



Urteil vom 25. Februar 2020

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Della Batliner.

Parteien

LISSMAC Maschinenbau GmbH,
Gewerbepark West, Lanzstrasse 4,
DE-88410 Bad Wurzach,
vertreten durch Cabinet Roland Nithardt,
Conseils en Propriété industrielle SA,
Y-Parc Swiss Technopole,
Rue Galilée 7, 1400 Yverdon-les-Bains (Zustelladresse),
und/oder Rechtsanwältin Lucienne Bühler,
Rue des Alpes 11, Case postale 652, 1701 Fribourg,
Beschwerdeführerin,

gegen

Bolton Manitoba S.p.A,
Via G.B. Pirelli 19, IT-20124 Milano,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Patent- und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 15669,
IR 544'112 SMAC / IR 1'343'568 LISSMAC.

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 544'112 "SMAC" mit einer Basiseintragung in Italien. Der Registereintrag erfolgte am 13. November 1989 und beansprucht folgende Waren:

Klasse 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

B.

Am 21. August 2017 erhob die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz Widerspruch gegen die von der Beschwerdeführerin am 14. Februar 2017 hinterlegte und am 11. Mai 2017 in der Gazette publizierte internationale Registrierung "LISSMAC" Nr. 1'343'568 in Bezug auf alle Waren der Klasse 3. Die Basiseintragung in der Europäischen Union von "LISSMAC", welche eine Priorität am 19. August 2016 begründet, gilt unter anderem für folgende Waren:

Klasse 3: Préparations pour l'aiguisage, à savoir abrasifs souples, corindon (abrasif), carbures métalliques (abrasifs), carbure de silicium (abrasif), diamantine (abrasif), papiers abrasifs et granulés abrasifs.

Daraufhin erliess die Vorinstanz am 28. August 2017 eine provisorische teilweise Schutzverweigerung (Notification de refus provisoire partiel [fondé sur une opposition]). Sie gewährte der angefochtenen Marke Schutz für die Waren der Klassen 7 und 11. Hinsichtlich der Verweigerung des Schutzes für alle Waren der Klasse 3 eröffnete sie der Beschwerdeführerin am 29. November 2017 die Gelegenheit zur Stellungnahme, welche diese am 12. Januar 2018 wahrnahm.

C.

Mit Verfügung vom 14. März 2018 hiess die Vorinstanz den Widerspruch der Beschwerdegegnerin vollumfänglich gut und verweigerte der angefochtenen internationalen Registrierung "LISSMAC" Nr. 1'343'568 den Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 3. Sie bestätigte die genannte Schutzgewährung bezüglich sämtlicher Waren der Klassen 7 und 11. Zur Begründung führte die Vorinstanz im Wesentlichen an, unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, der Gleichheit der strittigen Waren und der reduzierten Aufmerksamkeit der

Abnehmer sei aufgrund der vorhandenen Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

D.

Dagegen reicht die Beschwerdeführerin am 16. April 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein mit dem Antrag, der Schutz der internationalen Registrierung Nr. 1'343'568 in der Schweiz sei auf sämtliche Waren der Klasse 3 auszudehnen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin. In der Beschwerdebegründung erhebt sie zunächst die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 3. Selbst wenn die Widerspruchsmarke den Schutz in der Schweiz im eingetragenen Umfang genösse, bestehe zudem keine Verwechslungsgefahr mit der angefochtenen Marke. Zwischen den strittigen Zeichen sei – trotz Verwendung der Buchstaben der Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke – keine Ähnlichkeit gegeben. Die angefochtene Marke hinterlasse visuell und phonetisch, aber auch aufgrund der unterschiedlichen Bedeutung, einen anderen Eindruck als die Widerspruchsmarke. Es handle sich daher um einen Ausnahmefall.

E.

Mit Vernehmlassung vom 12. Juni 2018 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Hinsichtlich Begründung verweist sie auf den angefochtenen Entscheid und verzichtet auf eine weitergehende Stellungnahme.

F.

