Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-6046/2008
{T 0/2}

Urteil vom 3. November 2010

Besetzung

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.

Parteien

X._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin Hitz,
Troller Hitz Troller & Partner, Schweizerhofquai 2,
Postfach, 6002 Luzern,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Treis,
Baker & McKenzie, Zollikerstrasse 225, Postfach,
8034 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 9087; CH-Marke Nr. 540 935 R Rothmans (fig.) c. CH-Marke Nr. 557 739 Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.).

Sachverhalt:

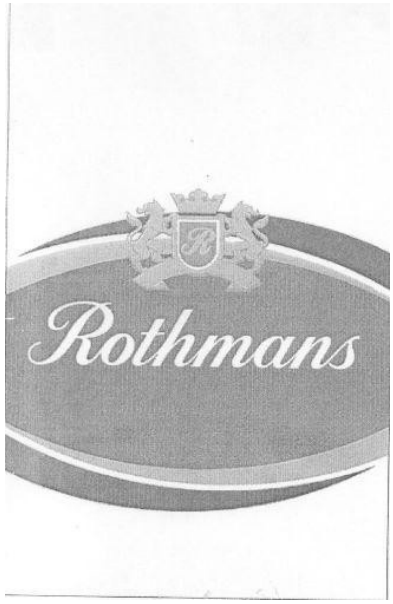
A.
Am 9. Mai 2007 wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 89 die CH-Marke 557 739 "Roseman Crown Agencies KING SIZE" (fig.) publiziert. Sie sieht wie folgt aus:



und ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 34
Zigaretten, Tabak, Produkte aus Tabak, Raucherartikel, Feuerzeuge für Raucher, Streichhölzer.

B.
Am 9. August 2007 erhob die Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch bei der Vorinstanz und beantragte den vollständigen Widerspruch in Bezug auf die Waren, für die die angefochtene Marke eingetragen wurde. Sie stützte sich dabei auf die eigene CH-Marke 540 935 „R Rothmans“ (fig.), welche im SHAB Nr. 253 vom 29. Dezember 2005 publiziert wurde und folgendermassen aussieht:



und für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 34
Zigaretten, Tabak, Produkte aus Tabak; Raucherartikel; Feuerzeuge, Streichhölzer.

Zur Begründung des Widerspruchs führte die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen aus, die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren seien mit denjenigen der Widerspruchsmarke identisch. Weiter bestehe Zeichenähnlichkeit in visueller und phonetischer Hinsicht sowie mit Bezug auf den Sinngehalt. Der Gesamteindruck der angefochtenen Marke werde vom englischen Familiennamen "Roseman" geprägt, nicht zuletzt weil der Verkehr dazu neige, längere Kennzeichen in seiner Erinnerung und im Sprachgebrauch auf den wesentlichen Bestandteil zu verkürzen. Die Wortelemente "Crown Agencies" könnten angesichts der kleinen Schrift, in der sie geschrieben seien, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht wesentlich beeinflussen. Ebenso wenig könnten die Wortelemente "King Size" in der angefochtenen Marke den Gesamteindruck prägen, da sie beschreibend und freihaltebedürftig seien. Die Wortelemente "King Size" beschrieben die Grösse der beanspruchten Waren. Indessen werde der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke vom Wortelement "Rothmans" geprägt. Ihre graphische Gestaltung trete gegenüber dem Wortelement deutlich in den Hintergrund, zumal sich das schweizerische Publikum an die Wortelemente einer Marke besser erinnern könne als an deren Bildelemente. Die Zeichenähnlichkeit zwischen den beiden Zeichen sei demnach nur gestützt auf einen Vergleich zwischen "Roseman" und "Rothmans" zu beurteilen.

Unter dem visuellen Aspekt sei eine Zeichenähnlichkeit insofern zu bejahen, als die fraglichen Zeichen fast gleich lang seien, den gleichen Wortanfang "Ro" aufwiesen und hinsichtlich ihrer zweiten Silbe praktisch übereinstimmten. Unterschiede gebe es zwar nur beim dritten und vierten Buchstaben, diese könnten die überwiegenden klaren visuellen Ähnlichkeiten jedoch nicht aufwiegen.

In klanglicher Hinsicht sei eine Zeichenähnlichkeit ebenfalls zu bejahen. Denn die beiden Wortbestandteile würden vom Verkehr englisch ausgesprochen. Zudem führe die nahezu übereinstimmende Silbenzahl und -länge bei der Aussprache zu einem übereinstimmenden Sprachrhythmus und einer identischen Sprachkadenz, während die Betonung der beiden Wortelemente jeweils auf der ersten Silbe liege.

Die unterschiedlichen Buchstaben in der Mitte "se" bzw. "th" würden in der Schweiz ähnlich ausgesprochen. Der Buchstabe "s" am Wortende des Wortbestandteils "Rothmans" werde im Alltag nicht ausgesprochen. Da die von der angefochtenen und der Widerspruchsmarke beanspruchten Tabakwaren oft auch in einem geräuschvollen Umfeld vertrieben würden (z. B. Kiosk am Strassenrand, Bahnhof, Bars, Restaurants), seien akustische Verwechslungen bei den Bestandteilen "Roseman" und "Rothmans" fast schon vorprogrammiert.

