



Urteil vom 28. Mai 2015

Besetzung

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

Parteien

Bayard Group AG,
Chamerstrasse 175, 6300 Zug,
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Sabina Nüesch LL.M.,
Bellerive Rechtsanwälte, Bellerivestrasse 7, 8008 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Carpe Diem GmbH & Co. KG,
Am Brunnen 1, AT-5330 Fuschl am See,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christian Rohner,
Swissberg AG, Seefeldstrasse 224, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 12964 IR 951'738
"CARPE DIEM" / CH 638'566 "carpe noctem".

Sachverhalt:**A.**

Am 10. Januar 2013 wurde die Schweizer Wortmarke Nr. 638'566 "carpe noctem" in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)

B.

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin am 10. April 2013 Widerspruch bei der Vorinstanz. Sie beantragte den Widerruf bezüglich sämtlicher vorgenannter Waren. Die Beschwerdegegnerin stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 951'738 "CARPE DIEM", die insbesondere für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 32: Boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits, limonades, boissons rafraîchissantes, y compris boissons à base de thé, sucre, sucrose, glucose, fructose, levure et acide lactique; boissons énergétiques, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (pour sportifs et/ou adaptées à leurs besoins); boissons à base de lactosérum; eaux minérales et gazeuses; sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons, ainsi que comprimés effervescents (sorbets) et poudres pour faire des boissons et cocktails sans alcool; bières, bières alimentaires, bières de malt, bières de froment, bières dénommées porter, ale, stout et lager; boissons sans alcool à base de malt; kwas (boisson fermentée à base de seigle)

Klasse 30: (...) préparations de café et cacao pour faire des boissons alcoolisées et sans alcool; (...) pralinés fourrés à la liqueur; mélanges de chocolat contenant de l'alcool (...)

Klasse 43: Service de restauration (alimentation), y compris services rendus par des bars, cafés, cafétérias, cantines, restaurants à service rapide et permanent (snack-bar), restaurants, restaurants libre-service; services de traiteurs (alimentation et boisson); (...) location de constructions transportables, bars et tentes; location de sièges, tables, linge de table, verrerie et matériel de bar

C.

Mit Entscheid vom 26. September 2013 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und widerrief die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 638'566 "carpe noctem" für sämtliche Waren der Klassen 32 und 33.

Sie begründete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, dass die Waren bezüglich der Klasse 32 gleich, bezüglich der Klasse 33 gleichartig seien und durch die Übernahme des Zeichenbestandteils CARPE von der älteren in die jüngere Marke eine Zeichenähnlichkeit bestehe, welche zu einer direkten Verwechslungsgefahr führen könne. Soweit die Zeichen dennoch auseinandergehalten werden könnten, war die Vorinstanz der Ansicht, dass eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehe, da die Verkehrskreise eine nicht vorhandene produktspezifische Verwandtschaft oder unternehmensspezifische Allianz annehmen könnten.

D.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2013 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und beantragt:

- "1. Der von der Vorinstanz verfügte Widerruf der CH-Marke Nr. 638 566 "carpe noctem" bezüglich sämtlicher Waren der Klasse 33 sei aufzuheben;
2. Der Widerspruch der Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung der CH-Marke Nr. 638 566 "carpe noctem" sei bezüglich sämtlicher Waren der Klasse 33 abzuweisen.
3. Unter entsprechenden Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin bzw. der Vorinstanz."

Die Beschwerdeführerin begründet ihre Anträge im Wesentlichen wie folgt:

Die Vorinstanz hätte keine Warengleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Getränken ohne Alkohol bzw. Biere der Klasse 32 und den von der angefochtenen Marke beanspruchten alkoholischen Getränken (ausgenommen Biere) der Klasse 33 annehmen dürfen. Denn sowohl die Herstellungsstätten, das fabrikationstechnische Know-How als auch die Vertriebskanäle würden sich bei den beiden genannten Warenkategorien unterscheiden. Auch der Verwendungszweck sei ein anderer, da die Spirituosen und nichtalkoholische Getränke bzw. Biere nicht zu den gleichen Gelegenheiten konsumiert würden.

Bezüglich der Zeichenähnlichkeit bemängelt die Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz der Ansicht war, dass die beiden im Streit stehenden Marken unbestimmte Wortfolgen ohne Sinngehalt seien, da der angesprochene Abnehmer kein Latein verstünde. Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, dass der vorliegend massgebliche Abnehmer zwar tatsächlich der lateinischen Sprache nicht mächtig sei, einzelne lateinische Ausdrücke allerdings sehr wohl bekannt seien. Carpe diem würde nebst bspw. pro rata, in dubio oder in vino veritas zu einer Gruppe von bekannten Ausdrücken gehören. Entsprechend hätte die Vorinstanz den unterschiedlichen Sinngehalt bei ihrer Beurteilung berücksichtigen müssen. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin trage dieser nämlich zur Beseitigung der Verwechslungsgefahr bei. Weiter habe die Vorinstanz die Unterschiede der Markenelemente DIEM und noctem kaum gewürdigt und nur aufgrund des von beiden Marken verwendeten Elements carpe bzw. CARPE eine Zeichenähnlichkeit erkannt. Auch die Unterschiede in den Zeichenelementen DIEM und noctem würden, so die Beschwerdeführerin, die Verwechslungsgefahr mindern.

