Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-3162/2010

Urteil vom 8. Februar 2012

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

Deichmann SE, Deichmannweg 9, DE-45359 Essen,
vertreten durch Dr. Thierry Calame und/oder Dr. Saskia Eschmann, Lenz & Staehelin, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Charles **Mac Corvick,** c/o X._____,
Elsässerstrasse 7, 4056 Basel,
vertreten durch Advokat Jörg Honegger,
Liatowitsch & Partner, Elisabethenstr. 28, Postfach 425,
4010 Basel,
Beschwerdegegner,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 10442 - IR Nr. 758'995
5TH AVENUE (fig.) / Schweizer Marke CH-Nr. 582'842
AVENUE (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Schweizer Wort-/Bildmarke CH-Nr. 582'842 "AVENUE" (fig.) wurde vom Beschwerdegegner am 3. Dezember 2008 bei der Vorinstanz hinterlegt und am 11. Februar 2009 in Swissreg (http://www.swissreg.ch) veröffentlicht. Die Marke sieht wie folgt aus



und ist für die nachstehenden Waren eingetragen:

> *Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Reisekoffer, Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen; Pferdegeschirre und Sattlerwaren.*
>
> *Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.*

B.
Am 8. Mai 2009 erhob die Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin, die Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG, gegen die Eintragung dieser Marke teilweise Widerspruch, nämlich in Klasse 18 für "*Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Reisekoffer, Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke"* sowie allen in Klasse 25 beanspruchten Waren. Sie stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung IR 758'995 "5TH AVENUE" (fig.), welche am 21. Mai 2001 in das internationale Register eingetragen und der Schweiz am 2. August 2001 notifiziert wurde (Gazette 2001/13). Sie hat folgendes Aussehen



und ist für die nachfolgenden Waren eingetragen:

> *Klasse 18: Cuir, imitations cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe); malles et sacs de voyage; parapluies, parasols.*

Klasse 25: Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

Zur Begründung des Widerspruchs führte sie im Wesentlichen aus, die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren gegen welche Widerspruch erhoben wurde, seien mit denjenigen der Widerspruchsmarke identisch bzw. zumindest gleichartig, weshalb die Verwechslungsgefahr streng zu beurteilen sei. Die beiden Wort-/Bildmarken würden im sie jeweils prägenden Wortbestandteil "Avenue" übereinstimmen, was eine Ähnlichkeit in Klang, Schriftbild und Sinngehalt bewirke, sodass eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen sei. Die im angefochtenen Zeichen enthaltene Grafik, würde nicht ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke zu bannen.

C.
Der Widerspruchsgegner liess sich innert der von der Vorinstanz angesetzten Frist nicht vernehmen.

D.
Daraufhin verfügte die Vorinstanz am 17. März 2010 die Abweisung des Widerspruchs. Zur Begründung führte sie aus, dass dem in beiden Marken auftretenden Wortelement "AVENUE" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren aufgrund seines den Verkaufsort dieser Waren beschreibenden Charakters die Unterscheidungskraft fehle, weshalb dieses in Alleinstellung ohne eine Grafik nicht schutzfähig sei. Daher könne sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf den im angefochtenen Zeichen enthaltenen Ausdruck "AVENUE" erstrecken, weswegen aufgrund der sich deutlich unterscheidbaren Grafik im angefochtenen Zeichen eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.

E.
Gegen diese Verfügung erhob die Rechtsnachfolgerin der Widersprechenden, die Deichmann SE, am 29. April 2010 Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht. Die Rechtsbegehren lauten wie folgt:

> "1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 17. März 2010 im Widerspruchsverfahren 10442 sei aufzuheben.
>
> 2. Es sei die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 582'842 "AVENUE (fig.), eingetragen am 11. Februar 2009, für "Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Reisekoffer, Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke" in der Klasse 18 sowie sämtliche eingetragenen Waren in der Klasse 25 zu widerrufen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beschwerdegegners."

In prozessualer Hinsicht beantragt sie eine öffentliche Parteiverhandlung im Sinne von Art. 40 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021).

Zur Beschwerdebegründung macht sie geltend, dass die bestrittenen Waren beider Marken identisch bzw. gleichartig seien. Die Marken würden vom gemeinsamen Wortbestandteil "AVENUE" geprägt. Die graphischen Elemente seien von untergeordneter Bedeutung und vermöchten entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht, jedem Zeichen – angesichts einer angeblichen Kennzeichnungsschwäche des Wortbestandteils – ein eigenes Gepräge zu verleihen und so die Verwechslungsgefahr zu bannen. Insbesondere das abstrakte Symbol vor dem Wortelement der angefochtenen Marke sei nicht geeignet die Zeichen voneinander abzuheben. Des Weiteren bestreitet sie, dass sich der Schutzumfang nicht auf das Wortelement beziehe, weil damit ein möglicher Verkaufsort der Waren beschrieben werde. Zahlreiche andere Marken enthielten diesen Bestandteil, obwohl sie für Waren beansprucht würden, die in Geschäftslokalitäten an einer Strasse verkauft werden. Selbst wenn der Bestandteil AVENUE als schwach anzusehen sei, müsse er trotzdem mitberücksichtigt werden. Zudem handle es sich bei der Widerspruchsmarke um eine verkehrsbekannte Marke.

F.
Mit Schreiben vom 6. Juli 2010 legitimierte sich der Rechtsvertreter des Beschwerdegegners und beantragte Akteneinsicht. Im gleichen Schreiben ersuchte er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für den Beschwerdegegner und stellte die Zustellung der entsprechenden Unterlagen in Aussicht.

G.
Die Vorinstanz liess sich mit Schreiben vom 9. Juli 2010 vernehmen. Sie beantragt, die Beschwerde abzuweisen und weist darauf hin, dass das Bundesverwaltungsgericht hinsichtlich der Frage der Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke volle Kognition habe.

H.

H.a Der Beschwerdegegner reichte am 5. August 2010 das ausgefüllte Formular "Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 65

VwVG" nebst Beilagen beim Bundesverwaltungsgericht ein und ersuchte das Gericht, ihm Advokat Jörg Honegger als amtlich bestellter Rechtsvertreter zu bestellen.

H.b Mit Verfügung vom 6. August 2010 wurde der Beschwerdegegner aufgefordert, eine Bestätigung der X._____ beziehungsweise der gemäss Handelsregister zu ihrer Vertretung berechtigten Gesellschafter bei Gericht einzureichen, aus welcher die im laufenden Geschäftsjahr zu erwartenden Umsätze und Gewinne sowie eine allfällige Beteiligung des Beschwerdegegners daran ersichtlich ist.