Mit Beschwerdeantwort vom 21. Juni 2018 beantragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde und die Bestätigung des angefochtenen Entscheids unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Begründend hält sie insbesondere fest, die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke sei verspätet erfolgt. Die Widerspruchsmarke "SMAC" geniesse aufgrund ihres fantasiehaften Gehaltes zumindest eine normale Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang. Die Verwechslungsgefahr sei bei objektiver Betrachtung mit einiger Wahrscheinlichkeit zu befürchten, da das Publikum falsche Zusammenhänge vermuten werde.

G.

Es wurde keine mündliche Verhandlung durchgeführt.

H.

Auf die eingereichten Akten und weitere Vorbringen wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

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. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Als Hinterlegerin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) bei der Beschwerdeführerin gegeben. Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

Vorliegend ist streitig, ob die Vorinstanz der internationalen Registrierung "LISSMAC" Nr. 1'343'568 zu Recht den Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 3 definitiv verweigert hat. Soweit die Beschwerdeführerin die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke auf Beschwerdeebene erstmals geltend machen will, ist darauf nicht einzutreten. Der Nichtgebrauch hätte im Rahmen des Widerspruchsverfahrens in der ersten Stellungnahme vorgebracht werden müssen (Art. 22 Abs. 3 der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 23. Dezember 1992 [MSchV], SR 232.111; Art. 32 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.] Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 32 N. 11 f., mit zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die Beschwerdeführerin hat ihr Einrederecht somit verwirkt (Urteil des BVGer B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 5.3 "Seven [fig.]/Room Seven).

3.

3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich ist und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 6^{quinquies} lit. B

Ziff. 1 der Pariser Übereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 [PVÜ, SR 0.232.04] in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Die Verwechslungsgefahr hängt demnach von der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ab (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen steht in einer Wechselwirkung zur Zeichenähnlichkeit. Je ähnlicher sich die Produkte und Dienstleistungen sind, umso unterschiedlicher müssen die Zeichen sein. Besteht hingegen ein kleiner Zeichenabstand, müssen wiederum grössere Unterschiede zwischen den Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke vorhanden sein, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

3.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf Grundlage eines Vergleichs zwischen den Registereinträgen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke, soweit – wie vorliegend – keine frist- und formgerecht erhobene Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (Urteile des BVGer B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 4.1 "Hero [fig.]/Heera [fig.]; B-6783/2017 vom 18. März 2019 E. 2.2, "uber/uberall"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Weder sind alle Produkte der gleichen Nizza-Klasse per se gleichartig, noch sind Produkte verschiedener Klassen immer ungleichartig (EUGEN MARBACH, in: Marbach/Ducrey/Wild [Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. A. 2017, N. 663). Doch gilt die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation als Indiz für die Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 3.3 "Merci/Merci [fig.]").

3.3 Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft: er ist umso grösser, je höher ihre Kennzeichnungskraft ist. Die Rechtsprechung unterscheidet dabei zwischen schwachen, normalen und starken Marken beziehungsweise Markenbestandteilen (JOLLER, a.a.O., N. 73 ff.). Erstere kennzeichnet insbesondere der beschreibende Charakter prägender Elemente (Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata"/Aromathera"), während letztere den grössten geschützten Ähnlichkeitsbereich haben, da sie das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit darstellen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"/"Kamillon", "Kamillan").

4.

Der Widerspruch hat innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung zu erfolgen (Art. 31 Abs. 3 MSchG). Bei einem Widerspruch gegen eine internationale Registrierung mit Schweizer Schutzlanddesignations beginnt die dreimonatige Widerspruchsfrist am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung im von der WIPO vorgesehenen Publikationsorgan (Gazette) folgt (Art. 50 MSchV). Die Registrierung der jüngeren Marke wurde am 11. Mai 2017 publiziert. Mit Widerspruch vom 21. August 2017 ist die Frist gewahrt.

5.

5.1 Im Sinne einer Vorfrage sind die massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Ausgangspunkt bildet dabei das Warenverzeichnis der älteren Marke "SMAC" (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51; RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, N. 13.02 ff.).

