität auffällt oder in der Erinnerung der Abnehmer haften bleibt (E. 2.1).

6.2 Bezüglich der in Klasse 26 beanspruchten Halbfabrikate Spitzen, Stickereien, Bändern und Schnürbändern besteht nur eine entfernte Gleichartigkeit, weshalb bereits kleine Unterschiede ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen. Dabei stehen die unterschiedliche Ausgestaltung der Schriftzüge sowie das stilisierte Krönchen über der angefochtenen Marke einer Verwechslungsgefahr entgegen.

6.3 Was die dekorativen Elemente für die Haare, Haarbänder, Haarspannen und Haarnadeln und künstlichen Blumen in Klasse 26 anbetrifft, besteht keine Gleichartigkeit mit den Waren in Klasse 25 (E. 4). Diesbezüglich ist auch das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu verneinen.

7.

7.1 Die Beschwerde ist damit teilweise gutzuheissen, Ziff. 1 und 2 der angefochtenen Verfügung sind aufzuheben und die Gutheissung des Widerspruchs auf die Eintragung der Marke der Beschwerdeführerin in den Klassen 9, 18 und 25 zu reduzieren. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten zu drei Vierteln der in diesem Umfang unterliegenden Beschwerdeführerin und zu einem Viertel der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Der Überschuss des von der Beschwerdeführerin einbezahlten Kostenvorschusses ist ihr zurückzuerstatten.

7.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen 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). Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.– festzulegen, wovon die Beschwerdeführerin einen Anteil von Fr. 3'000.– und die Beschwerdegegnerin einen Anteil von Fr. 1'000.– zu tragen hat.

7.3 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine anteilig reduzierte Parteikostenentschädigung von Fr. 500.00 (exkl. MWST) auszurichten.

7.4 Eine Neuverteilung der vorinstanzlichen Kosten ist bei diesem Ausgang nicht angezeigt.

7.5 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 teilweise gutgeheissen. Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz Nr. 12592 vom 26. Juni 2013 wird aufgehoben, die Gutheissung des Widerspruchs auf die Eintragung in den Klassen 9, 18 und 25 beschränkt und die Vorinstanz angewiesen, der Marke IR 1'115'179 BB [fig.] für alle in Klasse 26 beanspruchten Dienstleistungen Schutz zu gewähren.

2.

Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

3.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 3'000.– auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– entnommen. Der Beschwerdeführerin sind daher Fr. 1'000.– aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil von Fr. 1'000.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

4.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfahren eine Prozesskostenentschädigung von Fr. 500.00 (exkl. MWST) auszurichten.

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 12592; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Beat Lenel

Versand: 27. März 2014