H.c Mit Eingabe vom 12. August 2010 übermittelte der Beschwerdegegner ein Schreiben der Gesellschafter der X._____ vom 10. August 2010, wonach der Beschwerdegegner weder eine Lohnerhöhung noch eine Umsatz- bzw. Gewinnbeteiligung zu erwarten habe.

H.d Mit Zwischenverfügung vom 18. August 2010 wurde das Gesuch des Beschwerdegegners um unentgeltliche Rechtspflege gutgeheissen und Advokat Jörg Honegger als unentgeltlicher Rechtsvertreter bestellt.

I.
Innert erstreckter Frist liess sich der Beschwerdegegner mit Eingabe vom 15. Oktober 2010 vernehmen. Er beantragt, die Beschwerde abzuweisen unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin. In verfahrensrechtlicher Hinsicht sei auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung zu verzichten.

In materieller Hinsicht bestreitet er, dass das abstrakte Symbol vor dem Wortelement der angefochtenen Marke kennzeichnungsschwach sei. Es erinnere an eine lange Strasse, welche bis an den Horizont reicht und sich entsprechend verenge. Im Vergleich mit der Widerspruchsmarke führt er aus, dass die Vergleichszeichen insbesondere durch den Bestandteil "5th" nicht über einen ähnlichen Sinngehalt verfügten. Die Übereinstimmung der Marken erschöpfe sich im gemeinfreien Wortbestandteil AVENUE, der für sich genommen gar nicht schutzfähig sei. Erst die graphische Ausgestaltung der Marken, verleihe diesen ihr eigenes Gepräge, welches sich aber hinreichend voneinander unterscheide. Des Weiteren bestreitet er die Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke.

J.
Die Beschwerdeführerin erstattete Replik mit Eingabe vom 16. Dezember 2011. Sie hält ihre materiellen Anträge aufrecht. Hinsichtlich der Zeichenähnlichkeit macht sie geltend, das Wortelement dominiere beide Zeichen. Beim Bildelement der angefochtenen Marke handle es sich schon nach Angaben des Beschwerdegegners um eine stilisierte, zum Horizont führende Strasse, weshalb sie den selben Sinngehalt, welcher dem Wortelement und der Widerspruchsmarke zu eigen sei, aufweise. Daher trage das Bildelement nicht zur Unterscheidungskraft bei. Im Übrigen könne man sich durch das Bildelement der angefochtenen Marke auch an das TH in 5TH (AVENUE) erinnert fühlen, so dass die Ähnlichkeit noch verstärkt werde. Zwischen geringfügig verschieden ausgestalteten dekorativen Umrandungen könne der Konsument nicht unterscheiden. Weiter vertritt sie entgegen der Vorinstanz die Auffassung, dass die Abnehmer die Zahl "5TH" nicht, sondern vor allem das Wort "AVENUE" wahrnähmen. Zudem bewegten sich ihre Waren nicht im selben Preis- und Kundensegment wie die an der 5th Avenue in New York verkauften und ihre Abnehmer verstünden, dass mit dem Glamour der 5th Avenue gespielt werde. Die angefochtene Marke übernehme den prägenden Bestandteil der Widerspruchsmarke. Da dieser ihrer Auffassung nach nicht für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend sei, komme der Widerspruchsmarke eine normale Kennzeichnungskraft zu, welche infolge Benutzung noch gesteigert worden sei, was sie umfangreich belegte.

K.
Mit Duplik vom 1. Februar 2011 bestreitet der Beschwerdegegner die Dominanz eines der Elemente. Er hält das in der angefochtenen Marke enthaltene Bild für originell und bestreitet, dass es an die Buchstaben "TH" erinnere. Keineswegs sei "5TH" als untergeordneter Zusatz anzusehen, das ergebe sich schon aus der Werbung der Beschwerdeführerin. Die Marke habe einen geringen Schutzumfang, da sie sich an Sachbegriffe anlehne. Er bestreitet eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft. Daher reichten schon bescheidene Abweichungen, um einen ausreichenden Abstand einzuhalten.

L.
Mit Instruktionsverfügung vom 2. Februar 2011 erhielt die Beschwerdeführerin Gelegenheit, sich dazu zu äussern, ob sie ihren in der Beschwerde gestellten in der Replik indessen nicht wiederholten

Antrag auf Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung aufrecht erhalte.

M.
Nachdem die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 21. Februar 2011 mitgeteilt hatte, dass sie an ihrem Antrag auf Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung festhalte, fand diese am 23. März 2011 um 9.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern statt. Hierbei reichte die Beschwerdeführerin diverse Unterlagen ein, welche ihrer Auffassung nach die intensiven, langjährigen und schweizweiten Werbemassnahmen der Markeninhaberin bezüglich ihrer Marke belegen. Der Beschwerdegegner nahm gleich Stellung zu diesen Belegen und erachtete sie als nicht geeignet, um die erhöhte Verkehrsbekanntheit der hinterlegten Marke in der gesamten Schweiz zu belegen.

N.
Die am 19. Januar 2012 eingegangene Kostennote im Sinne von Art. 14 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) des amtlichen Vertreters, zu deren Einreichung dieser vom Bundesverwaltungsgericht mit Verfügung vom 5. Januar 2012 aufgefordert worden ist, wurde zu den Akten genommen.

O.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

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

Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 29. April 2010 form- und

fristgerecht eingereicht (Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Ebenso liegen die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen gemäss Art. 48 ff. VwVG vor.

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

2.2. Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke Widerspruch gegen entsprechende jüngere Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Vorliegend erhob die Rechtsnachfolgerin der Inhaberin der älteren internationalen Registrierung IR 758'995 "5TH AVENUE" (fig.), welche am 21. Mai 2001 in das internationale Register eingetragen wurde, Widerspruch gegen die am 11. Februar 2009 auf www.swissreg.ch veröffentlichte und damit jüngere schweizerische Marke CH-Nr. 582'842 "AVENUE" (fig.). Der am 29. April 2010 erhobene Widerspruch erfolgte somit rechtzeitig (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.

3.1. Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im

Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *BOSS/BOKS*, BGE 119 II 473 E. 2d *Radion/Radiomat*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 *Fructa/Fructaid*, B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 *Focus/Pure Focus*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 *Aromata/Aromathera;* siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 *Appenzeller*, 126 III 315 E. 6bb *Apiella*, 122 III 382 E. 3a *Kamillosan*; Urteile des Bundesverwaltungsgericht B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 4.1 *Höfer Family Office (fig.)/Hofer,* B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 4.1 *lawfinder/LexFind.ch (fig.)*; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).