5.2 Die Widerspruchsmarke beansprucht in der Nizza-Klasse 3 Wasch-, Bleich-, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Kosmetika, Haarlotionen und Zahnputzmittel. Ein Grossteil der erwähnten Waren dient dem täglichen Bedarf und richtet sich in erster Linie an das breite Publikum, kann aber auch von Fachkreisen nachgefragt werden. Die hier interessierenden Schleifmittel – wozu auch Schleifpapier, -schwämme und -scheiben gehören – können ebenfalls je nach Verwendungszweck von Endabnehmern, aber auch von professionellen Kreisen bezogen werden. Massgebend ist der vorliegend sehr offen formulierte Registereintrag. Dieser ermöglicht es der Widerspruchsmarke in objektiver Hinsicht, Schleifmittel auch für potenzielle Abnehmerkreise des Baugewerbes oder der Industrie herzustellen.

5.3 Als relevante Verkehrskreise sind somit das allgemeine Publikum, aber auch Fachkreise zu berücksichtigen. Wenn eine Marke gleichzeitig mehrere Verkehrskreise anspricht, so ist eine Verwechslungsgefahr bereits gegeben, wenn sie mit Bezug auf einen dieser Verkehrskreise besteht (MARBACH, SIWR III/1, N. 954). Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und mit einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen als bei Spezialprodukten oder Dienstleistungen, die sich ausschliesslich an Fachkreise richten (Urteil des BVGer B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 3 "Terra"/"Vetia Terra"). Die Vorinstanz hielt fest, bei den strittigen Schleifmitteln handle es sich um Massenartikel

des täglichen Bedarfs wie auch um Produkte, die mit einer gewissen Sorgfalt (als Werkzeug) erworben würden. Diese Würdigung ist nicht zu beanstanden und blieb von der Beschwerdeführerin unbestritten. Es ist folglich von einer reduzierten Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise auszugehen.

6.

Zu prüfen ist zunächst, ob Warenidentität- oder –gleichartigkeit vorliegt. Die angefochtene Marke beansprucht verschiedene Arten von Schleifmitteln der Klasse 3, wie etwa Korund (Schleifmittel), Metallkarbide (Schleifmittel), Siliziumkarbid (Schleifmittel), Diamantine (Schleifmittel), Schleifpapier und Schleifkörner. Diese fallen allesamt unter den in Klasse 3 beanspruchten Oberbegriff "Schleifmittel" der Widerspruchsmarke. Der Verwendungszweck der Produkte beider Marken ist derselbe. Schleifen bezweckt entweder das Schärfen (z.B. eines Messers) durch gleichmässiges Reiben der Oberfläche an etwas Rauem oder das Glätten der Oberfläche von Glas, Edelsteinen oder Ähnlichem mittels Bearbeitung durch ein Werkzeug oder eine Maschine, so dass eine bestimmte Form entsteht (<https://www.duden.de/rechtschreibung/schleifen_drillen_wetzen_gleiten>, abgerufen am 8.11.2019). Damit ist Warenidentität gegeben. Dies bestreitet auch die Beschwerdeführerin nicht, weshalb sich weitere Ausführungen hierzu erübrigen.

7.

7.1 Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft ging die Vorinstanz davon aus, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein Fantasiezeichen ohne beschreibende Bedeutung für die beanspruchten Waren handle. Dementsprechend schloss sie auf eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Ansicht vertritt auch die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort. Die Beschwerdeführerin äusserte sich auf Beschwerdeebene nicht zu diesem Punkt.

7.2 Aus der italienischen Basiseintragung schimmert für italienischsprachige Endkonsumenten aus der Schweiz der Wortstamm "Smac" deutlich durch. Das Verb "Smacchiare" (phonetische Aussprache: [zmak'kia:re]) trägt die Bedeutung "Flecken aus einem Gegenstand entfernen" oder "reinigen" (<<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/italienisch-deutsch/smacchiare>>; <<https://de.langenscheidt.com/italienisch-deutsch/>