Bezüglich des Sinngehalts wiesen die beiden Wortbestandteile "Roseman" und "Rothmans" eine gewisse Ähnlichkeit auf, indem sie vom Publikum jeweils als englische Familiennamen erkannt würden.

Angesichts der visuellen, akustischen und sinnbildlichen Ähnlichkeiten vergrössere sich die Gefahr, dass die beiden Marken in der Erinnerung des Publikums verwechselt oder zumindest miteinander in Verbindung gebracht würden.

C.
Mit Stellungnahme vom 8. Februar 2008 beantragte die Beschwerdeführerin die kostenfällige Abweisung des Widerspruchs.

Zur Begründung wies sie darauf hin, im Widerspruchsverfahren werde die Zeichenähnlichkeit und die Warengleichartigkeit alleine nach der Eintragung im Register beurteilt. Bereits daraus ergebe sich, dass es entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin nicht zulässig sei, die angefochtene Marke auf den Bestandteil "Roseman" zu reduzieren. Die Prüfung der Zeichenähnlichkeit habe richtigerweise aufgrund eines Vergleichs zwischen der Marke "Roseman Crown Agencies King Size" und der Marke "Rothmans" zu erfolgen. Dass auch die jeweilige graphische Gestaltung der Zeichen komplett unterschiedlich sei, dürfte nicht unerwähnt gelassen werden. Auf der Ebene des Schriftbildes sei das Wortelement der angefochtenen Marke fast viermal so lang wie dasjenige der Widerspruchsmarke. Klanglich unterscheide sich eine aus 5 Worten bestehende Marke offensichtlich von einer 1-Wort-Marke. Selbst bei einer isolierten Betrachtung der sich gegenüberstehenden Marken bestünden klangliche Unterschiede sowohl am Wortanfang als auch am Wortende. Im Englischen werde "Rose" im Vergleich zu "Roth" deutlich weniger und runder ausgesprochen. Nach Meinung der Beschwerdeführerin bildet der komplett unterschiedlich ausgesprochene Vokal "o" ebenfalls einen markanten Unterschied. Ferner sprächen Schweizer Konsumenten das "th" bei "Roth" als

scharfes „s“ aus, was zu einem weiteren akustischen Unterschied führe. Der Endbuchstabe "s" bei "Rothmans" werde entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin genauso wenig unterdrückt wie beim Namen des bekannten Kaufhauses "Harrods" oder der bekannten Bank "Barclays". Die Wortelemente "Roseman" und "Rothmans" unterschieden sich in einem klangstarken Vokal am Wortanfang und in klangstarken Konsonanten in der Zeichenmitte sowie am Zeichenende. Die Wortelemente der gegenständlichen Marken unterschieden sich auch auf der Ebene des Sinngehalts, da sie vom Publikum als zwei verschiedene englische Familiennamen erkannt würden. Demnach könne keine (unmittelbare / mittelbare) Verwechslungsgefahr bestehen.

D.

Mit Entscheid vom 20. August 2008 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und widerrief die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 557 739 vollumfänglich (Dispositiv Ziffer 1 und 2). Weiter verpflichtete sie die Widerspruchsgegnerin (hier Beschwerdeführerin), der Widersprechenden (hier Beschwerdegegnerin) eine Parteientschädigung zu bezahlen (Dispositiv Ziffer 4).

Hinsichtlich der von beiden Zeichen beanspruchten Waren ist die Vorinstanz von Warenidentität ausgegangen. Sie ging vom Grundsatz aus, wonach für die Beurteilung von kombinierten Wort- und Bildmarken der Gesamteindruck und die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente ausschlaggebend seien. Gestützt darauf stellte sie sich auf den Standpunkt, die Prüfung der Zeichenähnlichkeit habe vorliegend anhand der Gegenüberstellung der Begriffe "Rothmans" und "Roseman" zu erfolgen. Sie begründete die Abstellung auf die Markenbestandteile "Rothmans" und "Roseman" damit, die in der angefochtenen Marke ausgewiesenen graphischen Elemente (viereckige, in dunklem Grundton gehaltene Etikette, auf deren oberen Hälfte mit weissen Buchstaben das Wort "Roseman" stehe) seien als schwach zu bezeichnen. Zudem könne die Angabe "Crown Agencies" aufgrund der geringen Grösse leicht übersehen werden und das aufgrund der Grösse und Dicke der Buchstaben dominante visuelle Element "Roseman" werde sich dem Abnehmer als eigentlicher Blickfang der angefochtenen Marke primär einprägen. Beim Zusatz "King Size" handle es sich indes um eine beschreibende Angabe bezüglich der Grösse der beanspruchten Waren in Klasse 34. Solche beschreibenden Hinweise seien in der Regel nicht geeignet, den

Gesamteindruck einer Marke zu prägen. Der Verkehr neige dazu, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen.

Auf der Ebene des Schriftbildes hat die Vorinstanz eine durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bejaht. Beide Marken seien nahezu gleich lang (8 Buchstaben bei "Rothmans", 7 Buchstaben bei "Roseman") und wiesen identische Anfangsbuchstaben (Ro) sowie identische Schlusselemente (man) auf. Diese Ähnlichkeiten überwögen die Unterschiede in der Mitte der Zeichen ("th" gegen "se") sowie den am Schluss der Widerspruchsmarke angefügten Genitiv "s".