3.2. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a *Orfina/Orfina,* BGE 127 III 166 E. *2a Securitas,* Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b *Stoxx/StockX [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2002 S. 99*,* BGE 122 III 382 ff. *Kamillosan*).

3.3. Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu berücksichtigen (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe auch WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 17 ff.). 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 (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 *R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*, B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 *monari c./ANNA MOLINARI)*. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 *Pernaton/Pernadol* 400, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 *Aromata/Aromathera)*. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan*, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 *Yello;* MARBACH, SIWR III/1., N. 979 mit Hinweis auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 *Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]* und Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2006 E. 7 *Red Bull [fig.]/Red, Red Devil*, veröffentlicht in sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 *R Rothmans [fig] / Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*).

4.

Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 1, 6 f. und 11). Dabei ist das Warenverzeichnis der älteren Marke der Ausgangspunkt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49), wobei vorliegend die von der Widerspruchsmarke in Klasse 18 beanspruchten "Cuir, imitations cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe); malles et sacs de voyage; parapluies, parasols" sowie die in Klasse 25 beanspruchten "Vêtements, chaussures, couvre-chefs" auch von der angefochtenen Marke beansprucht werden. Diese Produkte richten sich grundsätzlich an das allgemeine Publikum. Sie werden von den Abnehmern zwar nicht tagtäglich am Markt nachgefragt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 54). Indessen ist bei den involvierten Waren der Klassen 18 und 25 davon auszugehen, dass diese von den Durchschnittskonsumenten immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeit nachgefragt werden (Urteile des

Bundesverwaltungsgericht B-4260/2010 vom 22. Dezember 2011 E. 7 *BALLY/BALU [fig.]*, B-7487/2010 vom Urteil vom 28. Juni 2011 E. 9.2 *sparco [fig.]/SPARQ*, B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 8 *Swing/Swing Relaxx [fig.]*). Schliesslich gibt es im Registereintrag keinerlei Indizien dafür, dass es sich vorliegend um Waren eines höheren Preissegments bzw. eine Einschränkung auf Luxusgüter handelt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4260/2010 vom 22. Dezember 2011 E. 7 BALLY/BALU [fig.]). Demnach ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen (MARBACH, SIWR III/1, N. 998). Dies gilt auch für die Ware "Spazierstöcke" in Klasse 18 für welche nur die angefochtene Marke Schutz beansprucht, gegen welche sich der Widerspruch aber ebenfalls richtet. Dass diese mit den in Klasse 18 sonst beanspruchten Waren zumindest gleichartig sind, wird von keiner Partei bestritten.

5.
Angesichts der unbestritten Warenidentität bzw. Gleichartigkeit gilt es nun zu prüfen, ob eine Zeichenähnlichkeit besteht.

5.1.1. Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrskreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista/ad-vista* mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 *O [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a *Kamillosan*). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b *Kamillosan*; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008

vom 13. November 2008 *Red Bull/Stierbräu*). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 *Eden Club*).

5.1.2. Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 197). Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (MARBACH, SIWR III/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Entscheid der RKGE vom 10. Februar 2004 E. 10 *SPEEDO/Speed Company [fig.],* veröffentlicht in sic! 2004 S. 578 f.).

5.1.3. Die Wortelemente von Wort-/Bildmarken sind nach den folgenden Kriterien miteinander zu vergleichen: Zu beachten sind ihr Klang und ihr Schriftbild, gegebenenfalls auch ihr Sinngehalt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 196 und 130 ff.). Das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale prägen insbesondere den Klang, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 *Aromata/Aromathera* mit Hinweisen). Ein klar erkennbarer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken kann eine festgestellte visuelle oder akustische Ähnlichkeit jedoch wettmachen. Dazu reicht es aber nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke demjenigen der anderen nicht entspricht, sondern es ist ein Sinngehalt erforderlich, der sich den Wahrnehmenden sofort und unwillkürlich aufdrängt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6 *Adia/Aida Jobs, Aida Personal*, Entscheid der RKGE vom 10. März 2006 E. 7 *Minergie/Sinnergie* mit weiteren Hinweisen, veröffentlicht in sic! 2006 S. 413).

5.2. Im vorliegenden Fall stehen sich die jeweils kombinierten Zeichen "5TH AVENUE" (fig.) und "AVENUE" (fig.) gegenüber. Während sich bei der Widerspruchsmarke "5TH AVENUE" (fig.) die grafischen Elemente in einer etikettenhaften Umrahmung sowie 2 kleineren, daran anschliessenden

Rechtecken erschöpft, weist die angefochtene Marke nebst einer etikettenhaften Umrandung auch ein dunklerer Grund sowie eine dem Wortelement vorangestellte Kleingrafik auf, in welcher gemäss dem Beschwerdegegner eine sich zum Horizont hin verengende Strasse dargestellt ist (Beschwerdeantwort, S. 4 Rn. 12). Die Wortelemente der Widerspruchsmarke sind in Kapitälchen geschrieben, jene der angefochtenen Marke in Grossbuchstaben. Inwiefern sich aus dem Vergleich dieser Elemente eine Zeichenähnlichkeit ergibt, gilt es im Folgenden zu untersuchen.

5.3. Sowohl die Widerspruchsmarke "5TH AVENUE" (fig.) als auch die angefochtene Marke "AVENUE" (fig.) bestehen in ihren Wortelementen aus dem Wort "Avenue", welches sowohl in Englisch als auch in Französisch mit "Allee" bzw. "breite Strasse" oder "Prachtstrasse" übersetzt wird (Eintrag zu "avenue" in: Le Petit Robert de la langue française 2012, édition numérique; Eintrag zu "avenue" in: Oxford English Dictionary – the definitive record of the English language, online edition; Einträge zu "avenue" in den Lexika D-E und D-F, in: Pons Wörterbücher, www.pons.de; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 3 *Park Avenue*). Die angefochtene Marke übernimmt dieses Element der Widerspruchsmarke also vollkommen. Klanglich ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Widerspruchsmarke aufgrund der englisch geschriebenen Ziffer "5th" auch in dieser Sprache ausgesprochen wird, während das angefochtene Zeichen "Avenue" keinen Hinweis auf eine bestimmte Sprache enthält und daher ebenso auf Französisch gelesen werden kann. Die Beschwerdeführerin bringt zwar in ihrer Beschwerde vor, bei der Ziffer "5th" handle es sich um einen Zusatz, welcher in der Erinnerung des Abnehmers rasch verblasse und im Gesamteindruck nicht mitberücksichtigt werden sollte (vgl. Beschwerde, S. 11 Rn. 37). Doch dieser Einschätzung kann sich das Bundesverwaltungsgericht im Einklang mit der Vorinstanz nicht anschliessen: Gerade im Zusammenhang mit dem Wort "Avenue" kann eine Strassennummer nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben (vgl. dazu auch E. 5.4 unten). Klanglich ist somit festzustellen, dass beide Zeichen das übereinstimmende Element "Avenue" beinhalten, und dieses sowohl in Englisch wie auch auf Französisch ausgesprochen sehr ähnlich klingt (nämlich Aveniu vs. Avenü) – zumal auch bezüglich dem angefochtenen Zeichen nicht gänzlich auszuschliessen ist, dass dieses zumindest in der Deutschschweiz von vorne herein auf Englisch, und damit gleich wie die Widerspruchsmarke, ausgesprochen wird. Die Vokalfolge der