smacchiare>; beide besucht am 15.11.2019). Die Namenwörter "smacchiatore" (Verantwortliche/r für die Fleckenentfernung oder Fleckenentferner) und "smacchiatura" (Fleckenentfernung oder Reinigung) leiten sich unmittelbar daraus ab (Paravia Langenscheidts Wörterbuch, Italienisch, 4. A. 2003, S. 848). Weitere Wörterbucheinträge beginnend mit dem Wortstamm "Smac" enthalten "smaccatamente" im Sinn von "übermässig" oder "übertrieben", "smaccato" mit den Bedeutungen "süßlich", "übermässig"/"übertrieben" oder "frech" und "smacco" als Bezeichnung für "die Schmach" (Paravia Langenscheidts Wörterbuch, a.a.O., S. 848). Die Wirkung eines Zeichens ist stets produktbezogen, das heisst in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen, zu bestimmen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 85). Hinsichtlich Wasch-, Putz-, und Fettentfernungsmittel liegt der beschreibende Inhalt des Markenworts auf der Hand, da sich der Zweck der Fleckenentfernung beziehungsweise Reinigung unmittelbar daraus ergibt. Die zuvor erörterten alternativen Bedeutungen des Wortstamms "Smac" rücken dabei mit Blick auf die beanspruchten Waren deutlich in den Hintergrund. Es stellt sich die Frage, ob im Zusammenhang mit den vorliegend strittigen Schleifmitteln der Widerspruchsmarke der beschreibende Gehalt des Zeichens ebenfalls deutlich erkennbar ist. Eine Fleckenentfernung erfolgt in erster Linie durch Reinigung der beschmutzten Oberfläche. Abhängig vom zu behandelnden Material – zu denken ist etwa an Kleidungsstücke, Metall, Polster oder Holz – und je nach Art der Verschmutzung – zum Beispiel durch zuckerhaltige Flüssigkeiten, Rotwein, Fett, Speisereste oder Gras – fällt die Wahl auf das eine oder andere Reinigungsmittel. Die mutmasslich gewünschte Wirkung des Putzmittels setzt je nach Bedarf den Schwerpunkt beispielsweise auf fettlösende, bleichende oder auch auf abschleifende Eigenschaften des beigezogenen Produkts. Der Grundgedanke, dass ein Reinigungsmittel unter Umständen auch Schleifmittel enthalten kann, ist für die italienischsprachigen relevanten Verkehrskreise von dieser Warte aus betrachtet nicht abwegig. Auch der Gedankengang zu einer Fleckenentfernung durch rein mechanisches Abreiben beziehungsweise Abschleifen erscheint als weitere, ebenfalls naheliegende Möglichkeit. Die Verbindung des Markenworts zu den strittigen Schleifmitteln liegt jedenfalls nicht so weit entfernt, dass die Vorstellungskraft des italienischsprachigen Endkonsumenten allzu stark beansprucht werden müsste. Aufgrund des beschreibenden Gehalts hinsichtlich der vorliegend relevanten Ware weist die Widerspruchsmarke damit originär lediglich eine geringe Kennzeichnungskraft auf.

7.3 Damit ist die Vorinstanz zu Unrecht ohne Weiteres von der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen.

7.4

7.4.1 Ob diese – in der angefochtenen Verfügung nicht thematisierte – Bedeutung der Widerspruchsmarke im Ergebnis tatsächlich zu einem kleinen Schutzbereich der internationalen Registrierung in Bezug auf die vorliegend strittigen Schleifmittel führt, ist nachfolgend zu prüfen.

7.4.2 Namentlich kann eine Marke durch Erlangung einer hohen Bekanntheit auf dem Markt gestärkt werden. In der Schweiz verlangt die Praxis in der Regel Belege für einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung (Urteil des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 7.4.1 "Intel inside/Galdat inside" mit Hinweis). Die Beschwerdegegnerin hat es versäumt, spätestens auf Beschwerdestufe hierfür Belege einzureichen. Vor der Vorinstanz wie auch im Beschwerdeverfahren trug sie die Beweislast und hatte im Rahmen des rechtlichen Gehörs Gelegenheit, sich zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu äussern sowie diese mit entsprechenden Belege zu untermauern. Die Beschwerdeführerin hatte mit ihrer Stellungnahme vom 12. Januar 2018 bereits im vorinstanzlichen Verfahren auf die in E. 7.2 erörterte Bedeutung des Wortstamms der italienischen Widerspruchsmarke hingewiesen, ohne allerdings daraus explizit auf eine mögliche Kennzeichnungsschwäche des Zeichens zu schliessen. Dass die Vorinstanz ohne weitere Begründung von einem Fantasiezeichen mit normaler Kennzeichnungskraft ausgegangen war und sich dabei offensichtlich nicht mit dem möglichen italienischen Sinngehalt der Widerspruchsmarke auseinandergesetzt hatte, hinderte die Beschwerdegegnerin nicht daran, markenstärkende Aspekte vorzubringen, welche allenfalls positive Auswirkungen auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gehabt hätten. Diese geltend zu machen und entsprechende Belege zu offerieren, lag in der – vorliegend nicht wahrgenommenen – Obliegenheit der Beschwerdegegnerin.