Die Beschwerdeführerin ist daher der Ansicht, dass unter der korrekten Beurteilung der einzelnen Faktoren des vorliegenden Widerspruchs die Verwechslungsgefahr aufgrund der Gesamtbetrachtung nicht gegeben sei.

E.

Die Beschwerdegegnerin beantragt ihrerseits in ihrer Eingabe vom 13. Februar 2014 die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Zur Begründung führt die Beschwerdegegnerin insbesondere an, dass die Marke "CARPE DIEM" eine erhöhte Bekanntheit besäße und die unter dieser Marke vertriebenen Getränke – obwohl alkoholfrei – oft als Ersatz für alkoholische Getränke konsumiert würden. Weiter macht die Beschwerdegegnerin Ausführungen zur angefochtenen Marke "carpe noctem" und hebt hervor, dass die Produkte unter der Marke "carpe noctem" über eine Webseite mit dem Domainnamen und der Geschäftsmarke Carpe Diem vertrieben würden. Die Beschwerdegegnerin macht weiter darauf aufmerksam, dass die Beschwerdeführerin eine Anmeldung der Marke "carpe diem" für Waren der Klasse 33 bei der Vorinstanz eingereicht habe, gegen welche die Beschwerdegegnerin ebenfalls Widerspruch einlegte. Zudem schreibt die Beschwerdegegnerin, dass die heute in die Beschwerdeführerin integrierte Einzelfirma Bayard Treuhand schon zu einem früheren Zeitpunkt die Marke "carpe diem" für diverse Klassen

u.a. die Klasse 32 und 33, registriert habe, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ebendieser Marke aber nach deren Registrierung um die Klassen 32 und 33 kürzte. Die Beschwerdegegnerin sieht darin ein krampfhaftes Festhalten an der Marke "CARPE DIEM", was als Beleg dafür diene, dass die Marken "CARPE DIEM" und "carpe noctem" zusammengehörten wie die Vorder- und Rückseite einer Medaille.

Die Beschwerdegegnerin sieht weiter die Gleichartigkeit der strittigen Waren als gegeben an und führt entsprechende Rechtsprechung zur Thematik an. Insbesondere hebt die Beschwerdegegnerin hervor, dass nicht nur hochprozentige Alkoholika, wie sie die Beschwerdeführerin vertreibt, in die Klasse der alkoholischen Getränke fallen, sondern auch bspw. die alkoholischen Mischgetränke, welche insbesondere mit den in der Klasse 32 geführten Bieren substituierbar seien. Zudem sei die Gleichartigkeit insbesondere mit den Waren der Klasse 30 *Kaffee- und Kakaozubereitungen zur Herstellung von alkoholischen Getränken*, für welche die Widerspruchsmarke registriert sei, sehr ausgeprägt.

Bezüglich der Zeichenähnlichkeit behauptet die Beschwerdegegnerin, dass die strittigen Zeichen fast identisch seien, da sie mit dem gleichen kennzeichnungskräftigen Wort *carpe* beginnen würden und sich die jeweils folgenden Zeichenbestandteile *diem*, zu Deutsch Tag, und *noctem*, zu Deutsch Nacht, inhaltlich als Teil und Gegenteil zu einer gemeinsamen Spanne ergänzen würden. Zudem sei die Silbenzahl beider Zeichen gleich und beide Zeichen endeten auf –em. Nebst der direkten Verwechslungsgefahr behauptet die Beschwerdegegnerin auch die Existenz einer indirekten Verwechslungsgefahr, denn der entsprechende Konsument würde die Marke "carpe noctem" ohne weiteres als eine Erweiterung der Marke "CARPE DIEM" ansehen und annehmen, dass die Produkte dieser Marken aus demselben Betrieb stammten.

F.

Die Vorinstanz verzichtet mit Schreiben vom 17. Februar 2014 auf das Einreichen einer Vernehmlassung und beantragt unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

G.

Mit Schreiben vom 27. Januar 2015 reichte der Vertreter der Beschwerdegegnerin seine Honorarnote ein und macht eine Parteientschädigung von Fr. 5'500.- für seine Klientin geltend. Mit Stellungnahme vom 11. Februar 2015 beanstandet die Beschwerdeführerin die Honorarnote des Vertreters der Beschwerdegegnerin in zwei Punkten. Zum einen sei nicht klar, wofür der Eintrag vom 18. Dezember 2013 betreffend einen Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts stehe, da der letzte Zwischenentscheid vom 30. Oktober 2013 zurückdatiere und dieser ohnehin nur die Beschwerdeführerin zur Bezahlung des Kostenvorschusses verpflichtete. Zum anderen dürften vier Entschädigungspositionen nicht berücksichtigt werden, da diese sachfremd seien bzw. nicht notwendige Kosten darstellten. So sei die Rücksprache beim Bundesverwaltungsgericht bezüglich des zu erwartenden Urteilsdatums nicht entschädigungswürdig, ebenso dürfe der Aufwand für eine Nachfrage bei der Vorinstanz bezüglich der Sistierung eines anderen, mit dem vorliegenden Verfahren materiell im Kontext stehende Verfahrens, nicht im vorliegenden Verfahren berücksichtigt werden.