Widerspruchsmarke ist die selbe wie jene der angefochtenen Marke, nämlich A-E-U-E. Zählt man die Ziffer der Widerspruchsmarke dazu, unterscheiden sich die beiden Marken nur bezüglich dem ersten Vokal, nämlich I-A-E-U-E. Die festgestellten Unterschiede im Wortklang sind demzufolge minim.

5.4. Bezüglich des Sinngehalts verweisen beide Marken mit dem Element "Avenue" unbestrittenermassen auf eine "Allee" bzw. "breite (Prachts)Strasse" (vgl. E. 5.3 hiervor). Im Einklang mit der Beschwerdeführerin ist festzustellen, dass daran auch die Ziffer "5th" nichts ändert. Allerdings schliesst dies für die Widerspruchsmarke nicht auch noch einen weiteren Sinngehalt, nämlich den Hinweis auf die wohl berühmteste und teuerste Einkaufsstrasse New Yorks, der "5th Avenue", aus (vgl. auch E. 6.3.3 hiernach). Zu Recht gehen daher die Vorinstanz und der Beschwerdegegner davon aus, dass der Abnehmer das Widerspruchszeichen auch als einen Hinweis auf diese Strasse versteht. Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf einen Entscheid des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM) verfängt insoweit nicht (vgl. Entscheid vom 27. März 2006 Widerspruchverfahren-Nr. B 814'634, Ziff. II 1.2 *Avenue/5th Avenue*), da für die im konkreten Fall betroffenen spanischen Abnehmer die "5th Avenue" keinen Wiedererkennungswert besitzt, weil stattdessen im Spanischen von der "La Quinta Avenida" gesprochen wird. Doch auch wenn "5th Avenue" und "Avenue" miteinander zu vergleichen sind und keine deckungsgleiche Sinngehalte vorliegen, sind die Sinngehalte einander – wie die Vorinstanz zu Recht befunden hat – so nahe, dass dieser geringfügige Unterschied, wonach die eine "Avenue" definierter ist als die andere, für sich alleine die Zeichenähnlichkeit nicht auszuschliessen vermag.

5.5. Auch bei der Beurteilung des Schriftbildes und der Grafik sind nur wenige Unterschiede erkennbar, wie nachfolgend aufgezeigt wird:

5.5.1. Vergleicht man das Schriftbild der Wortelemente beider Zeichen, so fallen einem nur wenige Unterschiede auf. Am augenfälligsten ist die Ziffer "5th", welche im angefochtenen Zeichen vollkommen fehlt. Beide Zeichen sind in Grossbuchstaben geschrieben, wobei allerdings die Widerspruchsmarke in Kapitälchen dargestellt wird. Die Schriften beider Zeichen sind sehr ähnlich und das hauptsächliche Wortelement beider Marken, nämlich das Wort "Avenue", ist in beiden Zeichen zentral sichtbar.

5.5.2. Bei der Beurteilung der Bildelemente beider Zeichen ist zunächst auf die abstrakte Kleingrafik der angefochtenen Marke einzugehen, welche in der Widerspruchsmarke kein grafisches Pendant findet. Auch wenn darin, entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners (Beschwerdeantwort, S. 4 Rn. 12), nicht ohne weiteres eine sich zum Horizont hin verengende Strasse zu erkennen ist, so handelt es sich doch nicht wie von der Beschwerdeführerin behauptet, um einen kleinen, rein dekorativen Zusatz, welcher im Erinnerungsvermögen der Abnehmer untergeht (Beschwerde, S. 10 Rn. 34). Diese Grafik mag zwar klein sein, doch sie ist nicht banal und verleiht dem angefochtenen Zeichen eine, wenn auch nicht grosse, Tiefe.

Die weiteren graphischen Elemente der Zeichen hingegen sind einander vom Prinzip her ähnlich, nicht aber identisch in der Ausführung. Gleich ist, dass in beiden Marken die Wortelemente von einer rechteckigen etikettenhaften Umrandung umgeben sind. Die Ecken der jeweiligen Etiketten unterscheiden sich dagegen, denn in der Widerspruchsmarke sind sie rechtwinklig und in der angefochtenen Marke abgerundet gezeichnet. Genau "spiegelverkehrt" ist die farbliche Kontrastierung der Zeichen: Während beim Widerspruchszeichen die Etikette selber hell unterlegt und die Umrandung – einem dünnem Strich, welcher oben wie unten jeweils in der Mitte breiter ausfällt – sowie die Wortelemente dunkel dargestellt sind, werden beim angefochtenen Zeichen sowohl die Schrift als auch die Umrandung in Weiss auf dunklerem Grund abgebildet. In diesem Zusammenhang verweist die Beschwerdeführerin darauf, dass sie ihre Marke ohne Farbanspruch hinterlegt habe, was ihrer Meinung nach dazu führt, dass diese auch im gleichen Kontrast wie die angefochtene Marke geschützt sei, was die Ähnlichkeit im Schriftbild und der Grafik erhöhe (Beschwerde, S. 10 Rn. 32). Indessen ist hierzu festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin dabei verkennt, dass sich das Schutzobjekt einer Marke aus der Darstellung im Markenregister ergibt (Art. 10 Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Vorliegend sind ein heller Hintergrund mit dunkler Schrift und damit nicht die umgekehrte Farbgestaltung registriert. Dies gilt denn auch im gleichen Mass für die angefochtene Marke, welche ebenfalls trotz fehlendem Farbanspruch aufgrund ihrer Gestaltung nicht in einer umgekehrten Kontrastierung geschützt ist.

5.5.3. Doch auch wenn beide Marken gerade einen umgekehrten Kontrast haben, ist festzustellen, dass sie den selben Aufbau und die gleiche Art der Gestaltung haben, nämlich die Kombination "Zusatz +

"AVENUE"" und deren farblich kontrastierte etikettenhaften Umrandung. Daraus ergeben sich, trotz festgestellter Unterschiede, Ähnlichkeiten im Schriftbild und der grafischen Gestaltung.