In Bezug auf den klanglichen Vergleich seien sich die prägenden Elemente beider Marken sehr ähnlich. In korrektem Englisch werde "Rothmans" \rothmans\, "Roseman" \rōzman\ ausgesprochen. Dabei sei anzumerken, dass nicht mit Sicherheit festgestellt werden könne, wie ein Abnehmer ein Wort ausspreche, das nicht seiner Muttersprache angehöre. Trotz der bestehenden Unterschiede bei einer englischen Aussprache der zwei Marken bedürfe es einer sehr klaren Aussprache und eines aufmerksamen Zuhörers, um die klanglichen Differenzen herauszuhören. Bei einer französischen Aussprache der prägenden Elemente beider Marken bildeten beide je zwei Silben, wobei das "th" der Widerspruchsmarke schwach bis gar nicht betont werde. Damit würden die phonetischen Unterschiede zwischen diesen Zeichenbestandteilen umso mehr verwischt.

Auf der Ebene des Sinngehalts würden "Rothmans" und "Roseman" als englische Familiennamen wahrgenommen und wiesen demnach keinen konkreten Sinngehalt auf. Auch werde der Verkehr kaum die beiden prägenden Elemente in einzelne Teile zerlegen (Roth-man bzw. Rose-man) und mit einem "roten Mann" bzw. einem "Rosenmann" assoziieren. Eine solche Zerlegung würde nur im relevanten Produktebereich Sinn machen ("Roseman" für Blumen). Vorliegend komme keinem der beiden Markenbestandteile eine Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zu.

Aus diesen Gründen sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

E.

Am 22. September 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 20. August 2008 Beschwerde beim Bun-

desverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der Dispositiv-Ziffern 1, 2 und 4 der angefochtenen Verfügung und die Abweisung des Widerspruchs Nr. 9087, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im erstinstanzlichen Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Im Wesentlichen bestreitet die Beschwerdeführerin die Ausführungen der Vorinstanz zur Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr. Sie erachte das Vorgehen der Vorinstanz aus sachverhaltlicher und rechtlicher Sicht als falsch, wenn sie aufgrund einer isoliert betrachteten, angeblichen Zeichenähnlichkeit der Wortelemente (bzw. Familiennamen) "Rothmans" und "Roseman" auf eine direkte Verwechselbarkeit der zwei Wort-/Bildmarken schliesse, obwohl sich diese gemäss Registereintrag in Bezug auf verschiedene Elemente klar voneinander unterschieden. Dadurch führe die Vorinstanz den Grundsatz, dass die Marken als Ganzes zu würdigen seien, ad absurdum. Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, es sei nicht zulässig, das aus fünf Worten bestehende Wortelement der angefochtenen Marke auf ein Wort zu reduzieren und eine inkorrekte oder undeutliche Aussprache von "Rothmans" und "Roseman" als Prüfungsprämisse zu unterstellen. Es sei auch nicht nachvollziehbar, dass die Vorinstanz dem Kriterium des Sinngehalts vorliegend keine Bedeutung zumesse, obwohl sie davon ausgehe, dass die Wortelemente "Rothmans" und "Roseman Crown Agencies King Size" verstanden und gedeutet würden.

Die Prüfung der Zeichenähnlichkeit sei demnach anhand eines Vergleichs der angefochten Marke "Roseman Crown Agencies King Size" in ihrer Gesamtheit mit der Widerspruchsmarke "R Rothmans" vorzunehmen. Auf dieser Vergleichsebene seien die gegenständlichen Zeichen auf der Ebene des Schriftbildes, Wortklangs und Sinngehalts komplett verschieden. Es bestehe weder eine mittelbare noch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, selbst wenn die von den sich gegenüberstehenden Zeichen dieselben Waren beanspruchten.

Die Beschwerdeführerin verweist im Übrigen auf die Begründung gemäss ihrer Stellungnahme zum Widerspruch.

F.
Mit Schreiben vom 25. November 2008 verzichtet die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf

die Begründung der angefochtenen Verfügung, die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

G.
Mit Beschwerdeantwort vom 26. März 2009 beantragt die Beschwerdegegnerin innert mit Verfügung vom 26. November 2008 bzw. 29. Januar 2008 erstreckter Frist die Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, die Prüfung der Verwechslungsgefahr sei anhand der dominierenden Elemente der sich gegenüberstehenden Zeichen vorzunehmen, d. h. "Rothmans" für die Widerspruchsmarke und "Roseman" für die angefochtene Marke. Ein Vergleich zwischen den beiden zentralen Markenelementen zeige, dass diese in phonetischer, schriftbildlicher und sinnbildlicher Hinsicht eine grosse Zeichenähnlichkeit aufwiesen. Im Weiteren sei an die Unterscheidbarkeit der beiden sich gegenüberstehenden Marken ein besonders hoher Massstab anzulegen, handle es sich bei den beanspruchten Waren um solche des täglichen Gebrauchs, die häufig schnell und nur mit geringer Aufmerksamkeit erworben würden. Die grosse visuelle und phonetische Ähnlichkeit der prägenden Markenbestandteile ergebe somit eine Verwechslungsgefahr.