7.4.3 Aufgrund der gegebenen Aktenlage ist davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke schwach ist. Sie geniesst damit lediglich einen kleinen Schutzbereich.

8.

8.1 In einem weiteren Schritt ist die Zeichenähnlichkeit zwischen den beiden Wortmarken "SMAC" und "LISSMAC" zu prüfen.

8.2 Die einsilbige Widerspruchsmarke besteht aus dem Kurzwort "SMAC". Die zweisilbige angefochtene Marke "LISSMAC" nimmt das Widerspruchszeichen integral in sein eigenes Zeichen auf. Daraus ergibt sich bereits eine gewisse Nähe zwischen den beiden Zeichen. Wird eine ältere Marke vollständig übernommen, liegt nach gängiger Rechtsprechung grundsätzlich Zeichenähnlichkeit vor. Die Kombination mit einem Zusatz schafft in der Regel keine hinreichende Unterscheidbarkeit (Urteil des BVGer B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.1 "Metro/Metropool" mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung).

8.3 Die Übernahme des Hauptbestandteils einer älteren Marke kann aber ausnahmsweise zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit einer neuen Marke verschmolzen wird, dass sie ihre Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 134 f. m.w.H.; Urteile des BVGer B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 5.1 f. "Hirsch/Apfelhirsch"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 f. "Stingray/Roamer Stingray"). Das Bundesverwaltungsgericht bejahte eine derartige Verschmelzung etwa bereits bei der älteren Marke "Sky" in den Zeichen "Skype in" und "Skype out" (Urteil des BVGer B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7.6; vgl. auch Urteil des BVGer B-259/2012 vom 27. März 2013 E. 7.2 "Focus"/"AbaFocus"). In diesem Zusammenhang ist das beschwerdeweise vorgebrachte Hauptargument der Beschwerdeführerin zu sehen, wonach eine Unterteilung der zwei Silben der angefochtenen Marke in die beiden Teile "LISS-" und "-MAC", und nicht "LIS-" und "-SMAC" oder "LI-" und "-SSMAC" erfolge. Ob die Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke ihre Individualität beibehält, ist anhand eines visuellen, phonetischen und semantischen Vergleichs zu beurteilen.

8.3.1 Auf der schriftbildlichen Ebene unterscheiden sich die beiden rein verbalen Marken zunächst in der Wortlänge. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um ein Kurzwort mit vier Buchstaben und einem Vokal ("a"), während die angefochtene Marke mit einer anderen, zusätzlichen Silbe beginnt, eine Vokalfolge ("i", "a") und sieben Buchstaben aufweist. Weiter weichen die beiden Marken am prägenden Wortanfang voneinander ab (Urteil des BVGer B-1605/2019 vom 31. Oktober 2019 E. 6.2 "Cremolan"/"Xerolan"; RKGE, in: sic! 2003 S. 973 ff. E. 4 "Seropram/Citopram"). Bereits ein gemeinsamer Wortstamm kann allerdings ein starkes Indiz für die Ähnlichkeit bilden, da das Konzept, den Markenstamm mit Vor- oder Endsilben zu variieren, beliebt und dem Verkehr vertraut ist (MARBACH, SIWR III/1, N. 882). Durch die Verdoppelung wird das "ss" der angefochtenen Marke

in den massgeblichen Verkehrskreisen eher als Einheit wahrgenommen, die gedanklich nicht zu trennen ist. Deswegen ist bei der angefochtenen Marke nicht davon auszugehen, dass "LIS-" von den relevanten Verkehrskreisen als Präfix von "SMAC" wahrgenommen wird. Im Schriftbild ist trotz integraler Übernahme eine gewisse Verschmelzung der Widerspruchsmarke mit der angefochtenen Marke nicht abzusprechen.