5.6. Aus dem Gesagten geht hervor, dass die festgestellten Unterschiede in der grafischen Gestaltung und im Sinngehalt nicht derart sind, dass sie die Ähnlichkeiten im Wortklang, dem Schriftbild sowie dem Zeichenaufbau zu kompensieren vermögen (vgl. dazu BGE 121 III 377 E. 2b *BOSS/BOKS*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 168 f. mit Hinweisen; MARBACH, a.a.O., N. 886). Eine Zeichenähnlichkeit ist daher, insbesondere bezüglich der Wortelemente, zu bejahen.

6.
Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu urteilen.

6.1. Vorliegend kam die Vorinstanz zum Schluss, bei der Widerspruchsmarke handle es sich um eine Marke mit einem schwachen Schutzumfang (vgl. Titel D, Ziff. 5 der angefochtenen Verfügung). Diesen Schluss zog sie, weil gemäss ihrer Beurteilung das Zeichenbestandteil "Avenue" der Widerspruchsmarke wegen seines den möglichen Verkaufsort beschreibenden Charakters für die beanspruchten Waren in Alleinstellung schwach sei. Da dieses Element auch bei der angefochtenen Marke in Alleinstellung schwach gewesen wäre, wies die Vorinstanz darauf hin, dass bei beiden Marken die Eintragung einzig und allein aufgrund ihrer grafischen Ausgestaltung erfolgte. Für den Zeichenkonflikt bedeutet dies, dass sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf den schwachen Bestandteil "Avenue" erstrecken könne und daher die festgestellten Unterschiede in der grafischen Gestaltung, insbesondere die in der angefochtenen Marke enthaltene Kleingrafik, eine Verwechslungsgefahr ausschliesse (Titel D, Ziff. 5 der angefochtenen Verfügung). Dieser Auffassung schliesst sich der Beschwerdegegner an und fügt hinzu, dass dem Bestandteil "AVENUE" im Zusammenhang mit dem Element "5th" eine anpreisende werbemässige Bedeutung im Sinne eines Hinweises auf die hohe Qualität der beanspruchten Waren – wie an der New Yorker 5th Avenue – zukomme und dieses Element deshalb "dem Gemeingut zuzuordnen sei" (Beschwerdeantwort, S. 7 Rz. 24).

6.2. Die Beschwerdeführerin lehnt diese Auffassung ab. Sie legt dar, dass eine Avenue bzw. Strassen im Allgemeinen üblicherweise nicht als Verkaufsort dienten, sondern vielmehr Boutiquen, Einkaufshäuser oder andere Ladenlokale. Auch wenn diese an einer Strasse lägen, seien für den Schluss von "AVENUE" auf den Ort, an dem sich ein Verkaufslokal für die beanspruchten Waren befindet doch einige Gedankenschritte vonnöten, weswegen dem Wortbestandteil die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden dürfe (Beschwerde, S. 15, Rz. 51). Um diese Auffassung zu belegen, stützt sie sich auf mehrere schweizerische und internationale Eintragungen mit dem Bestandteil "AVENUE" für Waren die in Geschäften an einer Strasse verkauft würden (Beschwerdebeilagen 7 und 8). Schliesslich macht sie geltend, dass auch bei geringer Unterscheidungskraft des Wortelementes von einer Verwechslungsgefahr auszugehen sei, da auch schwache oder gemeinfreie Elemente bei der Beurteilung des Gesamteindruckes nicht von vornherein ausgeblendet werden dürften.

6.3. Vorinstanz und Beschwerdegegner gehen zu Recht davon aus, dass im Einzelfall der gemeinfreie Charakter eines Markenbestandteils der Widerspruchsmarke dazu führen kann, dass sich die Kennzeichnungskraft nur aus den anderen unterscheidungskräftigen Bestandteilen ergibt (BVGE 2010/32 E. 7.2 *PERNATON/Pernadol 400*). Mit anderen Worten schenkt der Konsument dem gemeinfreien Teil der Marken kaum Aufmerksamkeit, so dass die Verwechslungsgefahr im Wesentlichen anhand der kennzeichnungskräftigen Bestandteile beider Marken zu prüfen ist (Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 *Aromata/Aromathera*). Im vorliegenden Fall ist daher zu prüfen, ob der Bestandteil "AVENUE" gemeinfrei ist.

6.3.1. Dem Gemeingut zugehörig sind Zeichen, bzw. Zeichenbestandteile, wenn es ihnen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt oder von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist, wobei beide Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BVGE 2010 E. 7.3 *PERNATON/ Pernadol 400*).

6.3.2. Ein Zeichen lässt die erforderliche Unterscheidungskraft unter anderem dann vermissen, wenn der Sinngehalt eine besondere Nähe zu den beanspruchten Waren aufweist oder aber einen Begriff der Alltagssprache enthält, der sich in einer anpreisenden Bedeutung erschöpft (BGE 128 III 457 E. 1.6 *Premiere*, 129 III 227 f. E. 5.1

*Masterpiece, 7*2 I 276 *Fifth Avenue;* Urteil des BVGer B-7504/2006 vom 8. März 2008 E. 4 *chic [fig.]/lip chic* mit zahlreichen Hinweisen; RKGE vom 23. Mai 2005 E. 6 *5th Avenue [fig.]/5th Avenue Fashion House [fig.]*; DAVID ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 N. 163 ff; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 88). Diese anpreisende Bedeutung muss vom Betrachter ohne Zuhilfenahme der Fantasie direkt erkannt werden (DAVID, a.a.O., N. 9 f. zu Art. 2 MSchG, BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece*, 114 II 373 E. 1 *Alta tensione*, 91 I 358 E. 4 *ever fresh*). Allerdings genügt es, dass die fragliche Bedeutung von einem Teil der Abnehmerkreise oder nur in einer Sprachregion nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden wird, damit die Marke zum Gemeingut zählt (BGE 128 III 451 E. 1.5 *Premiere*, 127 III 166 f. E. 2b/aa *Securitas*, 97 I 83 *Top Set*).

6.3.3. Die Widerspruchsmarke enthält das Wortelement "5th Avenue", dessen Gemeingutcharakter im Hinblick auf die vorliegend beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 mehrmals bestätigt worden ist (vgl. BGE 76 I 238, 241 5th Avenue; RKGE vom 23. Mai 2005 E. 6 *5th Avenue [fig.]/5th Avenue Fashion House [fig.]*). Das Bundesgericht hat bereits im Jahre 1950 hierzu festgestellt, dass die Bezeichnung als solche nicht geeignet ist, Luxusgüter zu individualisieren (BGE 76 I 241 *5th Avenue*). Die Rekurskommission hat darauf aufbauend in einem Widerspruchsverfahren entschieden, dass im Zusammenhang mit den Waren der Klassen 18 und 25 "Luxus und Lifestyle" zu den begehrten Eigenschaften gehören, die insbesondere in der Werbung intensiv hervorgehoben würden. Für diese Waren stelle die Bezeichnung "5th Avenue" einen Hinweis auf hohe Qualität und damit eine werbemässige Aussage dar. Solche Qualitätshinweise sind nach ständiger Praxis dem Gemeingut zuzurechnen (Entscheid der RKGE vom 23. Mai 2005 E. 6 *5th Avenue [fig.]/5th Avenue Fashion House [fig.]*). Das Bundesverwaltungsgericht kann seit diesen Entscheiden keine Veränderungen bezüglich der Reputation erkennen, die mit dieser Strasse verbunden wird. Für Waren, welche in luxuriösen Ausführungen denkbar sind, wie etwa diejenigen der hier betroffenen Klassen 18 und 25, ist daher von einem anpreisenden Charakter des Elements "5th Avenue" und daher einem schwachen Markenbestandteil auszugehen. Ob darüber hinaus von einem beschreibenden Charakter des Wortbestandteils ausgegangen werden muss, welcher den Verkaufsort der beanspruchten Waren bezeichnet, kann daher offen bleiben.

Demnach genügen grundsätzlich schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.

6.4. Indessen kann, wie die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung andeutet, der Schutzumfang einer Marke trotz schwachen Bestandteilen dadurch gestärkt werden, dass sie auf dem Markt eine hohe Bekanntheit erlangt hat (vgl. Titel D, Ziff. 5 der angefochtenen Verfügung; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 98 mit weiteren Hinweisen). Der Markeninhaber hat hierzu allerdings entsprechende Belege einzureichen. Um eine erhöhte Verkehrsbekanntheit zu bejahen, müssen die Belege in der Schweiz einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen (Entscheid der RKGE vom 10. Oktober 1997, E. 3 und 6 *Clinique/Unique frisch Kosmetik*, veröffentlicht in sic! 1998, S. 50; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 100). Auch Umsatzzahlen (Entscheid der RKGE vom 13. Juli 2006 E. 7 *Geschwungener Streifen*, veröffentlicht in sic! 2006, S. 857) und die Höhe des Werbeaufwandes können einen intensiven Gebrauch dokumentieren (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 99 f.).

6.5. Die Beschwerdeführerin macht erstmals vor Bundesverwaltungsgericht die Bekanntheit der Widerspruchsmarke geltend (Beschwerde, S. 16, Rz. 58). Sie reicht hierzu zahlreiche Belege ein, welche einen intensiven und langjährigen Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren dokumentieren sollen. Nebst zweier Schreiben bzw. eidesstattlichen Versicherungen zu den Absatzzahlen der mit "5th Avenue" gekennzeichneten Schuhe für die Jahre 2000-2009 (Beschwerdebeilagen 9 und 10), verschiedener Medienmitteilungen und Zeitungsartikeln mit Erwähnung der Wortelemente der Widerspruchsmarke (Beschwerdebeilagen 20-21; Replikbeilagen 5-12), einem Werbespot (Beschwerdebeilage 16), einem Printinserat in der deutschen Version der Zeitschrift Vogue (Replikbeilage 13), einem Produktionsplan bezüglich Werbespots für das 2. Halbjahr 2010 (anlässlich der öffentlichen Verhandlung eingereichte Beilage [nachfolgend: Verhandlungsbeilage] Nr. 23), einer Tragtasche (Beschwerdebeilage 19) sowie Ausdrucke der Homepage der Markeninhaberin (Beschwerdebeilage 13; Replikbeilage 3) sind mehrheitlich Werbeprospekte der Markeninhaberin (Beschwerdebeilagen 11-12, 14-15, 17-18; Verhandlungsbeilagen 1-22 sowie 24-34) eingereicht worden.

6.5.1. Der Beschwerdegegner bestreitet, dass aus den eingereichten Belegen ein intensiver und langjähriger Gebrauch der

Widerspruchsmarke hervorgeht (Replik des Beschwerdegegners anlässlich der öffentlichen Verhandlung vom 29. März 2010, S. 10 und 11 des Protokolls; Duplik, S. 6, Rn. 16; Beschwerdeantwort, S. 8 Rn. 26 ff.). Dabei ist im Einklang mit dem Beschwerdegegner festzuhalten, dass die Belege den Gebrauch und die Bewerbung der Marke so wie hinterlegt aufzeigen müssen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 100), weshalb jene Beilagen, in welchen nicht die hinterlegte Wort-/Bildmarke abgebildet ist, unbeachtlich sind. Es sind dies zum Einen diverse Werbeprospekte (Beschwerdebeilagen 14-15 und 17-19; Verhandlungsbeilagen 22 und 24), die Tragtaschen (Beschwerdebeilagen 19) und die Werbespots (Beschwerdebeilage 16), welche lediglich das Zeichen "CINDY CRAWFORD COLLECTION BY 5th AVENUE" (fig.) nicht aber die Widerspruchsmarke "5TH AVENUE" (fig.) aufführen. Auch aus der Pressemitteilung der Beschwerdeführerin (Beschwerdebeilage 20) sowie den Kurzbeiträgen in diversen Regional- und Gratiszeitungen (Beschwerdebeilage 21; Replikbeilagen 5-9) geht lediglich hervor, dass die Markeninhaberin eine Zusammenarbeit mit Cindy Crawford eingeht. Weiter wird in diversen Kurzbeiträgen in der Migros-Zeitung vom 29. Oktober 2007 (Replikbeilage 12), der Zürichsee-Zeitung vom 18. August 2009 und den Obersee-Nachrichten vom 13. August 2009 (Replikbeilagen 10-11), der Zuger Presse vom 31. März 2010 (Beschwerdebeilage 21), dem Bote der Urschweiz vom 7. April 2010 (Beschwerdebeilage 21) zumindest neutral auf die Marke "5th Avenue" verwiesen, doch handelt es sich auch da nur um die Wortelemente und nicht um das hinterlegte Zeichen. Auch in der Beschwerdebeilage 11, einem Auszug aus dem Magazin "Schuh Fashion" der Firma Dosenbach, lässt sich die hinterlegte Marke nicht finden, sondern lediglich der Ausdruck "5th Avenue", welcher zudem eher als Modellbezeichnung denn als Marke erkennbar ist. Schliesslich ist auch auf den undatierten Screenshots der schweizerischen Homepage der Beschwerdeführerin lediglich das Zeichen "CINDY CRAWFORD COLLECTION BY 5th AVENUE" (fig.) dargestellt (Replikbeilage 3). In den Verhandlungsbeilagen 25-34 ist nur ein Vorgängerzeichen abgebildet und im Ausschnitt aus der Glückspost (Beschwerdebeilage 21) ist gar keine Marke erwähnt oder abgebildet.

6.5.2. Dass die Widerspruchsmarke hingegen wie hinterlegt zumindest im Zusammenhang mit den Waren "Schuhe" in Klasse 25 benutzt und beworben wird, belegen diverse Ausgaben in den Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch des Werbemagazins der Beschwerdeführerin, welches den schweizerischen Haushalten pro

Saison gratis zugestellt wird (Beschwerdebeilage 12; Verhandlungsbeilagen 1-21). Diese Belege decken den Zeitraum 1998 bis 2009 ab und zeigen eine dauernde Werbepräsenz für die hinterlegte Marke auf (vgl. Plädoyer der Beschwerdeführerin anlässlich der öffentlichen Verhandlung vom 29. März 2010, S. 6-9 des Protokolls; Verhandlungsbeilage 35; Beschwerdebeilage 12). Auch der als Beschwerdebeilage 13 eingereichte Screenshot vom 29. April 2010 der schweizerischen Homepage der Beschwerdeführerin zeigt auf, dass die Widerspruchsmarke wie hinterlegt gebraucht wird, und zwar offenbar parallel zum Zeichen "CINDY CRAWFORD COLLECTION by 5th AVENUE". Aus all diesen Belegen geht eine langjährige und intensive Werbepräsenz in den Jahren 1998 bis 2010 der hinterlegten Wort-/Bildmarke für Schuhe hervor.

6.5.3. Bezüglich den in der Schweiz unter dieser Marke verkauften Schuhe, geht aus der eidesstattlichen Versicherung des schweizerischen Geschäftsführers der Beschwerdeführerin vom 15. Januar 2007 und einer Erklärung vom 22. April 2010 hervor, dass in den Jahren 2002-2003 sowie 2007-2008 rund 8 Mio CHF, in den Jahren 2004 bis 2006 rund 5,5 Mio CHF sowie 2009 rund 10,5 Mio CHF Umsatz erzielt wurde (Beschwerdebeilagen 9 und 10). Dabei wurden durchschnittlich rund 134'000 Anzahl Schuhpaare verkauft (Beschwerdebeilagen 9 und 10). Die Benutzung der Marke erfolgte jeweils dadurch, dass die Marke in der hinterlegten Form sowohl auf den jeweiligen Schuhen selbst als auch auf deren Verpackung angebracht war (Beschwerdebeilage 9). Damit ist auch ein langjähriger und intensiver Gebrauch der hinterlegten Marke im Zusammenhang mit "Schuhwaren" belegt.

6.5.4. Im Zusammenhang mit den in Klasse 25 beanspruchten "Schuhwaren" kann demnach zusammenfassend festgehalten werden, dass die eingereichten Werbebeilagen (Beschwerdebeilage 12; Verhandlungsbeilagen 1-21) eine im Zeitraum 1998 bis 2009 langjährige und dauernde Werbepräsenz der Widerspruchsmarke auf Deutsch, Italienisch und Französisch im Zusammenhang mit der Ware "Schuhwaren" belegen – und zwar in der hinterlegten Form (vgl. E. 6.5.2 hiervor). Weiter ist aus den Verkaufs- und Umsatzzahlen der Jahren 2002 bis 2009 ersichtlich, dass grosse Mengen von Schuhen, welche mit der hinterlegten Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren, verkauft wurden. Die erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke ist daher im Zusammenhang mit den in Klasse 25 beanspruchten Waren "Schuhwaren" zu bejahen. Im Zusammenhang mit diesen Waren verfügt

die Widerspruchsmarke über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und daher zumindest über einen normalen Schutzumfang.

6.5.5. Damit ist sogleich auch festzuhalten, dass keiner der eingereichten Beilagen – auch jene, welche unbeachtlich blieben (vgl. E. 6.5.1) – die Bewerbung bzw. überhaupt den Gebrauch der Widerspruchsmarke mit den restlichen Waren der Klassen 18 und 25 belegen. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin muss daher die erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den Waren "vêtements, couvre-chefs" der Klasse 25 sowie allen in Klasse 18 beanspruchten Waren, verneint werden.

6.6. Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass in Bezug auf die Ware "Schuhwaren" der Klasse 25 aufgrund der Warenidentität, der Zeichenähnlichkeit sowie des erhöhten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke für diese Produkte sich die Anforderungen an den Zeichenabstand erhöhen und eine Verwechslungsgefahr daher aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten zu bejahen ist. Hingegen ist in Bezug auf die Waren "Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Reisekoffer, Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke" der Klasse 18 sowie "Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen" der Klasse 25 die Verwechslungsgefahr im Einklang mit der Vorinstanz zu verneinen. Mangels erhöhten Schutzumfang der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit diesen Waren, ist aufgrund der Tatsache, dass der Wortbestandteil "5th Avenue" kennzeichnungsschwach ist und insoweit nicht in den Schutzbereich der Widerspruchsmarke fällt, davon auszugehen, dass die Verkehrskreise diesem Markenbestandteil weniger Gewicht beimessen und ihre Aufmerksamkeit stattdessen auf die übrigen Markenbestandteile richten werden. Da der Schwerpunkt der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sich auf die grafischen Bestandteilen beschränkt, und diese sich hinreichend von denjenigen der angefochtenen Marke unterscheiden, ist unter Berücksichtigung der Aufmerksamkeit der Abnehmer (vgl. E. 4 hiervor) eine Verwechslungsgefahr der Marken für diese Waren zu verneinen.

6.7. Die Beschwerde ist damit teilweise gutzuheissen, d.h. in Bezug auf die Waren "Schuhwaren" der Klasse 25, und Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung aufzuheben.

7.

7.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten grundsätzlich anteilsmässig von der Beschwerdeführerin und dem Beschwerdegegner zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG), doch da die Beschwerdeführerin die erhöhte Verkehrsbekanntheit ihrer Marke erst mit der Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht hat, konnte die Vorinstanz diese gar nicht von sich aus prüfen und allenfalls im selben Sinne entscheiden. Indessen ist zulasten des Beschwerdegegners zu berücksichtigen, dass er auch nach Vorlage der Belege durch die Gegenseite an seinen Begehren festgehalten hat (vgl. dazu mutatis mutandis das Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 4 mit Hinweisen *RED BULL/DANCING BULL*). Demnach unterliegt der Beschwerdegegner im vorliegenden Verfahren immerhin zu einem Viertel. Daher hat die Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens, welche sich auf Fr. 4'000.− belaufen, in der Höhe von Fr. 3'000.− zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Weiter hat die Beschwerdeführerin auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung bestanden. Sie hat diese Kosten, d.h. Fr. 1'000.− ebenfalls zu tragen. Entsprechend ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5'000.− im Umfang von Fr. 1'000.– zurückzuerstatten. Da dem Beschwerdegegner die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist der ihm aufzuerlegende Kostenanteil in der Höhe von Fr. 1'000.− von der Staatskasse zu tragen.

7.2. Die Beschwerdeführerin hat aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als zu einem Viertel obsiegend zu gelten, weshalb der Beschwerdegegner anzuweisen ist, ihr ein Viertel der gemäss Ziffer 2 der angefochtenen Verfügung beim IGE verbleibenden Widerspruchsgebühr von Fr. 800.− im Umfang von Fr. 200.– zu erstatten. Aufgrund der ihm gewährten unentgeltlichen Rechtspflege, ist dieser Betrag der Beschwerdeführerin aus der Staatskasse zu erstatten.

7.3. Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der unterliegenden Partei zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE).

7.3.1. Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdeführerin etwa zu einem Viertel obsiegt und zu drei Viertel unterliegt, hat diese dem Beschwerdegegner eine entsprechend ermässigte Parteientschädigung zu zahlen. Die Parteientschädigung ist auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Vom Bundesverwaltungsgericht dazu aufgefordert (vgl. E. N hiervor), hat der Beschwerdegegner am 19. Januar 2012 eine detaillierte Kostennote eingereicht, gemäss derer seinem amtlich bestellten Rechtsvertreter Kosten in der Höhe von Fr. 9'165.− (exkl. MWST) und Auslagen in der Höhe von Fr. 210.20 entstanden, Gesamthaft geht diese Kostennote demnach von einem Totalbetrag von Fr. 10'103.10 (inkl. MWST) aus.

Die Kostennote erscheint selbst unter Berücksichtigung des zweifachen Schriftenwechsels, der zahlreichen Belege, die die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren eingereicht hat, sowie der Durchführung einer von der Beschwerdeführerin beantragten öffentlichen Parteiverhandlung höher als die effektiv notwendigen Kosten (Art. 7 Abs. 1 VGKE). Sie ist daher angemessen herabzusetzen. In Würdigung der Rechtsschriften des Beschwerdegegners und unter Berücksichtigung der nicht allzu komplexen Sachlage erscheint somit ein Honorar von Fr. 5'800.− und damit eine Parteientschädigung von Fr. 6'345.− (inkl. MWST) zzgl. Fr. 210.20 Auslagenersatz (Art. 13 lit. a VGKE), d.h. gesamthaft Fr. 6'555.20, für das Beschwerdeverfahren als angemessen. Bezug nehmend auf die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin zu einem Viertel und der Beschwerdegegner zu drei Viertel obsiegen, hat die Beschwerdeführerin den Beschwerdegegner demnach summa summarum im Umfang der Hälfte der geltend gemachten Parteikosten, d.h. mit Fr. 3'277.60, zu entschädigen.

7.3.2. Da dem Beschwerdegegner mit Zwischenverfügung vom 18. August 2010 das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gutgeheissen wurde, sind seinem amtlich bestellten Rechtsvertreter die ihm im Zusammenhang mit seiner Mandatserfüllung entstandenen Kosten und Auslagen aus der Staatskasse zu erstatten. Wie unter E. 7.3.1 ausgeführt, sind die geltend gemachten Kosten auf gesamthaft Fr. 6'555.20 (inkl. MWST und Auslagen) zu reduzieren. Abzüglich der von der Beschwerdeführerin auszurichtenden Parteientschädigung, hat die Staatskasse diese Kosten daher in der Höhe von Fr. 3'277.60 zu tragen.

Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege garantiert allerdings keine definitive Übernahme der Kosten durch den Staat (BGE 122 I 322 E. 2c). Gelangt der Beschwerdegegner später zu hinreichenden Mitteln, so ist er verpflichtet, dem Bundesverwaltungsgericht Honorar und Kosten seines amtlich bestellten Rechtsvertreters zu vergüten (Art. 65 Abs. 4 VwVG).

7.4. Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz hatte dem Beschwerdegegner mangels Verfahrensbeteiligung keine Parteientschädigung zugesprochen (Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung). Dem Beschwerdegegner sind im vorinstanzlichen Verfahren keine Kosten entstanden, weshalb ihm hierfür keine Parteientschädigung zuzusprechen ist.

8.
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 rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Schweizer Marke CH-Nr. 582'842 AVENUE (fig.) für die in Klasse 25 beanspruchten Waren "Schuhwaren" zu löschen. Die angefochtene Marke bleibt jedoch für alle in Klasse 18 sowie den in Klasse 25 beanspruchten Waren "Bekleidung, Kopfbedeckung" rechtsgültig bestehen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.− werden der Beschwerdeführerin in der Höhe von Fr. 4'000.− auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der vom Beschwerdegegner zu leistende Anteil in der Höhe von Fr. 1'000.− wird der Beschwerdeführerin aus der Gerichtskasse zurückerstattet. Er geht zu Lasten der Staatskasse.

3.
Die von der Beschwerdeführerin geleistete Widerspruchsgebühr von Fr. 800.− verbleibt dem Institut. Sie wird ihr im Umfang von Fr. 200.− aus der Staatskasse zurückerstattet.

4.
Ziffer 3 der vorinstanzlichen Verfügung wird nicht aufgehoben. Der Beschwerdeführerin wird für das vorinstanzliche Verfahren keine Parteientschädigung zugesprochen.

5.
Für das Beschwerdeverfahren wird dem Beschwerdegegner zu Lasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'277.60.− (inkl. MWST) zugesprochen.

6.
Für das Beschwerdeverfahren ist dem amtlich bestellten Rechtsvertreter des Beschwerdegegners eine Entschädigung von Fr. 3'277.60.- aus der Staatskasse zu bezahlen.

7.
Die Rückforderung der gemäss den Ziffern 2 und 6 hiervor auf die Staatskasse genommenen Beträge gestützt auf Art. 65 Abs. 4 VwVG bleibt vorbehalten.

8.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular sowie Beschwerdebeilagen retour)
– den Beschwerdegegner (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular sowie Akten zurück)
– die Vorinstanz (Widerspruchsverfahren Nr. 10442; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner	Sabine Büttler