H.
Mangels entsprechendem Antrag wurde keine Parteiverhandlung durchgeführt.

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

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 31 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005, VGG; SR 173.32).

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG).

Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 3 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

2.2 Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

2.3 Bei den Bestandteilen "Roseman" in der angefochtenen und "Rothmans" in der Widerspruchsmarke handelt es sich, darüber sind sich Parteien und Vorinstanz einig, um englische Familiennamen.

Gemäss Rechtsprechung und Doktrin sind Personennamen grundsätzlich eintragungsfähig, sie können monopolisiert werden und geniessen entsprechenden Schutz. Das geltende Recht sieht für Marken, die aus Personennamen bestehen, keinen unterschiedlichen Schutz vor, weshalb auch für die Eintragung von Vor- und Familiennamen ins Markenregister dieselben absoluten Kriterien für die Eintragung der übrigen Markenkategorien massgeblich sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Dezember 2008 B-2635/2008 E. 2.3 mit zahlreichen Hinweisen auf Lehre und Praxis sowie vom 7. November 2007 B-7433/2006 E. 3). Analog verhält es sich mit dem Widerspruchsverfahren. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken, die aus Personennamen bestehen, kommen grundsätzlich dieselben

Kriterien wie für die übrigen Markenkategorien zur Anwendung (vgl. nachfolgend E. 4 ff.).

3.

3.1 Der Inhaber der älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen entsprechende Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die Eintragung der angefochtenen Marke wurde am 9. Mai 2007 veröffentlicht, womit der am 9. August 2007 erhobene Widerspruch rechtzeitig erfolgte (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG). Erweist sich ein Widerspruch als begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen, andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

3.2 Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz aus, wenn sie einer älteren Marke derart ähnlich sind, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen in seinem Schutzbereich durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die gekennzeichneten Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr). Ferner können die schlechter berechtigten Zeichen eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten die Zeichen zwar auseinander zu halten vermögen, aber auf Grund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 146 E. 2a, VW, BGE 128 III 441 E. 3.1 – Appenzeller, BGE 127 III 160 E. 2a – Securitas).

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

3.3 Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a – Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil vom Bundesgericht 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 – Yello).

4.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es sowohl auf die Zeichenähnlichkeit (vlg. nachfolgend E. 6) als auch auf die Warengleichartigkeit (vgl. nachfolgend E. 5) an, wobei zwischen den beiden Elementen eine Wechselwirkung besteht (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N 8 ad Art. 3 MSchG).

5.

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 126 III 315 E. 6b/bb – apiella, BGE 122 III 382 E. 3a – Kamillosan). Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb – apiella, BGE 122 III 382 E. 3a – Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 – Yello).

Aus den entsprechenden Einträgen im Markenregister geht hervor, dass sowohl die angefochtene Marke als auch die Widerspruchsmarke den Markenschutz für verschiedene, grösstenteils identische Waren

der Klasse 34 beanspruchen: Zigaretten, Tabak, Produkte aus Tabak; Raucherartikel; Feuerzeuge (für Raucher), Streichhölzer. Bei den Produkten, für welche die sich gegenüberstehenden Marken geschützt sind, gehen Lehre und Rechtsprechung davon aus, dass sich diese an bestehende, aber auch an potentielle Raucherinnen und Raucher richten; für diese Waren komme das gesamte breite Publikum als Endabnehmer in Frage (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. April 2009 B-7515/2008 E. 4.2 i. f.; auch in jenem Fall beanspruchten die Vergleichszeichen Waren der Klasse 34; vgl. auch ALEXANDER PFISTER, Die Absatzmittler als relevanter Verkehrskreis im Markeneintragungsverfahren, in: sic! 2009 S. 683 ff., insbesondere S. 687). Unter diesen Umständen ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung auf Warenidentität geschlossen hat. Dies umso mehr, als ihre Würdigung von den Parteien auch nicht in Abrede gestellt wird.

6.

6.1 Die Ähnlichkeit von zwei Zeichen beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den diese in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a – Boss; EUGEN MARBACH, Markenrecht, 2., vollständig überarbeitete Auflage, in: Roland von Büren/Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Dritter Band: Kennzeichenrecht, Erster Halbband SIWR III/1, 2009, Basel, Rz. 864 ff.).

Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und, gegebenenfalls, den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc – Securitas, BGE 122 III 382 E. 5a – Kamillosan). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (MARBACH, a. a. O., Rz. 875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 119 II 473 E. 2c – Radion).

6.2 Bei den sich vorliegend gegenüberstehenden Zeichen handelt es sich um zwei Wort-/Bildmarken. Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit hat die Vorinstanz den Vergleich der Marken zunächst aufgrund der Gegenüberstellung der Wortelemente "Rothmans" der Widerspruchsmarke und "Roseman" der angefochtenen Marke angestellt.

Dies seien die prägenden Bestandteile, welche den Gesamteindruck bestimmten (vgl. hierzu noch E. 6.3.1-6.3.3).