Die Beschwerdeführerin reichte zusammen mit der Stellungnahme vom 11. Februar 2015 die Honorarnote für ihre Klientin in der Höhe von Fr. 7'105.30 ein und macht sinngemäss eine Parteientschädigung für ihre Klientin in gleicher Höhe geltend.

H.

Mit Schreiben vom 18. Februar 2015 repliziert der Vertreter der Beschwerdegegnerin, dass es sich beim Entschädigungsposten vom 18. Dezember 2013 sehr wohl um die Berichterstattung an die Klientenschaft bezüglich der Zwischenverfügung vom 30. Oktober 2013 handle und dass dieser Aufwand gerechtfertigt sei. Der Vertreter der Beschwerdegegnerin ist weiter der Ansicht, dass alle Entschädigungspositionen mit dem vorliegenden Verfahren in Verbindung stünden, denn unter Berücksichtigung der Schadensminderungspflicht sei es durchaus gerechtfertigt, die Sistierung eines Parallelverfahrens zu begehren, welches betreffend die Marken "CARPE DIEM" und "Carpe Diem" derselben Parteien, wie sie sich im vorliegenden Verfahren gegenüber stehen, bei der Vorinstanz hängig sei. Weiter führt der Vertreter der Beschwerdegegnerin aus, dass er in seiner Honorarnote das Studium des angefochtenen Entscheides nicht berücksichtigt habe, da dies in einer früheren Honorarnote an die Klientin schon geschehen sei. Entsprechend könne diese aufgewendete Stunde im vorliegenden Verfahren ebenfalls berücksichtigt werden. Auch

für die Erwidern der Stellungnahme der Beschwerdeführerin zur Honorarnote könne nach Ansicht des Vertreters der Beschwerdegegnerin noch eine weitere halbe Stunde Aufwand hinzugerechnet werden. Insgesamt sieht der Vertreter der Beschwerdegegnerin daher eine Parteientschädigung von Fr. 6'000.- als gerechtfertigt.

I.

Mangels entsprechendem Antrag wurde keine Parteiverhandlung durchgeführt.

Auf die erwähnten und weiteren Argumente und Unterlagen wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig. (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, 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 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]", BGE 128 III 99 E. 2c "Orfina", BGE 126 III 320 E. 6b/bb "Apiella"; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 Rz. 8).

2.1 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 2.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]", mit Hinweisen). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]", B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 300).

2.2 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"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5188/2010 vom 27. Mai 2011 E. 2.3 "M&G [fig.]/MG International"; EUGEN MARBACH in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, Rz. 872 ff.; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 69 ff.), wobei eine Ähnlichkeit im Wortklang oder im Schriftbild allein genügt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; EUGEN MARBACH in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, Rz. 875; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 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/Kamillan", BGE 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat"). Die Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesamteindruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise zu beurteilen (BGE 128 III 446 E. 3.2 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]", BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks", BGE 98 II 141 E. 1 "Luwa/Lumatic"; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 121; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David

[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 864). Weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, ist für die Verwechslungsgefahr das zwangsläufig verschwommene Erinnerungsbild des Abnehmers massgebend (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks", BGE 119 II 476 E. 2d "Radion/Radiomat"; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 867). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally", B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]", B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 "Fructa/Fructaid").

2.3 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen die Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt ist. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"). Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr aber auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen oder bei Marken mit dem gleichen Stammelement ebendieser irrigen Auffassung erliegen (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle/Annette"; BGE 96 II 243 E. 2 "Blauer Bock/Bockstein bzw. Springbock", mit Hinweisen; vgl. ferner auch BGE 87 II 35 E. 2c "BIC/BIG PEN").

3.

3.1 Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistungen sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 7). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte Verwechslungsgefahr werden 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") oder es sich um Waren oder Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (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]"; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 52).

3.2 Mineralwässer, kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken der Klasse 32 sowie Kaffee, Tee, Kakao der Klasse 30 und die Dienstleistungen der Klasse 43 zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, wie sie für die Widerspruchsmarke hinterlegt sind, richten sich an breite Verkehrskreise und werden als Waren des täglichen Bedarfs eingestuft. Ebenso die Biere in Klasse 32 und die alkoholhaltigen Schokoladen- und anderen Mischungen der Klasse 30, welche allerdings nicht an Jugendliche unter 16 bzw. 18 Jahren abgegeben werden dürfen. Folglich richten sich die relevanten Waren und Dienstleistungen an einen breiten Verkehrskreis, der teilweise über 16 bzw. 18 Jahre alt sein muss, und welcher einen geschwächten Aufmerksamkeitsgrad aufweist (vgl. auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 3.2 "Fructa/Fructaid", B-5120/2011 vom 17.08.12 E. 5.2 "Bec de fin bec [fig.]/Fin Bec [fig.]", B-7352/2008 vom 17.06.09 E. 6.2 "Torres/Torres Saracena"). Es muss daher von einem eher strengen Massstab bezüglich der Verwechslungsgefahr ausgegangen werden (BGE 117 II 326 E. 4 "Valser").

4.

4.1 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 Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.]"). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-How, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwen-

dungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit weiteren Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 845).