8.3.2 Den Wortklang der Widerspruchsmarke charakterisiert vor allem die Kürze. Bei der Aussprache liegt der Schwerpunkt im letzten Teil des Wortes. Silbenträger ist das "a", welcher dem "c" als letzten Buchstaben zusätzliche Härte verleiht. Die Aussprachekadenz der angefochtenen Marke verschiebt sich aufgrund des Vokals "i" und des Doppelkonsonanten "ss" nach vorne (BGE 97 II 78 E. 1c "Pond's"/"Respond"). Bei Fantasienamen sind nicht alle theoretisch denkbaren, sondern lediglich die aufgrund allgemeiner Sprachregeln naheliegenden Aussprachemöglichkeiten zu untersuchen (Urteil des BVGer B-5312/2013 vom 5. Dezember 2014 E. 5.1.2 "Six"/"Sixx"). Der Silbengipfel von "LISSMAC" befindet sich in den Buchstaben "i" und "a". Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist hier akustisch aber sowohl eine Aussprache in "LISS-" und "-MAC" als auch in "LI-" und "-SSMAC" denkbar. In beiden Fällen führt der verbindende Zischlaut "s" (beziehungsweise der gleichlautende "ss") dazu, dass die Widerspruchsmarke durch die klangbildliche Übereinstimmung im letzten Teil der angefochtenen Marke weiterhin erkenn- und individualisierbar bleibt.

8.4 Ausnahmsweise vermag ein veränderter Sinngehalt eine bestehende optische oder akustische Nähe zwischen zwei Kennzeichen zu kompensieren (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 182; Urteil des BVGer B-259/2012 vom 27. März 2013 E. 6.2 "Focus"/"AbaFocus"). Massgebend dabei ist, dass der unterschiedliche Sinngehalt in allen Sprachregionen der Schweiz sofort und unwillkürlich erkannt wird. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (BGE 121 III 377 E. 2b und c "Boss"/"Boks").

8.4.1 Wie bereits weiter oben festgestellt, ergibt sich eine Bedeutung der Widerspruchsmarke insbesondere für die italienischsprachigen relevanten Verkehrskreise (vgl. E. 7.2). Unabhängig von der Frage, ob das italienische

Wort für "Flecken entfernen" beziehungsweise "Putzen" zum Grundwortschatz der relevanten Verkehrskreise gehört, fällt besonders ins Gewicht, dass es sich bei "SMAC" lediglich um den Wortstamm des entsprechenden Verbs handelt. Für andere Sprachregionen der Schweiz ist der Sinngehalt damit nicht auf Anhieb erkennbar. Hinzu kommt, dass der bereits oben festgestellte, beschreibende Charakter der Widerspruchsmarke das Vorliegen eines markanten Sinngehalts ausschliesst.