6.2.1 Auf der Ebene des Schriftbildes ist festzuhalten, dass das prägende Element der angefochtenen Marke ("Roseman") aus sieben bzw. dasjenige der Widerspruchsmarke ("Rothmans") aus acht Buchstaben besteht. Neben der beinahe identischen Wortlänge weisen beide Zeichen die identischen Anfangsbuchstaben "Ro" auf, während am Wortende drei Buchstaben ("man") identisch sind. Neben diesen stark in den Vordergrund tretenden gemeinsamen Punkten unterscheiden sich beide Marken im zweiten Teil der ersten Silbe ("th" bei der Widerspruchsmarke, "se" bei der angefochtenen Marke). Im Gegensatz zur angefochtenen Marke endet die Widerspruchsmarke mit dem angehängten Genitiv-s. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass hinsichtlich des Schriftbildes die Gemeinsamkeiten die Unterschiede überwiegen. Da dem Aspekt des Schriftbilds praxisgemäss aber eine eher geringe Bedeutung zugeschrieben wird (MschG-Wilelli, N 78 ad Art. 3 MSchG; Marbach in: SIWR III/1, a. a. O., Rz. 885), sind nachfolgend die Aspekte des Wortklangs und Sinngehalts zu untersuchen.

6.2.2 Mit Bezug auf die prägenden Elemente beider Marken hat die Vorinstanz eine Ähnlichkeit im Wortklang bejaht.

Die Vergleichsmarken stimmen in der Anzahl Silben (2), im Wortanfang (jeweils "Ro") sowie im Wortende (jeweils "man") überein. Des Weiteren weisen sie eine ähnliche Vokalfolge auf. Ein Unterschied lässt sich bloss im zweiten Teil der ersten Silbe feststellen ("ro*th"* bei der Widerspruchs- bzw. "ro*se"* bei der angefochtenen Marke) und im Schlussbuchstaben der Widerspruchsmarke (Genitiv-s).

Bei der Prüfung des Klangbilds ist die Aussprache in allen Landesteilen zu berücksichtigen. Ausgangspunkt ist grundsätzlich die korrekte Aussprache. Bei diesem Kriterium wird auf die allgemeinen Regeln der Aussprache abgestellt. Bei fremdsprachigen Marken ist die Berücksichtigung einer fremdsprachigen Aussprache gerechtfertigt, wenn es sich erkennbar um eine fremdsprachige Marke handelt und die Abnehmer einer entsprechenden Fremdsprache mächtig sind oder das die Marke prägende Fremdwort allgemein geläufig ist, wie das namentlich bei englischsprachigen Marken der Fall sein kann (vgl. zum Thema der Aussprache: MSchG-Wilelli N 71 f. ad Art. 3 MSchG; vgl. auch Lucas

DAVID, a. a. O., N 19 ad Art. 3 MSchG; MARBACH in SIWR III/1, a. a. O., Rz. 876).

In korrektem Englisch wird "Rothmans" \rothmans\, "Roseman" \rōzman\ ausgesprochen. Die Endung "s" der Widerspruchsmarke vermag den Gesamteindruck der Marke weniger zu prägen als der Wortanfang und die Buchstabengruppe "ro" und "man". Dies umso mehr, als das angehängte Genitiv-s selbst bei einer korrekten Aussprache weniger stark betont wird. Bei der Prüfung des Klangbilds aufgrund des Markenvergleichs wird ersichtlich, dass die Buchstaben "th" bei der Widerspruchsmarke und "se" bei der angefochtenen Marke in Englisch zwar nicht gleich ausgesprochen werden. Dennoch, selbst bei einer korrekten englischen Aussprache sind die Buchstabenpaare "th" und "se" im Vergleich zu den restlichen Markenelementen weniger stark akzentuiert und infolgedessen leicht zu überhören. Mit Bezug auf die Buchstabengruppe "Ro" am Anfang der jeweiligen Zeichen bringt die Beschwerdeführerin in der Stellungnahme vom 8. Februar 2008 vor, der Vokal "o" werde bei der angefochtenen Marke aufgrund der unterschiedlich nachfolgenden Buchstaben nicht gleich wie bei der Widerspruchsmarke, sondern runder und klangvoller ausgesprochen. Ein allfälliger Unterschied in der Aussprache des gemeinsamen Wortanfangs "ro" aufgrund der nachfolgenden Buchstaben dürfte für die Mehrheit der angesprochenen Konsumenten aber schwer erkennbar sein und kann daher bloss marginale Bedeutung haben. Es ist unter diesen Aspekten nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz festhält, dass es trotz der bestehenden Unterschiede in der Aussprache schon einer sehr klaren Aussprache und eines aufmerksamen Zuhörers bedürfe, um die klanglichen Unterschiede herauszuhören.

Wie bereits angeführt, wird bei der Prüfung des Klangbilds grundsätzlich von der korrekten Aussprache ausgegangen. Der Vollständigkeit halber, wenn auch für sich allein nicht unbedingt ausschlaggebend, ist dennoch anzumerken, dass der englische "th"-Laut in keiner der schweizerischen Nationalsprachen vorkommt, weshalb dieser – auch von Schweizerinnen und Schweizern, die die englische Sprache beherrschen – oft fehlerhaft ausgesprochen wird. Nicht nur bei Französisch- sondern auch bei Deutsch- und allenfalls bei Italienischsprachigen wird das Buchstabenpaar "th" oft als "s", "d" oder "z" gesprochen. Mit Bezug auf den vorliegenden Fall ist somit zu erwarten, dass Schweizer Abnehmer, die nicht über Englischkenntnisse verfügen oder trotz vorhandener Sprachkenntnisse Mühe mit der Aus-

sprache haben, dazu neigen, den "th"-Laut der Widerspruchsmarke so ähnlich wie die Buchstaben "se" der angefochtenen Marke zu betonen, was unvermeidlich zu einer klanglichen Ähnlichkeit der prägenden Markenbestandteile führt. Gemäss Rechtsprechung wird dem Wortanfang und der Endung in der Regel grössere Beachtung als die dazwischen liegenden Silben geschenkt (vgl. BGE 122 III 390 Kamillosan / Kamillan und Kamillon). Wie bereits angeführt, weisen die zu beurteilenden Marken einen identischen Wortanfang (ro) und eine beinahe identische Endung (man) auf. Im dominanten Bestandteil stimmen die beiden Zeichen in fünf von acht Buchstaben (Widerspruchsmarke) bzw. von sieben Buchstaben (angefochtene Marke) überein. Das "th" in der Widerspruchs- bzw. das "se" in der angefochtenen Marke sind als phonetisch schwach zu bezeichnen, da sie – unabhängig davon, ob sie korrekt ausgesprochen werden – leicht zu überhören bzw. zu übersehen sind. Die unterschiedlichen Buchstabenpaare am Ende der ersten Silbe vermögen weder die überwiegenden Ähnlichkeiten im Klangbild aufzuheben noch den Gesamteindruck zu beeinflussen, den die Marken beim Publikum hinterlassen.

Nach den vorstehenden Ausführungen ist festzuhalten, dass die hier zu beurteilenden Marken auch im Wortklang ähnlich sind.

6.2.3 Auf der Ebene des Sinngehalts sind sich die Parteien und die Vorinstanz darüber einig, dass beide Konfliktzeichen vom Publikum als allgemeine englische Familiennamen wahrgenommen werden. Eher weit hergeholt und gekünstelt erscheint indessen das Argument der Beschwerdeführerin, wonach die gegenständlichen englischen Familiennamen beim Betrachter auch unterschiedliche Sinnassoziationen wecken, nämlich zu einem "Rosenmann" einerseits und einem "Rotmann" oder "roten Mann" bzw. einer Farbe andererseits (vgl. auch MARBACH in: SIWR III/1, a. a. O., N. 866 ad Art. 3 MSchG). Mit Bezug auf die semantische Bedeutung ist zusammenfassend anzumerken, dass in den Vergleichszeichen kein konkreter Sinngehalt zu erkennen ist.

6.3 Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass die Vorinstanz bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit die sich gegenüberstehenden Marken einzig anhand der Wortelemente und Familiennamen "Rothmans" und "Roseman" verglichen habe, obwohl sich die Zeichen gemäss Registereintrag bezüglich verschiedener Elemente klar voneinander

unterschieden. Es sei nicht zulässig, das aus fünf Worten bestehende Wortelement der angefochtenen Marke auf ein Wort zu reduzieren.

6.3.1 Wie bereits ausgeführt, beurteilt sich die Zeichenähnlichkeit zweier Marken aufgrund des Gesamteindrucks, den sie bei den massgeblichen Verkehrskreisen hinterlassen (vgl. MSchG-Wilii N 63 ad Art. 3 MSchG; Marbach in: SIWR III/1, a. a. O., Rz. 864 ff.; BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller; 121 III 377 E. 2 Boss/Boks; 119 II 473 E. 2c Radion/Radiomat). Ausgangspunkt für die Beurteilung der Markenähnlichkeit sind grundsätzlich die Eintragungen im Register (BGE 119 II 475 E. 2b Radion; MschG-Willi), worauf die Beschwerdeführerin im Übrigen zutreffend hinweist. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (vgl. MSchG-Willi, N 67 f. ad Art. 3 MSchG; Marbach in: SIWR III/1 a. a. O., Rz. 867 f.; Entscheid der RKGE vom 27. April 2005 E. 6 O (fig.)/O (fig.), veröffentlicht in sic! 2006 S. 673). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (Marbach in: SIWR III, a. a. O., Rz. 867 f.), wobei es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a Kamillosan).

6.3.2 Die angefochtene Marke ist als kombinierte Wort-/Bildmarke im Register eingetragen. Bei den graphischen Elementen handelt es sich um eine rechteckige Etikette. Auf ihrem – gemäss Registereintrag – dunklen Hintergrund erscheint in der oberen Hälfte das Wort "Roseman" in relativ grossen weissen Buchstaben. Unterhalb dieses Wortes ist in deutlich kleinerer Schrift das Wortelement "Crown Agencies" angebracht. Unmittelbar unter "Crown Agencies" wird in etwas grösserer Schrift das in Grossbuchstaben gehaltene Wortelement "KING SIZE" sichtbar.