4.2 Die vorliegende Widerspruchsmarke ist insbesondere für folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt: *Boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits, limonades, boissons rafraîchissantes, y compris boissons à base de thé, sucre, sucrose, glucose, fructose, levure et acide lactique; boissons énergétiques, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (pour sportifs et/ou adaptées à leurs besoins); boissons à base de lactosérum; eaux minérales et gazeuses; sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons, ainsi que comprimés effervescents (sorbets) et poudres pour faire des boissons et cocktails sans alcool; bières, bières alimentaires, bières de malt, bières de froment, bières dénommées porter, ale, stout et lager; boissons sans alcool à base de malt; kwas (boisson fermentée à base de seigle) der Klasse 32; (...) préparations de café et cacao pour faire des boissons alcoolisées et sans alcool; (...) pralinés fourrées à la liqueur; mélanges de chocolat contenant de l'alcool (...) der Klasse 30; sowie service de restauration (alimentation), y compris services rendus par des bars, cafés, cafétérias, cantines, restaurants à service rapide et permanent (snack-bar), restaurants, restaurants libre-service; services de traiteurs (alimentation et boisson); (...) location de constructions transportables, bars et tentes; location de sièges, tables, linge de table, verrerie et matériel de bar der Klasse 43. Diese Waren und Dienstleistungen sind auf ihre Gleichartigkeit mit den Waren, für welche die angefochtene Marke hinterlegt ist, zu vergleichen. Diesbezüglich ist zu beachten, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift lediglich die Aufhebung des Widerspruchs gegen die Waren der Klasse 33 beantragt, weshalb vorliegend nur noch die *alkoholi-**

schen Getränke (ausgenommen Biere) der Klasse 33 in die Beurteilung der Gleichartigkeit einzubeziehen sind.

4.2.1 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass keine Gleichartigkeit besteht, da die zu vergleichenden Waren nicht substituierbar seien, die Herstellungsstätten und das fabrikationstechnische Know-How unterschiedlich seien sowie dass die Vertriebskanäle ebenfalls nicht die gleichen seien. Die Beschwerdegegnerin führt demgegenüber an, dass die Gleichartigkeit bei den Bieren und alkoholischen Getränken geradezu offensichtlich sei, und dass die strittigen Waren insbesondere auch in Form von Mischgetränken durchaus gleichartig seien.

Vorab ist in Erinnerung zu rufen, dass sich die Gleichartigkeit nicht auf die effektiv unter den Marken genutzten Waren und Dienstleistungen bezieht, wie vorliegend etwa Teegetränke bzw. eine hochprozentige Spirituose aus Agaven, zu welchen die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin jeweils Ausführungen machen, sondern dass gemäss dem Registerprinzip (vgl. E. 2.1 oben) die Waren und Dienstleistungen anhand der Eintragung (Sachverhalt A und B) zu vergleichen sind.

4.2.2 Als erstes fällt auf, dass die angefochtene Marke für alkoholische Getränke eingetragen ist, welche den Oberbegriff für die Waren *Bier*, die von der Widerspruchsmarke beansprucht wird, darstellt.

Im häufig anzutreffenden Fall, in welchem die Widerspruchsmarke den Oberbegriff für eine Ware der angefochtenen Marke beansprucht, ist die Gleichartigkeit geradezu offensichtlich. Auch im umgekehrten Fall, in welchem die angefochtene Marke den Oberbegriff und die Widerspruchsmarke nur einen kleinen bestimmten Teil dieses Oberbegriffs beansprucht, ist grundsätzlich von einer Gleichartigkeit auszugehen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 4.1 "Quadratischer Rahmen [fig.]/Quadratischer Rahmen [fig.]" und B-7312/2008 vom 27. März 2009 E. 5 "Imperator/Imperator"). Allerdings ist vorliegend bei der angefochtenen Marke der Unterbegriff *Biere* vom Schutzbereich explizit ausgenommen. Es ergibt sich somit eine Ausnahme zum geschilderten Verhältnis von Oberbegriff zu Unterbegriff. Denn die jüngere und weiter greifende Marke schliesst explizit einen Teil der mit der älteren Marke gleichartigen Waren aus. In diesem vorliegenden Fall kann nicht ohne weiteres auf eine Gleichartigkeit geschlossen werden. Es gilt zu berücksichtigen, dass von der zeitlich späteren Markenmeldung für *alkoholische Getränke* in weitem Umfang Schutz in Anspruch genom-

men wird, jedoch explizit nicht für die von der bereits älteren Widerspruchsmarke beanspruchten *Biere*. Auf eine solche explizite Eingrenzung der zeitlich später registrierten Marke sollte entsprechend Rücksicht genommen werden. Es rechtfertigt sich deshalb vorliegend, keine Gleichartigkeit zwischen *Bieren* und *alkoholischen Getränken (ausgenommen Biere)* anzunehmen (vgl. GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 243 bezugnehmend auf den Beschluss I ZB 32/95 vom 12. Februar 1998 des Deutschen Bundesgerichtshofes E. 19 "Salvent/Salventerol", bezüglich Eingrenzung vgl. auch EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 803).

4.2.3 Die angefochtene Marke macht allerdings nur für *Biere* eine Ausnahme, nicht aber für weitere alkoholische Getränke wie etwa Wein oder gebrannte Wasser. Zumindest bezüglich Bier und Wein hat die Rechtsprechung bereits eine entfernte Gleichartigkeit bejaht, da die beiden Getränke eine gewisse Substituierbarkeit aufweisen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.2 "Efe/Eve" und B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 5.2 "Red Bull/Stierbräu" sowie RKGE in sic! 2005 S. 129 E. 7 "Vismara/Vismara"). Von einer solchen Gleichartigkeit kann auch vorliegend ausgegangen werden, da die Widerspruchsmarke für *Biere* und die angefochtene Marke mitunter für Wein – verstanden als Teilbereich des Oberbegriffs *alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)* – registriert ist.

Ob diese Gleichartigkeit für alle Arten von alkoholischen Getränken, wie etwa gebrannte Wasser, auch gilt, muss nicht mehr weiter untersucht werden, da die Gleichartigkeit mit einem Teilbereich des Oberbegriffs, wie in E. 4.2.2 ausgeführt, bereits genügt (vgl. B-7312/2008 vom 27. März 2009 E. 5 "Imperator/Imperator").

4.2.4 Weiter sind die *préparations de café et cacao pour faire des boissons alcoolisées (...)* der Klasse 30 ein Teil des Oberbegriffs *alkoholische Getränke*, welche die angefochtene Marke beansprucht. Wie in E. 4.2.2 erläutert führt dies zur Gleichartigkeit der beanspruchten Waren.

4.3 Es kann somit festgehalten werden, dass zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke Gleichartigkeit besteht.

5.

Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die reinen Wortmarken "CARPE DIEM" einerseits und "carpe noctem" andererseits gegenüber.

5.1 Hinsichtlich des Schriftbilds ist zu erwähnen, dass die Widerspruchsmarke gänzlich in Grossbuchstaben gehalten ist, was markenrechtlich allerdings keine Relevanz hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-317/2001 vom 13. September 2010 E. 6.3 "Lifetex/Lifetea"). Weiter sticht ins Auge, dass beide Marken aus zwei Wörtern bestehen, wobei das erste Wort das gleiche ist. Nur schon daraus kann eine gewisse Zeichenähnlichkeit abgeleitet werden. Die jeweils zweiten Wörter, diem und noctem, haben gleich viele Silben und enden beide auf –em, was ebenfalls zur Ähnlichkeit der Zeichen beiträgt. Einen Unterschied besteht insbesondere im Klang der jeweils zweiten Worte der Marken. Diem mit dem hellen Vokal "i" grenzt sich vom noctem mit dem dunklen Vokal "o" und dem guttural ausgesprochenen "c" merklich ab. Insgesamt ist aber in optischer und klanglicher Hinsicht eine Ähnlichkeit der Zeichen festzustellen.

5.2 Die Beschwerdeführerin macht allerdings geltend, dass diese Ähnlichkeit der Zeichen durch den unterschiedlichen Sinngehalt aufgehoben werde.

5.2.1 Die strittigen Marken sind lateinischer Sprache und bedeuten auf Deutsch wörtlich "pflücke den Tag" bzw. "pflücke die Nacht" und werden wohl am ehesten im Sinne von "nutze den Tag" oder "nutze die Nacht" verstanden (PONS Online-Wörterbuch Latein Deutsch www.pons.com > Latein - Deutsch, abgerufen am 24. Februar 2015). In der Tat kann unter Umständen eine vorhandene Zeichenähnlichkeit durch einen unterschiedlichen Sinngehalt aufgehoben werden, was allerdings voraussetzt, dass die konfligierenden Marken je einen für die massgebenden Verkehrskreise erkennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser Sinngehalt spontan erkannt und verstanden wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.3 "METRO / METROPOOL" mit weiteren Hinweisen). Dass die massgeblichen Verkehrskreise den Sinngehalt einer Marke erkennen, setzt voraus, dass dieser Sinngehalt in einer schweizerischen Amtssprache oder einer Sprache ausgedrückt ist, welche die massgeblichen Verkehrskreise auch tatsächlich verstehen.

Die vorliegend relevanten Verkehrskreise bilden sich aus dem breiten Publikum (vgl. E. 3.2 oben), von welchem nicht angenommen werden kann, dass es der lateinischen Sprache mächtig ist. Dennoch sind vereinzelt Ausdrücke aus der lateinischen Sprache auch der breiten Bevölkerung bekannt, so z.B. die Ausdrücke "et cetera", "per annum" oder "pro rata". Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Wortfolge *carpe diem* als fixer Ausdruck bei der breiten Bevölkerung insofern sinngemäss und inhaltlich relevant erscheint, als er Assoziationen zu Genuss und Geniessen weckt. Dies wird nicht zuletzt mit den von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Beweisen verdeutlicht. Diese zeigen den Gebrauch des Ausspruchs *carpe diem* im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bereich Hotellerie, Restauration, Kosmetik sowie Haarstyling, beim Vermieten von Ferienwohnungen sowie als Name einer Musikkapelle. Ein eigentliches Verstehen der einzelnen Bestandteile des Ausspruchs d.h. *carpe* im Sinne von pflücke/geniesse und *diem* im Sinne von Tag, ist indes unwahrscheinlich. Entsprechend kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die relevanten Verkehrskreise den unterschiedlichen zweiten Teil der Zeichen, nämlich *diem* und *noctem*, ohne weiteres im Sinne von Tag und Nacht verstehen.

5.2.2 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, dass die Zeichen in den romanischen Landessprachen aufgrund ihrer Nähe zum Latein klar verständlich seien. Die Beschwerdeführerin lässt hierbei allerdings ausser Acht, dass es bereits genügt, wenn in einer der vier Amtssprachen eine Verwechslungsgefahr droht bzw. e contrario, dass der Sinngemässheit der zwei konfligierenden Marken in allen Sprachregionen der Schweiz unmittelbar erkannt werden muss, um eine bestehende Zeichenähnlichkeit zu kompensieren (vgl. BGE 121 III 377 E. 3 c "Boss/Boks"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 3 N. 168). Wenn sich die deutsche Sprache nicht dazu eignet, den lateinischen Ausdruck *carpe diem* herzuleiten, so ist es auch weiter nicht von Belang, wenn dies auf Französisch, Italienisch oder Romanisch möglich wäre.

5.2.3 Es kann damit davon ausgegangen werden, dass die Zeichen "CARPE DIEM" und "carpe noctem" für die vorliegend relevanten Verkehrskreise keinen erkennbaren Unterschied im Sinngemässheit haben soweit ihnen von den Abnehmern überhaupt einen Sinngemässheit zugewiesen werden kann. Im Weiteren ist zu erwähnen, dass selbst wenn die Zeichen jeweils von den Verkehrskreisen als "geniesse den Tag" und "geniesse die Nacht" verstanden worden wären, dies kaum eine relevante Unterscheidung der Zeichen herbeiführen würde, da die Antagonie von Tag

und Nacht vielmehr auf ein Zusammengehören zweier Elemente, die Teil eines einzigen Ganzen bilden bzw. konkret auf zwei Marken, die zum selben Hersteller gehören, hinweisen und nicht auf zwei voneinander unabhängige Herkunftsangaben (vgl. hierzu BGE 96 II 243 E. 2 "Blauer Bock/Silber Bock e.a." mit Verweis auf BGE 82 II 355 E. 3 "Weissenburger/Schwarzenburger" und weitere). Entsprechend ist auf der Sinnebene kein entscheidender Unterschied zwischen den konfligierenden Zeichen auszumachen. Die Zeichenähnlichkeit ist somit gegeben.

6.

Im Weiteren ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bestimmen.

6.1 Die Beschwerdegegnerin behauptet, ihre Marke "CARPE DIEM" sei besonders bekannt und verfüge über eine erhebliche Kennzeichnungskraft. Sie begründet dies mit dem intensiven Gebrauch der Marke, wofür sie auch entsprechende Beweismittel ins Recht legt. Bei diesen Belegen handelt es sich um Auszüge von Zeitungsartikeln und screenshots von Internetseiten, über welche die Getränke der Marke "CARPE DIEM" bezogen werden können. Dies alleine legt allerdings im besten Fall nahe, dass die Marke überhaupt gebraucht wird, zeugt aber nicht von einem Gebrauch, welcher so intensiv ist, dass die Kennzeichnungskraft der Marke erhöht würde.

6.2 Demgegenüber geht die Beschwerdeführerin davon aus, dass die Kennzeichnungskraft gering sei, da der Ausdruck *carpe diem* allgemein bekannt und von dritten oft gebraucht würde. Eine solche Schwächung der Kennzeichnungskraft wäre in der Tat denkbar, wenn beispielsweise Dritte ähnliche Zeichen oder Zeichenbestandteile ebenfalls in ihren Marken verwendeten (RKGE in sic! 2002 S. 173 E. 4 "La City/City Collection" und in sic! 1999 S. 648 E. 6 "Wave Rave/The Wave") oder wenn das Zeichen sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnt oder daraus besteht (Urteil des Bundesgerichts vom in sic! 2005 S. 123 "Yello/Yellow Access" und Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H₂O³pH-Regulat"). Die Beschwerdeführerin hat indes nicht dargelegt oder nachgewiesen, inwiefern Dritte das Zeichen oder Teile des Zeichens "CARPE DIEM" ebenfalls als Marke verwenden würden. Auch ist keine Anlehnung an einen Sachbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs erkennbar.

Es ist daher von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

7.

Es ist nun unter Bezugnahme aller vorgebrachten Argumente in einer Gesamtbetrachtung zu eruieren, ob zwischen den im Streit liegenden Marken eine Verwechslungsgefahr besteht.

7.1 Vorab macht die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort noch Ausführungen zur angefochtenen Marke, welche bereits als Hinweis auf eine Verwechslungsgefahr zu werten seien. So macht die Beschwerdegegnerin geltend, dass die Beschwerdeführerin die Worte *carpe diem* im Domainnamen der Webseite www.carpediem.li, auf welcher die Produkte der Marke "carpe noctem" vertrieben werden, benutze. Zudem habe eine mit der Beschwerdeführerin affilierte Person, welche offenbar unterdessen Teil der Beschwerdeführerin geworden ist, zu einem früheren Zeitpunkt die Marke "carpe diem" bereits schon einmal registriert, dann allerdings den Anspruch auf die Warenklassen 32 und 33 fallen gelassen und die Marken nur noch für die Klassen 34, 35, 36 sowie 39 registriert. Gemäss der Auffassung der Beschwerdegegnerin stellt dies ein krampfhaftes Festhalten an der Marke "CARPE DIEM" dar, welches die Verwechslungsgefahr weiter untermauere.

Diese Argumente erschliessen sich dem Gericht allerdings nicht. Die mögliche markenrechtliche Nutzung des Widerspruchszeichens durch die Inhaberin der angefochtenen Marke hat im vorliegenden verwaltungsrechtlichen Widerspruchsverfahren nach Art. 31 ff. MSchG ganz offensichtlich keine Relevanz. Insoweit die Beschwerdegegnerin in der Nutzung ihrer Marke als Domainname der Webseite der Beschwerdeführerin eine Verletzung ihrer Markenrechte nach Art. 13 MSchG erblickt, sei sie auf die Beurteilung durch den Zivilrichter verwiesen.

Weiter ist das Nebeneinanderbestehen gleicher Zeichen, die aber nicht für gleichartige Waren oder Dienstleistungen hinterlegt sind, gerade einer der gewünschten Effekte des Markenrechts. Soweit die Beschwerdegegnerin eine unlautere Annäherung der Beschwerdeführerin an die Marke der Beschwerdegegnerin erblickt, sei sie auch hier darauf hingewiesen, dass solche Einwände im Markenwiderspruchsverfahren nach Art. 31 ff. MSchG nicht berücksichtigt werden können. Es kann daher aus dem Umstand, dass die Beschwerdeführerin das Zeichen "carpe diem" für Waren registriert, die mit der Widerspruchsmarke nicht gleichartig sind, in keiner

Weise einen zusätzlichen Hinweis auf eine relevante Verwechslungsgefahr zwischen den vorliegend strittigen Zeichen "CARPE DIEM" und "carpe noctem" entnommen werden.

7.2 Zur Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen aufgrund von Gleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit kann folgendes festgehalten werden. Die Zeichen haben in optischer und akustischer Hinsicht eine gewisse Ähnlichkeit, insbesondere durch das in beiden Zeichen verwendete Wort carpe. Die Unterschiede der jeweils zweiten Worte der Marken, d.h. diem und noctem, besitzen diesbezüglich allerdings eine jeweilige Signifikanz, die – auch unter Berücksichtigung der leicht verminderten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise – durchaus ins Gewicht fällt. Der Sinngehalt, welcher von den Verkehrskreisen wohl nur der Spur nach und nicht klar und eindeutig festgestellt wird, bleibt unbeachtlich. Aufgrund dieses Unterschieds in den zweiten Worten ist es insgesamt eher unwahrscheinlich, dass die relevanten Verkehrskreise einer direkten Verwechslungsgefahr unterliegen.

7.3 Hingegen ist es nicht ausgeschlossen, dass die Marken zwar als zwei verschiedene Zeichen angesehen werden, aber nicht zwei unterschiedlichen Herstellern zugeordnet werden (vgl. E. 2.3 oben). Vorliegend stehen sich zwei Marken mit jeweils zwei Wortelelementen gegenüber, deren erstes Wortelement carpe ist. Dies kann als ein gemeinsames Stammelement der Marken und als Hinweis auf eine gemeinsame Herkunft aufgefasst werden (vgl. BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle/Annette"). Hinzu kommt, dass es sich bei den vorliegend strittigen Waren um Getränke handelt. Die relevanten Verkehrskreise könnten daher der Auffassung sein, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine geschmackliche Variante der Widerspruchsmarke handle (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006 vom 16. März 2007 E. 8 "Yeni Raki/Yeni Efe"). Der von den relevanten Verkehrskreisen lediglich im Ansatz wahrgenommene Sinngehalt vermag auf diese mittelbare Verwechslungsgefahr keinen Einfluss auszuüben.

7.4 Es kann somit festgehalten werden, dass zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke soweit nicht eine direkte dann sicherlich eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Die Beschwerde ist damit abzuweisen.

8.

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

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien 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). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "we make ideas work" mit Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festgelegt.

8.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzulegen (Art. 14. Abs. 2 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht eine Honorarnote für eine Parteientschädigung in der Höhe von rund Fr. 5'500.- und eine Stellungnahme mit dem sinngemässen Antrag auf eine Parteientschädigung in der Höhe von rund Fr. 6'000.- eingereicht.

8.3 Gemäss Art. 10 Abs. 1 VGKE wird die Parteientschädigung nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. Parteikosten sind dann als notwendig zu betrachten, wenn sie zur sachgerechten und wirksamen Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung unerlässlich erscheinen (ANDRE MOSER et al., Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, Basel 2013 zweite Auflage, S. 265, Rz. 4.68; vgl Art. 8 Abs. 2 VGKE).

Die vom Vertreter oder der Vertreterin eingereichte Kostennote muss detailliert sein (vgl. Art. 14 Abs. 1 VGKE). An den Detaillierungsgrad sind zwecks Überprüfbarkeit der Notwendigkeit gewisse Anforderungen zu stellen. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (vgl. ANDRE MOSER et al., Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, Basel 2013 zweite Auflage, S. 271, Rz. 4.85). Aus der vom Vertreter der Beschwerdegegnerin eingereichten Kostennote geht nicht hervor, wie hoch der verrechnete Stundenansatz des Vertreters der Beschwerdegegnerin ist. Allerdings ist der Stundenansatz des vom Vertreter der Beschwerdegegnerin angestellten Markenanwalts mit Fr. 280.- im Schreiben vom 18. Februar 2015 erwähnt. Entsprechend ergibt sich für den Vertreter der Beschwerdegegnerin ein Stundenansatz von Fr. 375.60. Gemäss Art. 10 Abs. 2 VGKE beträgt der Stundenansatz für anwaltliche Vertreter mindestens Fr. 200.- und höchstens Fr. 400.- Der Stundenansatz von Fr. 375.60 fällt somit in den vorgegebenen Rahmen, auch wenn er trotz Berücksichtigung der für das vorliegende Verfahren nötigen Fachkunde, relativ hoch ist.

8.4 Bezüglich der einzelnen Kostenpunkte bringt die Beschwerdeführerin vor, dass der Eintrag vom 18. Dezember 2013 wohl nicht die Zwischenverfügung vom 30. Oktober 2013 betreffen könne, da der Vertreter der Beschwerdegegnerin kaum sechs Wochen verstreichen lassen würde, zwischen dem Erhalt einer Verfügung und der Mitteilung derselben an die Klientschaft. Zudem wird in besagter Zwischenverfügung lediglich die Beschwerdeführerin zur Zahlung des Kostenvorstosses verpflichtet, die Beschwerdegegnerin wurde hingegen zu keinem Tätigwerden aufgefordert. Entsprechend dürfe diese Position nicht berücksichtigt werden. Der Vertreter der Beschwerdegegnerin bestätigt allerdings, dass es sich bei besagtem Kostenpunkt um die Mitteilung der Zwischenverfügung vom 30. Oktober 2013 an die Klientschaft handle. Da diese nur mit 10 Minuten bzw. Fr. 46.67 zu Buche schlage, sei dieser Kostenpunkt sehr wohl gerechtfertigt.

Dass eine Verfahrenspartei ihre Klientschaft über jeden Verfahrensschritt informiert, auch wenn dies ungewöhnlich spät geschieht und die eigene Klientschaft selber nicht verpflichtet wird, darf ohne weiteres als nötiger Aufwand angesehen werden, wobei 10 Minuten vorliegend auch als angemessen erscheinen. Entsprechend wird dieser Kostenpunkt bei der Berechnung der Parteienschädigung berücksichtigt.

8.5 Weiter bringt die Beschwerdeführerin vor, dass die vier Kostenpunkte betreffend Anfragen an das Bundesverwaltungsgericht, wann mit einem Urteil zu rechnen sei, sowie die Telefonate mit der Vorinstanz bezüglich der Sistierung eines Parallelverfahrens, ebenfalls nicht berücksichtigt werden dürfen, da diese nicht nötiger Aufwand darstellten bzw. sachfremd seien. Der Vertreter der Beschwerdegegnerin weist diesbezüglich daraufhin, dass es die Prozessökonomie und die Schadensminderungspflicht gebiete, ein parallel bei der Vorinstanz anhängig gemachtes Verfahren zu sistieren, bis der Entscheid im vorliegenden Verfahren ergangen sei.

Der Vertreter der Beschwerdegegnerin übersieht bei seiner Argumentation allerdings, dass seine Bemühungen um Schadensminderung und Prozessökonomie keinerlei Einfluss auf die Rechtsdurchsetzung im vorliegenden Verfahren haben. Entsprechend kann dieser Aufwand unter Berücksichtigung von Art. 8 Abs. 2 VGKE, wonach unnötiger Aufwand nicht entschädigt wird, keine Berücksichtigung finden. Selbstverständlich steht es dem Vertreter der Beschwerdegegnerin offen, ein entsprechendes Entschädigungsbegehren im dafür relevanten Parallelverfahren zu stellen. Offensichtlich ist zudem, dass eine Rückfrage beim Bundesverwaltungsgericht, wann mit einem Urteil zu rechnen sei, keinen notwendigen Aufwand zur sachgerechten und wirksamen Rechtsverfolgung darstellt (Art. 8 Abs. 2 VGKE; vgl. auch. ANDRE MOSER et al., Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, Basel 2013 zweite Auflage, S. 265, Rz. 4.68). Diese vier von der Beschwerdeführerin beanstandeten Kostenpunkte dürfen daher keinen Eingang in die Berechnung der Parteientschädigung finden.

8.6 Die Parteientschädigung ist nun gemäss der bereinigten Kostennote festzusetzen. Dies heisst allerdings nicht, dass diese unbesehen übernommen werden muss, vielmehr sind nur die insgesamt notwendigen Kosten bzw. der notwendige Zeitaufwand zu ersetzen (Urteil des Bundesgerichts 2010 2C_445/2003 vom 23. Februar E. 5.3), wobei dem Bundesverwaltungsgericht ein erheblicher Ermessensspielraum zusteht (Urteil des Bundesgerichts 2011 8C_329/2011 vom 29. Juli E. 6.2). In Würdigung der Aktenlage und unter Berücksichtigung der Korrekturen in der Kostennote sowie den nicht sachdienlichen Ausführungen der Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort betreffend die Nutzung des Widerspruchszeichens für eine Website bzw. die Eintragung des Widerspruchszeichens für nicht gleichartige Waren und Dienstleistungen (vgl. E. 7.1 oben) als auch dem nicht sonderlich hohen Schwierigkeits-

grad der Materie scheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'750.- (exkl. MWST) angemessen.

8.7 Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Fuschl am See, Österreich. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung ohne MWST aufzufassen ist.

9. 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 mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 3'750.- (exkl. MWST) zu entrichten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beilagen zur Beschwerdeantwort zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 12964; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Lukas Abegg

Versand: 2. Juni 2015