8.4.2 Die Beschwerdeführerin versucht vergeblich, ihrer Wortmarke einen eindeutigen Sinngehalt zuzuschreiben, der einen hinreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke schafft. Der von ihr geltend gemachte Bezug des ersten Teils ihrer Marke "Liss-" zum französischen Verb "lisser" bewegt sich aufgrund der Bedeutung "glätten" beziehungsweise glattstreichen (<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/lisser>), abgerufen am 18.11.2019) im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Schleifmitteln etwa in gleicher Weise im Bereich des beschreibenden Gehalts wie die Widerspruchsmarke. Auch ergibt der von der Beschwerdeführerin weiter behauptete Namensbezug auf "Mac" oder "Mc Donald's" bezüglich des zweiten Teils der angefochtenen Marke keinen klaren Sinn. Jedenfalls entschied die Rekurskommission bereits in diesem Sinne bezüglich "Mac" in Alleinstellung (RKGE in: sic! 2000 386 ff., "Maag"/"Mac"). Nichts Anderes gilt, wenn sich der entsprechende Bestandteil wie vorliegend am Ende der Wortmarke befindet, wie die Beschwerdegegnerin zu Recht festhält. Denkbar ist weiter eine Nähe zum italienischen Wort "macchia" mit den Bedeutungen "Fleck", "Sprenkel", "Farbtupfer", "Makel" oder "Schandfleck" (https://de.pons.com/übersetzung?q=macchia&l=deit&in=ac_it&lf=it&qnac=macchia), besucht am 18.11.2019). Doch auch bei diesem Bedeutungsgehalt bleibt es bei einer vagen Zuschreibung durch die relevanten Verkehrskreise bei gleichzeitiger Nähe zum Sinngehalt der Widerspruchsmarke. All diesen hypothetischen Sinngebungen ist schliesslich gemein, dass sie – wenn überhaupt – lediglich in einem Sprachraum der Schweiz verstanden werden könnten. Mit Blick auf den Gesamteindruck, den die angefochtene Marke bei den massgeblichen Verkehrskreisen hinterlässt, ist daher am ehesten mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass "LISSMAC" als Fantasiezeichen ohne beschreibenden Gehalt aufgefasst wird.

8.5 Im Sinne eines Zwischenergebnisses ist festzuhalten, dass die angefochtene Marke auf der schriftbildlichen Ebene trotz integraler Übernahme der Widerspruchsmarke wenige Verbindungen zu letzterer zulässt. Im

Wortklang hingegen bleibt der Zeichenabstand relativ klein, ohne dass dieser durch einen markanten Unterschied auf Sinngehaltsebene kompensiert würde. Insgesamt ist daher von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen.

9.

9.1 In einer Gesamtwürdigung ist die Verwechslungsgefahr zu beurteilen. Aufgrund der bereits festgestellten Warenidentität ist dabei ein strenger Massstab anzulegen. Zudem ist von einer reduzierten Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise auszugehen. Die schwache Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke führt zu einem engen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke.

9.2 Der Gesamteindruck der Marke wird in erster Linie von den kennzeichnungskräftigen Bestandteilen geprägt. Schwache Elemente vermögen ihn weniger zu beeinflussen und gemeinfreie Elemente spielen eine noch untergeordnetere Rolle (JOLLER, a.a.O. Art. 3 N. 129). Eine Verwechslungsgefahr ist regelmässig nicht vorhanden, wenn die zu vergleichenden Marken einzig in gemeinfreien Elementen übereinstimmen, die für sich genommen nicht schützenswert sind (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 131 mit zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei einer schwachen Marke führt dies zu einem kleinen geschützten Ähnlichkeitsbereich und entsprechend zu einer kleinen Sperrwirkung. Dann genügen schon bescheidene Abweichungen zwischen den strittigen Marken, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"/"Kamillon", "Kamillan"; Urteil des BVGer B-2521/2018 vom 15. Januar 2019 E. 7.5). Und selbst für starke Marken erstreckt sich der Schutzbereich grundsätzlich nicht auf im Gemeingut stehende Elemente, es sei denn sie hätten sich im Verkehr durchgesetzt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc und 2c "Securitas").

9.3 Wie bereits oben festgestellt (vgl. E. 7.2), besteht die Widerspruchsmarke insgesamt aus einem gemeinfreien, beschreibenden Element. Eine Verkehrsdurchsetzung der Widerspruchsmarke macht die Beschwerdegegnerin nicht geltend und eine solche geht auch aus dem Registereintrag nicht hervor. Die ältere Marke wurde vollständig in die angefochtene Marke übernommen. Dies lenkt die – wenn auch reduzierte – Aufmerksamkeit der relevanten Abnehmerkreise auf den Wortanfang der angefochtenen Marke. Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist nicht von einem "unbetonten" Anfang der ersten Silbe der angefochtenen Marke auszugehen. Vorliegend verschaffen der prägende Wortanfang und die Wahrnehmung

durch die relevanten Verkehrskreise als ein einheitliches, neues Markenwort die entscheidenden Unterscheidungsmerkmale zur Widerspruchsmarke. Denn der fantasiehafte Gehalt der angefochtenen Marke lässt trotz integraler Übernahme der älteren Marke eine schöpferische Leistung erkennen, welche mit dem unterscheidungskräftigen Wortanfang als originelle Wortneuschöpfung wirkt. Mit Blick auf die bestehende Warenidentität und angesichts des kleinen Schutzbereichs der Widerspruchsmarke reicht diese bescheidene Abweichung in der ersten Silbe der angefochtenen Marke aus, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zur Widerspruchsmarke zu bannen. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist gar soweit reduziert, dass vorliegend trotz der herabgesetzten Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr zu befürchten ist.