Gemäss konstanter Rechtsprechung sind bei kombinierten Wort-/Bildmarken die prägenden Wort- oder Bildelemente für den Gesamteindruck entscheidend, während unterscheidungsschwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. Februar 2009 [B-3508/2008] E. 6 i. S. KaSa K97 [fig.] / biocasa [fig.] und vom 19. Dezember 2007 [B-

7500/2006] E. 6.4 – Diva Cravatte). Anders gesagt, bei kombinierten Wort-/Bildmarken kann der Gesamteindruck praxisgemäss oft von den Wortelementen geprägt sein, zumindest wenn die graphischen Elemente nicht wegen besonderer Originalität auffallen und nicht ohne weiteres in der Erinnerung der Abnehmer haften bleiben (vgl. Urteil BVGer B-8011/2007 vom 24. Oktober 2008 Emotion/e motion (fig.), E. 6.3; Urteil BVGer B-1171/2007 vom 3. Juni 2008 Orthofix (fig.)/Orthofit (fig.) E. 8.2.1).

Im Sinne der geschilderten Praxis ist nachfolgend zu prüfen, ob die Vorinstanz die Prüfung der Zeichenähnlichkeit der fraglichen Marken zu Recht schwergewichtig anhand der Bestandteile "Roseman" und "Rothmans" vornahm. Mit Bezug auf die angefochtene Marke stellt sich die Frage, ob die Vorinstanz auch die Bild- (Etikette) und Wort-Elemente ("Crown Agencies" und "King Size") hätte mitberücksichtigen sollen.

6.3.3 Vorliegend zeichnet sich die in schwarzweiss gehaltene viereckige Etikette nicht durch besondere Originalität aus. Ebenso wenig sind die verschiedenen Schreibweisen, mit welchen die drei Wortelemente gestaltet sind, besonders auffallend oder aussergewöhnlich. Diese weichen auch nicht speziell von den Standardschriften ab, die üblicherweise auf Zigarettenpackungen gedruckt sind. Auf der visuellen Ebene ist anzumerken, dass sich die in einer grösseren Schrift bzw. in Grossbuchstaben dargestellten Wortelemente grundsätzlich deutlicher als solche erkennen lassen, die in einer kleineren Schrift in Erscheinung treten. Unter diesen Umständen ist nachvollziehbar, dass die Angabe "Crown Agencies" auf Grund der kleineren Schriftgrösse leicht übersehen werden kann. Indessen ist der Wortbestandteil "Roseman" auf Grund seiner grösseren und dickeren Buchstaben ohne weiteres geeignet, für die Wahrnehmung einen Blickfang darzustellen und das Erinnerungsbild der Abnehmer entscheidend zu prägen.

Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin hat die Vorinstanz nicht nur beim bildlichen Vergleich sondern auch bei der Beurteilung des Sinngehalts als Teilaspekt der Zeichenähnlichkeit die angefochtene Marke unter Berücksichtigung aller Wortbestandteile geprüft. Ins Deutsche übersetzt heisst das Element "Crown Agencies" wörtlich "Krone Agenturen", im übertragenen Sinn "Agenturen der (englischen) Krone". Gestützt auf diese Übersetzung dürften die Konsumenten den

Zusatz "Crown Agencies" als Hinweis auf ein Königshaus bzw. eine Adelsfamilie interpretieren. Mit ähnlichen Ausdrücken, die Luxus, Eleganz, Prestige und Genuss symbolisieren, werden Zigaretten und Rauchwaren, wie sie von der angefochtenen Marke im Übrigen beansprucht werden, auch typischerweise beworben (vgl. z. B. Dunhill, Benson & Hedges, Philip Morris). Im Segment der Raucherartikel kommt es zudem häufig vor, dass Hoheitszeichen in Form von Wappen zur bildlichen Darstellung von Marken verwendet werden (vgl. Zigarettenschachteln der Marken "Marlboro", "Benson & Hedges", "Philip Morris", "Dunhill", "Pall Mall"). Aus diesen Ausführungen folgt, dass der Wortbestandteil "Crown Agencies" weder unter dem visuellen noch unter dem Aspekt des Sinngehalts das Erinnerungsvermögen der Abnehmer wesentlich zu beeinflussen vermag und daher für den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht entscheidend sein dürfte.

Die englische Bezeichnung "King Size" heisst ins Deutsche übersetzt "extragross" (Online-Duden-Oxford Englisch-Deutsch). Mit Bezug auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 34 – namentlich Zigaretten – stellt sie einen beschreibenden Hinweis auf das (Zigaretten)format dar. Es darf daher angenommen werden, dass ein solcher beschreibender Zusatz nicht geeignet ist, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke entscheidend zu beeinflussen.

Nach dem Gesagten ergibt sich, dass den Markenbestandteilen "Crown Agencies" und "King Size" schon für sich allein betrachtet keine signifikante Bedeutung zukommen kann. Aber auch in Verbindung mit dem Markenbestandteil "Roseman" vermögen beide kennzeichnungsschwachen Wortelemente der Marke als Ganzes nicht zu einem höheren Individualisierungsgrad zu verhelfen. Denn gesamthaft betrachtet kann "Roseman Crown Agencies King Size" beim Publikum wohl kaum den Eindruck erwecken, dass sich hinter der angefochtenen Marke eine bestimmte reelle oder fiktive Persönlichkeit verbirgt, zumal die Zusätze "Crown Agencies" bzw. "King Size" wohl kaum als Personennamen interpretiert werden können (vgl. in Bezug auf Marken, die aus einem Vor- und Familiennamen zusammengesetzt sind Urteil BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 monari /Anna Molinari E. 6.3). Es darf deshalb zu Recht angenommen werden, dass sich die Abnehmer im vorliegenden Fall aufgrund der schwachen Wortkomponenten "Crown Agencies" bzw. "King Size" vorab am Familiennamen "Roseman" orientieren und diesem grösseres Gewicht zumessen. Die Fokussierung auf den Familiennamen "Roseman" lässt

sich im Übrigen auch sonst auf dem Zigarettenmarkt beobachten, wo zahlreiche Marken oft nur aus einem einzigen Familien- bzw. Phantasienamen bestehen (vgl. z. B. Davidoff, Barclay, Dunhill, Winston, Chesterfield, Vogue, Kent, usw.).

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Auffassung der Vorinstanz, wonach die Abnehmer im Fall der angefochtenen Marke nicht vom Gesamtnamen ausgehen, sondern auf den wesentlichen kennzeichnenden Bestandteil "Roseman" abstellen würden, nicht zu beanstanden ist.

7.
Schliesslich ist in einer wertenden Gesamtbetrachtung darüber zu befinden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken, die aus Personennamen (Vor- und / oder Familiennamen) gebildet sind, gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie für die übrigen Markenkategorien (vgl. RKGE in: sic! 2006 S. 859, E. 8 Pfleger/CP Caren Pfleger; BGE 116 II 614).

7.1 Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Vergleichszeichen für praktisch identische Waren beansprucht werden, weshalb ein strenger Massstab anzulegen ist. Als Genussmittel stellen Zigaretten, Tabak- und Rauchwaren, wie sie von den sich gegenüberstehenden Marken beansprucht werden, sogenannte Produkte des täglichen Gebrauchs dar. Diese richten sich an ein breites Publikum, von dem bei der Prüfung hinsichtlich Markenunterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf (vgl. auch vorne E. 5 mit Hinweisen).

7.2 Der Widerspruchsmarke "Rothmans" kann in Verbindung mit den massgeblichen Waren kein beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden, weshalb ihr – entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin – ein normaler Schutzumfang zukommt (vgl. vorne E. 3.3).

Zwar sehen die graphischen Ausgestaltungen beider Marken auf den ersten Blick unterschiedlich aus, aber näher betrachtet stimmen sie in einem entscheidenden Punkt überein. Bei beiden Zeichen erscheint die weisse Invers-Schrift auf schwarzem Hintergrund.

Die dominanten Wortbestandteile beider Marken stimmen in den Anfangs- (Ro) und Endsilben (man) überein. Die gemeinsamen Buchstaben stehen im Verhältnis fünf zu acht bei der Widerspruchsmarke bzw.

im Verhältnis fünf zu sieben bei der angefochtenen Marke. Aufgrund der Überschneidung im Wortanfang und in drei von vier Schlussbuchstaben bzw. aufgrund der untergeordneten Bedeutung der weiteren Markenkomponenten in der angefochtenen Marke ist eine Zeichenähnlichkeit auf der Ebene des Schriftbildes und des Wortklangs zu bejahen. Bezüglich des Sinngehalts ist festzuhalten, dass die Konsumenten in den Vergleichszeichen je einen Familiennamen erblicken können. Aufgrund der schwachen Kennzeichnungskraft der zwei Markenelmente "Crown Agencies" und "King Size" der angefochtenen Marke ist davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise diesen Beifügungen keine grosse Bedeutung beimessen und ihre Aufmerksamkeit auf den Familiennamen "Roseman" lenken. Da weder für die Widerspruchsmarke noch für die angefochtene Marke ein konkreter Sinngehalt erkennbar ist bzw. da unter dem Aspekt des Sinngehalts die Vergleichszeichen nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden können, werden die Gemeinsamkeiten auf der Ebene des Schriftbildes und des Wortklangs nicht kompensiert.

7.3 Aufgrund der vorstehenden Erwägungen und unter Berücksichtigung, dass die von den Vergleichszeichen beanspruchten Waren nahezu identisch sind, sich beide Marken in visueller und klanglicher Hinsicht ähneln und beim Publikum unter dem Aspekt des Sinngehalts keine besonderen Gedankenassoziationen zu bestimmten Personen vermitteln, ist zu folgern, dass eine Gefahr von Fehlzurechnungen besteht. Es liegt somit eine Verwechslungsgefahr vor.

8.

Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet, womit sie abzuweisen und die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig und es steht der Beschwerdegegnerin einen Anspruch auf Parteientschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

9.

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21.Februar 2008, VGKE, SR 173.320.2). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert

vor allem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür 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 (J. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, 29 f.). Vorliegend rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festzulegen. Diese werden mit dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

10.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzten. Der Aufwand des Rechtsvertreters der Beschwerdegegnerin beschränkt sich auf die Einreichung einer Beschwerdeantwort kleineren bis mittleren Umfangs (5 Seiten). Trotz der eingereichten Kostennote in der Höhe von Fr. 3'766.– erscheint vorliegend eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.– angemessen (Art. 14 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE).

11.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, BGG, SR 173.110). Es ist deshalb endgültig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin

auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 2'500.– (inkl. MWSt) zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Akten zurück);
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben);
- die Vorinstanz (Widerspruchsverfahren Nr. 9087; Einschreiben; Vorakten zurück).

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani	Corrado Bergomi

Versand: 10. November 2010