10.

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und die Dispositiv-Ziffern 1, 2 und 5 der vorinstanzlichen Verfügung sind aufzuheben. Der Widerspruch ist vollumfänglich abzuweisen.

11.

11.1 Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin als unterliegende Partei kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Höhe der Spruchgebühr bemisst sich nach dem Umfang und der Schwierigkeit der Streitsache, der Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (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 73.320.2]). Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren sind Vermögensinteressen betroffen, wobei das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinefuss"). 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 sind die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festzusetzen und vollumfänglich der Beschwerdegegnerin zu überbinden. Der Vorinstanz sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen

(Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist ihr zurückzuerstatten.

11.2 Der obsiegenden Beschwerdeführerin kann zudem von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 Abs. 1 und 2 VGKE ist sie auf Grund einer detaillierten Kostennote festzusetzen. Vorliegend hat die Beschwerdeführerin zwar eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– beantragt, ohne allerdings eine Kostennote einzureichen. Aus dieser Angabe allein ist nicht einmal ersichtlich, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat. Eine detaillierte Kostennote weist darüber hinaus auch aus, wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (vgl. Urteil des BVGer B-2521/2018 vom 15. Januar 2019 E. 9.3 m.w.H.). Erst auf dieser Grundlage kann – wie im Reglement vorgesehen – überprüft werden, ob es sich beim veranschlagten Aufwand vollumfänglich um entschädigungsberechtigten notwendigen Aufwand handelt (vgl. ANDRE MOSER et al., Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, 2. Auflage 2013, S. 271, Rz. 4.85). Die Geltendmachung eines pauschalen Aufwands für die Anwaltstätigkeit genügt den Anforderungen an den Detaillierungsgrad einer Kostennote nicht, weshalb der Aufwand auf Grund der Akten zu bestimmen ist. Die Aktenlage weist insgesamt keine hohe Komplexität der Materie auf und lässt unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) eine Parteientschädigung von pauschal Fr. 2'500.– als angemessen erscheinen.

11.3 Die Beschwerdeführerin unterlag im vorinstanzlichen Verfahren. Die Vorinstanz sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– (inkl. Widerspruchsgebühr) zu. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie aber nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. In Bestätigung von Dispositivziffer 4 des angefochtenen Widerspruchsentscheids Nr. 15669 vom 14. März 2018 verbleibt die Widerspruchsgebühr bei der Vorinstanz. Indessen sind die Kosten für das erstinstanzliche Verfahren von Fr. 800.– der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen und mit der von ihr bereits vorgeleisteten Widerspruchsgebühr zu verrechnen. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin daher keine Kosten

zu ersetzen und Dispositivziffer 5 der angefochtenen Verfügung ist aufzuheben. Darüber hinaus ist der vertretenen Beschwerdeführerin, welche im vorinstanzliche Verfahren eine Stellungnahme eingereicht hat, eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.– zulasten der Beschwerdegegnerin zuzusprechen.

12.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**1.**

Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird. Die Dispositivziffern 1, 2 und 5 der Verfügung der Vorinstanz vom 14. März 2018 im Widerspruchsverfahren Nr. 15669 werden aufgehoben und der Widerspruch wird vollumfänglich abgewiesen. Die Vorinstanz wird angewiesen, der internationalen Registrierung Nr. 1'343'568 "LISSMAC" Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 3 definitiv zu gewähren.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und sind innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 2'500.– zu entschädigen.

4.

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Widerspruchsverfahren mit Fr. 1'200.– zu entschädigen.

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen:
Rückerstattungsformular und Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 15669; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Della Batliner

Versand: