Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-1136/2009
{T 1/2}

Urteil vom 9. Juli 2010

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Claude Morvant, Richter David Aschmann;
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Parteien

Semomed AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel,
vertreten durch Robert Flury, A. W. Metz & Co. AG, Hottingerstrasse 14, P.O. BOX, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Omnicom Group Holding AG, Weissbadstrasse 14, 9050 Appenzell,
vertreten durch Cabinet Nardin & Associés, Puits-Godet 8A, case postale, 2000 Neuchâtel,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruch gestützt auf CH-Marke P-421'977 PERNATON gegen CH-Marke 570'007 Pernadol 400.

Sachverhalt:

A.
Die Marke Nr. P-421'977 PERNATON der Beschwerdeführerin wurde am 2. Dezember 1995 hinterlegt und deren Eintragung am 15. April 1996 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Das Zeichen wurde für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5:
Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke;

Klasse 30:
Diätetische Erzeugnisse für nicht medizinische Zwecke.

B.
Am 3. April 2008 wurde die Marke der Widerspruchs- und Beschwerdegegnerin, PERNADOL 400 unter der Nr. 570'007 ins Schweizerische Markenregister für folgende Ware eingetragen:

Klasse 5:
Préparation à base d'alpha-tocophérol et de beta-carotène pour la consommation humaine et animale;

Klasse 29:
Préparation à base d'extrait marin de perna caniculus.

C.
Am 11. Juli 2008 erhob die Beschwerdeführerin nach erfolgter Abmahnung gegen die Eintragung dieser Marke, gestützt auf ihre schweizerische Marke PERNATON (Nr. P-421'977), Widerspruch beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz). Zur Begründung führte sie aus, Marken mit gleicher Vokalfolge und gleichem Wortanfang hätten den gleichen Klang und seien daher verwechselbar. Diese Merkmale träfen auf die beiden Marken zu. Die Zahl 400 könne als nicht kennzeichnungskräftiges Element nichts zur Unterscheidung beitragen. Im Übrigen geht sie von mindestens partieller Warengleichartigkeit aus.

D.
Mit Stellungnahme vom 21. August 2008 beantragte die Beschwerdegegnerin, der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen. Sie bestreitet eine gleichartige Vokalfolge. Je nach dem welcher Konsonant folge, könne das "O" eine andere Klangfarbe haben, insbesondere, wenn ein "N" nachfolge. Des Weiteren macht sie geltend, der Wortstamm PERNA sei dem Gemeingut zugehörig, weswegen schon geringe

Unterschiede ausreichten, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Aus der Kombination dieses Wortstammes mit der auf Schmerz (douleur) hindeutenden Silbe "dol" entstehe eine Marke mit gewichtiger Kennzeichnungskraft, die mit der Widerspruchsmarke nicht verwechselt werden könne. Die an die Widerspruchsmarke angefügte Zahl 400 führe zu einer weiteren Verringerung der Verwechslungsgefahr. Obgleich die Waren der Parteien wohl aus einem ähnlichen, aus der in Neuseeland beheimateten Muschel *perna canaliculus* gewonnenen Grundstoff bestünden, unterschieden sie sich doch in Bezug auf den Vertriebskanal. Während PERNATON-Produkte in Apotheken erhältlich seien, würde PERNADOL 400 via Telefon direkt vertrieben. Die Beschwerdegegnerin weist zudem darauf hin, dass die Inhaberin der Widerspruchsmarke eine Reihe von Marken mit dem Wortstamm PERNA habe eintragen lassen.

E.

Nachdem die Widersprechende auf eine weitere Stellungnahme verzichtet hatte, wies die Vorinstanz den Widerspruch mit Verfügung vom 21. Januar 2009 ab. Zur Begründung stützte sie sich im Wesentlichen darauf, dass zwar eine gewisse Zeichenähnlichkeit festzustellen sei, aufgrund des ihrer Ansicht nach gemeinfreien Wortstammes und des infolgedessen geringen Schutzumfanges die vorhandenen geringen Unterschiede ausreichten, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.

F.

Gegen die Verfügung der Vorinstanz erhob die Widersprechende am 19. Februar 2009 Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht und beantragt:

„1. Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 21. Januar 2009 aufzuheben, der Widerspruch sei gutzuheissen und die Eintragung der marke Nr. 570'007 Pernadol 400 sei zu widerrufen;

2. alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin und Vorinstanz.“

Zur Begründung führt sie aus, in Bezug auf die beanspruchten Marken bestehe wenigstens teilweise Warengleichartigkeit, weswegen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Massstab anzuwenden sei. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, PERNA sei unbekannt und deshalb durchschnittlich unterscheidungskräftig. Sie führt dies darauf zurück, dass PERNA nicht nur Teil des lateinischen Namens der Grünlipp-Muschel (perna canaliculus) sei, sondern

zugleich im Lateinischen Schinken oder Hinterkeule bedeute. Schon im Entscheid PERNATON/PERNA (fig.) (Gerichtskreis VIII Bern-Laupen vom 2. Oktober 2001, publiziert in sic! 9/2001 806 ff.) sei festgehalten worden, dass das Wort den wenigsten Konsumenten bekannt sein dürfte. Soweit die Vorinstanz PERNA auch als Name einer Krankheit, nämlich der Chlorakne, identifiziert hatte, handle es sich um eine Abkürzung von **Per**chlor**na**phtaline, einem Isoliermaterial für elektrische Leitungen, das offenbar die sogenannten Chlorakne verursachen könne die darum ebenfalls Perna genannt werde, welche aber durch den Muschelextrakt nicht gelindert werden könne. Aufgrund der geringen Bekanntheit beim relevanten Verkehrskreis der Durchschnittskonsumenten sei PERNA nicht kennzeichnungsschwach und es reichten nicht schon geringfügige Abweichungen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Eventualiter vertritt sie die Auffassung, dass auch wenn das Gericht die Widerspruchsmarke als schwach einstufe, die Zeichenähnlichkeit so deutlich sei, dass dennoch von einer Verwechslungsgefahr auszugehen sei.

G.
Die Vorinstanz beantragt mit Eingabe vom 30. April 2009 unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.

H.
Die Beschwerdegegnerin liess sich mit Eingabe vom 30. April 2009 vernehmen und stellte gleichlautende Anträge. Zur Begründung führt sie aus Klassen-, Ordnungs-, Familien- und Gattungsbezeichnungen gehörten zum Gemeingut und seien freizuhalten, weswegen sie nicht eingetragen werden dürften. Wegen des Gemeingutcharakters des Wortstamms PERNA habe die Widerspruchsmarke nur eine schwache Kennzeichnungskraft. Bezüglich der Warengleichartigkeit verweist sie erneut auf die unterschiedlichen Vertriebskanäle. Weiter macht sie geltend, dass von einem eingeschränkten Verkehrskreis an Gesundheitsprodukten interessierter Personen auszugehen sei, der aufgrund der Natur der Produkte, beim Kauf derselben eine erhöhte Aufmerksamkeit als ein Durchschnittskonsument an den Tag lege. Gegen eine Zeichenähnlichkeit spreche weiter, dass die angefochtene Marke zwei sinnvolle Bestandteile, "perna" und "dol" (Kurzwort für Schmerz) kombiniere. Wenn eines der Vergleichszeichen insgesamt verständlich sei, nicht aber das andere, seien Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr zu verneinen. Was den Wortklang betrifft, rekurriert sie auf ihre

Ausführungen zum Klang des Buchstaben "O" (vgl. oben D.) und betont den unterschiedlichen Klang bei französischer Aussprache.

I.
Die Beschwerdeführerin replizierte am 8. Juni 2009. Sie bestreitet die Existenz einer Gattungsbezeichnung "perna". Es gebe nur die *perna canaliculus*. Das Wort "perna" stelle aus Sicht des Durchschnittskonsumenten, von dem ihres Erachtens nach auszugehen ist, einen Fantasiebegriff dar. Gattungsbezeichnungen seien nicht zwingend dem Gemeingut zugehörig. Entscheidend sei vielmehr, ob die Bedeutung eines Begriffs von den relevanten Verkehrskreisen tatsächlich erkannt werde. Sei der Begriff den Verkehrskreisen unbekannt, könnten aus dem Charakter als Gattungsbezeichnung keine Rückschlüsse auf die Kennzeichnungskraft und den Schutzumfang der Marke gezogen werden. Zur Warengleichartigkeit führt sie aus, dass die Vertriebskanäle hierfür nicht von Bedeutung seien. Die Produkte der Beschwerdeführerin könnten mangels Verschreibungspflicht von jedem aus dem Regal genommen werden. Sie bestreitet, dass die unter der angefochtenen Marke angebotenen Produkte nur mittels Telefonmarketing vertrieben werden. Auch weist sie insoweit auf das Umstellungspotential hin. Ungeachtet ihrer Klassifizierung seien die Waren gleichartig. Eventualiter macht sie geltend, dass selbst wenn es sich bei "perna" um einen schwachen Bestandteil handelte, dieser im Rahmen des Zeichenvergleichs nicht einfach unberücksichtigt bleiben könne. Die Endsilben seien vor allem bei schweizerdeutscher Aussprache kaum zu unterscheiden. Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, die Widerspruchsmarke habe sich am Markt durchgesetzt.

J.
Der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin wurde mit Verfügung vom 9. Juni 2009 bis zum 13. Juli 2009 Gelegenheit zur Duplik gegeben.

J.a Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 9. Juni 2009 auf die Einreichung einer Duplik.

J.b Die Duplik der Beschwerdegegnerin vom 12. Juli 2009 (Poststempel: 14. Juli 2009) ging laut Eingangsstempel am 15. Juli 2009 beim Bundesverwaltungsgericht ein. Das Couvert der Eingabe trug den handschriftlichen Vermerk, dass es am 13. Juli 2009 um 22.50 Uhr bei der Post in Bevais in Gegenwart einer Zeugin, die darauf unterzeichnet hatte, eingeworfen worden sei.

J.c Die Beschwerdegegnerin wiederholt im Rahmen der Duplik, dass "perna" eine zoologische Gattungsbezeichnung ist, die in Bezug auf "perna canaliculus" enthaltende Waren keine Fantasiebezeichnung darstelle, sondern dem Gemeingut zuzurechnen sei. Es handle sich daher bei dem Widerspruchszeichen um ein Zeichen mit schwacher Kennzeichnungskraft, bei dem schon geringfügige Unterschiede ausreichten, um die Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Die Beschwerdegegnerin geht von Warengleichheit aus, meint aber die Vertriebskanäle hätten Einfluss auf die Verwechslungsgefahr. Insgesamt geht sie von einem eingeschränkten Verkehrskreis derjenigen aus, die Arthritis und Arthrose schonend behandeln wollten. Sie bestreitet die Durchsetzung der Widerspruchsmarke.

J.d Mit Verfügung vom 15. Juli 2009 teilte der Instruktionsrichter den Parteien mit, dass er ohne anders lautende Stellungnahme bis zum 17. August 2009 davon ausgehe, dass die Wahrung der Duplikfrist nicht bestritten werde.

J.e Innert erstreckter Frist bestritt die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 27. August 2009 die Wahrung der Duplikfrist, sofern nicht das Gegenteil bewiesen werde und beantragte vorsorglich, die Duplik aus dem Recht zu weisen. Ebenfalls vorsorglich nahm sie zu den Vorbringen der Duplik Stellung und wiederholte im Wesentlichen ihre bisherigen Ausführungen.

J.f Die Beschwerdegegnerin erhielt mit Verfügung vom 1. September 2009 Gelegenheit, sich bis zum 1. Oktober 2009 zu den Umständen der Postaufgabe und der Rolle der auf dem Couvert unterzeichnenden Zeugin zu äussern.

J.g Die Beschwerdegegnerin reichte am 29. Oktober 2009 innert erstreckter Frist ein Schreiben der auf dem Couvert benannten Zeugin vom 17. September 2009 ein, worin diese bestätigt, dass der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin am Abend des 13. Juli 2009 einen an das Bundesverwaltungsgericht adressierten Umschlag in den Briefkasten der Post in Bevais eingeworfen habe. Zugleich nimmt sie zu den materiellen Vorbingen der Beschwerdeführerin vom 27. August 2009 Stellung.

J.h Mit Eingabe vom 9. November 2009 zog die zur Stellungnahme aufgerufene Beschwerdeführerin ihren Antrag, die Duplik aus dem Recht zu weisen, zurück. Zugleich wies sie erneut darauf hin, dass es

nur darauf ankommen könne, ob "Perna" verstanden werde, was nicht der Fall sei. Der Widerspruchsmarke sei daher eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen, die angesichts von Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit zu einer Verwechslungsgefahr führe.

K.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien, wird – soweit erforderlich im Rahmen der Erwägungen einzugehen sein.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32, und 33 lit. d des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist des Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetzes, VwVG; SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvorschuss fristgerecht geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Nach Art. 3 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz [MSchG], SR 232.11) sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

3.

3.1 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a, S. 166 *Securitas/Securicall*). Von einer Verwechslungsgefahr ist nicht nur auszu-

gehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund der Markenähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien ein und desselben Unternehmens oder verschiedener, wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr; BGE 128 III 96 E. 2a *ORFINA [fig.]/ORFINA*, 122 III 384 E. 1 *Kamillosan/Kamillan, Kamillon*).

3.2 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 122 II 382 E. 1 S. 384 *Kamillosan/ Kamillan, Kamillon,* BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f. *Securitas/Securicall*). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers abzustellen (BGE 121 III 378 E. 2a *BOSS/BOKS,* 119 II 473 E. 2d *Radion/Radiomat*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] 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*). Zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8). Die Beurteilung im Lichte von Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet sich dabei nach dem Registereintrag der Marken (Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista/ad-vista* mit Hinweisen; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/ Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 705).

3.3 Neben dem Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren oder Dienstleistungen nachfragen, ist auch die Kennzeichnungskraft im Rahmen der Beurteilung des Einzelfalles von wesentlicher Bedeu-

tung, da diese den Schutzumfang einer Marke massgeblich beeinflusst (BGE 122 III 382 E. 2a, S. 385 *Kamillosan/Kamillan, Kamillon*; Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 *Fructa/Fructaid*; GALLUS JOLLER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MschG], Bern 2009, [hiernach: Bearbeiter, in: MSchG], Art. 3 N. 69 ff.; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine ausreichende Unterscheidbarkeit zu bewirken (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillosan/ Kamillon, Kamillan*; Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 4 *jump [fig.]/JUMPMAN,* B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1 *Kremlyovskaya/Kremlyevka* mit Hinweisen, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 *Aromata/Aromathera*). Stark sind Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan* mit Hinweisen; MARBACH, a.a.O., N. 979 mit Hinweis auf Urteile des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 *Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]* und RKGE vom 26. Oktober 2006 in sic! 7+8/2007 531 E. 7 *Red Bull [fig.]/Red, Red Devil*). Als schwach gelten demgegenüber Marken, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen oder durch eine allgemein gebräuchliche Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen geprägt wird (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 *jump [fig.]/JUMPMAN*, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 *Regulat/H_2O3 pH/ Regulat [fig.]*, B-8320/2007 vom *iBond/HY-Bond Resiglass*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 *Aromata/Aromathera*; MARBACH, a.a.O., N. 976 ff.).

4.

Im vorliegenden Fall sind die Marken aus der Sicht der Käuferschaft von diätetischen Erzeugnissen für medizinische und nicht-medizinische Zwecke sowie für Anwender von *préparation à base d'alpha-tocophérol et de beta-carotène pour la consommation humaine et animale und préparation à base d'extrait marin de perna caniculus* zu prüfen. Hierzu gehören einerseits Ärzte und Apotheker mit ihrer geschulten Aufmerksamkeit, andererseits aber zu einem überwiegenden Teil auch das allgemeine Publikum, welches Kennzeichen für nicht verschreibungspflichtige diätetische Erzeugnisse mit geringerer Aufmerksamkeit

als etwa verschreibungspflichtige Medikamente wahrzunehmen und zu unterscheiden pflegt (Urteile des BVGer B-6770/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7 *Nasacort/Vasacor*, B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 5.2 und 9 mit Hinweisen *Levane/Levact*, B-5709/2007 vom 16. Januar 2008 E. 3 *Nexcare/Newcare [fig.]*).

5.
Zunächst ist zu prüfen, ob die durch die zu vergleichenden Marken zu kennzeichnenden Waren gleichartig sind.

5.1 Die Beschwerdeführerin ist in diesem Zusammenhang der Auffassung, es handle sich um einen Fall von Warengleichartigkeit (Beschwerde, S. 5 f.). Auch nach Ansicht der Vorinstanz handelt es sich trotz unterschiedlicher Klassifizierung um gleichartige und zum Teil hochgradig gleichartige Waren, nämlich Nahrungsergänzungsmittel bzw. Aufbaupräparate für Mensch und Tier, welche diätetischen Zwecken dienten (angefochtene Verfügung, Ziffer III.B). Die Beschwerdegegnerin bestreitet die Gleichartigkeit der Waren nicht (Vernehmlassung, S. 4; Duplik, Ziff. 36), macht aber geltend, die betroffenen Produkte würden auf unterschiedliche Weise vertrieben – PERNATON-Produkte als nicht verschreibungspflichtige Präparate in Apotheken und Drogerien und Pernadol 400 im Telefonmarketing –, was allgemein als Indiz für die fehlende Gleichartigkeit gewertet werde.

5.2 Unterschiedliche Vertriebskanäle allein sind indessen noch kein ausreichendes Indiz für eine fehlende Warengleichartigkeit (vgl. RKGE vom 2004 in sic! 11/2004 863 E. 8 *Harry [fig.]/Harry's Bar Roma*; MARBACH, a.a.O., N. 835 ff.). Um diese nachzuweisen, müssen vielmehr weitere Indizien wie unterschiedliche Abnehmerkreise und die zu vermutende unterschiedliche Herstellungspraxis hinzutreten (vgl. zu den relevanten Indizien, Urteil des BVGer B-8320/2007 vom 13. Juni 2008 E. 4 *iBond/HY-BOND RESIGLASS*; Richtlinien der Vorinstanz in Markensachen vom 1. Juli 2008, Teil V, Ziff. 7.6). In diesem Zusammenhang hat die Beschwerdegegnerin sinngemäss geltend gemacht (Beschwerdeantwort, S. 6 f., Duplik, S. 5), die Beschwerdeführerin bestreite zu Unrecht, dass es sich um einen eingeschränkten Verkehrskreis der an Arthrose oder Arthritis leidenden Konsumenten handle, für die die Nahrungsergänzungsmittel bestimmt seien. Die Ausführungen der Beschwerdegegnerin lassen indessen nicht erkennen, dass die von den Verfahrensbeteiligten beanspruchten Produkte unterschiedliche Abnehmerkreise ansprechen. Bei der Markenprüfung ist

von den beanspruchten Waren und nicht von deren konkreter Erscheinungsform und Wirkweise auszugehen (JOLLER, in: MSchG Art. 3 N. 235 und 237 mit Hinweisen). Obwohl die Beschwerdegegnerin die ihrerseits beanspruchten Waren stark eingegrenzt hat, erscheint es naheliegend, dass Konsumenten, welche diätetische Lebensmittel erwerben, wie sie die Beschwerdeführerin anbietet, auch an *préparation à base d'alpha-tocophérol et de beta-carotène pour la consommation humaine et animale (Klasse 5),* welche wohl unter den Begriff der diätetischen Erzeugnisse für medizinische Zwecke fallen *und préparation à base d'extrait marin de perna caniculus (Klasse 29)* interessiert sein könnten. Es ist damit nicht von unterschiedlichen Abnehmerkreisen auszugehen.

5.3 Die von der Beschwerdeführerin bestrittenen Ausführungen der Beschwerdegegnerin zu den unterschiedlichen Vertriebskanälen ändern damit mangels weiterer Indizien nichts an der grundsätzlich unbestrittenen Warengleichartigkeit (vgl. mit selbem Ergebnis, Urteil des Gerichtskreises VIII Bern-Laupen vom 2. Oktober 2001 in sic! 9/2001 806 E. 7e *Perna [fig.]*).

6.
Im Falle der Warengleichartigkeit kommt es für die Frage, ob zwei Marken verwechselbar sind, auf die Zeichenähnlichkeit an. Wie unter E. 3.3 hiervor ausgeführt, ist im Falle einer Bejahung der Zeichenähnlichkeit zu klären, welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zukommt, und damit, wie ähnlich die Marken sein dürfen, die jene neben sich zu dulden hat (E. 7.2 hiernach).

6.1 Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit ist auf den Gesamteindruck von Wortmarken abzustellen, welche durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt bestimmt werden (MARBACH, a.a.O., N. 872). Den Wortklang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 122 III 382 E. 5a S. 388 *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*, BGE 121 III 377 E. 2b S. 379 *Boss/Boks*; BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.2 *Feel'n learn/See'n learn*), welche im Folgenden bezogen auf die im Streit stehenden Marken zu untersuchen sind.

6.2 Beim Vergleich des Wortklanges fällt auf, dass die Vokalfolge identisch ist. Die Marken unterscheiden sich allein in Bezug auf Konsonan-

ten – im sechsten (T gegenüber D) sowie achten Buchstaben (N gegenüber L), deren fehlende Übereinstimmung die identische Vokalfolge nicht zu kompensieren vermag (zur wesentlichen Bedeutung der Vokalfolge für das Klangbild vgl. MARBACH, a.a.O., N. 878 mit Hinweisen). Zu Recht weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass insbesondere bei mundartlicher Aussprache, die Vergleichszeichen durch das weiche T noch weiter angenähert sind (Replik, Ziff. 17; zur Berücksichtigung der mundartlicher Aussprache vgl. MARBACH, a.a.O., N. 876). Soweit die Beschwerdegegnerin darauf abstellt, dass bei französischer Aussprache die unterschiedlichen Endsilben "-ton" und "-dol" die Unterschiede eher verstärkt wahrzunehmen seien (Vernehmlassung, Ziff. 33), ist darauf zu verweisen, dass schon die Ähnlichkeit in einer der Landessprachen ausreicht, um die Verwechslungsgefahr zu begründen (BGE 84 II 314 E. 1b *Compact/Compactus*; RKGE vom 14. Juni 2005 in sic! 10/2005 749 *Zara/Zahara [fig.]*; JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 140). Silbenmass und Aussprachekadenz der Marken sind ebenfalls identisch, wenn man vom Zusatz "400" bei der angefochtenen Marke PERNADOL 400 absieht. Mithin ist von einem sehr ähnlichen Klangbild auszugehen.

6.3 Zum Schriftbild beider Marken ist festzustellen, dass die zu vergleichenden Wortzeichen, vom Zusatz "400" abgesehen, genau gleich, nämlich acht Buchstaben lang, sind. Gewisse Abweichungen, namentlich der Zusatz 400, die Grossschreibung bei PERNATON und die Kleinschreibung bei Pernadol 400 bewirken kein rechtlich relevantes Schriftbild (vgl. GALLUS JOLLER, in: MSchG, Art. 3, N. 131 mit Hinweisen zur Gross- und Kleinschreibung). Angehängte Zahlen wie "400" sind insbesondere dann irrelevant, wenn ihre Bedeutung wie vorliegend für den Konsumenten unklar ist (vgl. insoweit RKGE vom 28. Juni 2005 in sic! 10/2005 754 E. 8 *Gabel/Kabel 1* weil es sich auf Textilien und nicht auf Radio- oder Fernsehprogramme bezog). Der Vergleich der Schriftbilder spricht damit für eine Zeichenähnlichkeit.

6.4

6.4.1 Im Hinblick auf den Sinngehalt der Zeichen vertritt die Vorinstanz die Auffassung, beide Zeichen enthielten den Wortstamm PERNA, wobei es sich um den lateinischen Begriff für Muschel handle, der somit auf den Inhaltsstoff verweise. Ausserdem will sie den Verweis auf eine Hautkrankheit (Pernakrankheit als Abkürzung für **Per**chlor**na**phtalinkrankheit, auch Chlorakne genannt, vgl. Pschyrembel,

Klinisches Wörterbuch, 261. Aufl., Berlin 2007, S. 1471, 329) erkennen. Den Endsilben und dem Zusatz "400" könne keine Bedeutung beigemessen werden. Aufgrund des gleichen Wortstammes geht sie von einer Übereinstimmung auch im Sinngehalt aus (Verfügung, Ziff. III.C.4). Die Beschwerdeführerin geht offenbar von einer Zeichenähnlichkeit aus, ohne sich ausdrücklich zur Übereinstimmung im Sinngehalt zu äussern, weist indessen die Ausführungen der Vorinstanz zur Bedeutung des Bestandteils "Perna" zurück. Bei dem Wortstamm PERNA handle es sich nicht um eine Sach-, sondern um eine Fantasiebezeichnung, dem sie keinen dem Konsumenten verständlichen Sinngehalt beimisst. Die Beschwerdegegnerin geht dagegen von einem abweichenden Sinngehalt beider Marken aus, da die Endsilbe "dol" auf das lateinische Wort "dolor" für Schmerz Bezug nehme, welche als Kurzwort für Schmerzen verwendet werde. Wenn die Marke eine Bedeutung aufweise, die die andere Marke nicht beinhalte, sei die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Publikum aufgrund eines ähnlichen Klang- oder Schriftbildes irre, äusserst gering (Vernehmlassung, Ziff. 32). Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, der unterschiedliche Sinngehalt werde wegen der klanglichen Ähnlichkeit gar nicht wahrnehmbar.

6.4.2 Dem Sinngehalt kommt bei lexikografisch klar belegbaren Wortzeichen eine erhebliche Bedeutung zu (MARBACH, a.a.O., N. 886). Nach der Rechtsprechung vermag ein abweichender Sinngehalt die optische oder akustische Nähe zwischen zwei Kennzeichen allerdings nur ausnahmsweise zu kompensieren (JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 168 mit zahlreichen Hinweisen). Voraussetzung ist, dass der unterschiedliche Sinngehalt beim Hören oder Lesen sofort und unwillkürlich erkannt wird (BGE 121 III 377, 379 E. 2b *Boss/Boks*). Blosse Anklänge sind nicht geeignet, sofort und unwillkürlich bestimmte Assoziationen zu wecken (BGE 88 II 465, 468 E. 3 *Felina/Florina*). Vorliegend muss entgegen der Annahme der Vorinstanz davon ausgegangen werden, dass jedenfalls die im Rahmen des relevanten Verkehrskreises stärker ins Gewicht fallenden Durchschnittskonsumenten dem Bestandteil PERNA unabhängig vom genauen Bedeutungsgehalt (dazu E. 7.3 hiernach) keinen Sinngehalt beimessen, da sich etwaige Lateinkenntnisse jedenfalls nicht auf Tierbezeichnungen erstrecken. In der Endsilbe "-dol" der Widerspruchsmarke klingt das Lateinische "dolor" für Schmerz an. Nur etwa die Hälfte, der ca. 150 auf "-dol" endenden Marken im Schweizerischen Markenregister sind indessen ausschliesslich für Waren der Klasse 5 (pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse)

eingetragen, so dass dieser Schlusssilbe kein einheitlicher Bedeutungsgehalt zugemessen wird (vgl. dazu auch Widerspruchsentscheid, Ziff. III.C.4). Darüber hinaus beschränkt sich das Bekannte vorliegend auf das "-dol", ohne dass verstanden würde, ob und gegebenenfalls, was der Wortanfang für eine Bedeutung habe. Demnach kann sich der Konsument, jedenfalls ohne ein Verständnis des Wortanfanges "Perna", zumindest keinen vollständigen Sinngehalt erschliessen und deswegen beim Vergleich mit PERNATON auch nicht sofort und unwillkürlich einen Unterschied im Sinngehalt feststellen. Offen bleiben kann angesichts dessen, inwieweit ein allenfalls abweichender Sinngehalt ausnahmsweise die optische und akustische Nähe zu kompensieren vermag (JOLLER, in: MschG, Art. 3 N. 168).

6.5 Nach Untersuchung der einschlägigen Parameter ist damit von ähnlichen Zeichen auszugehen. Auch die Betrachtung der Zeichen als Ganzes führt zu keinem anderen Ergebnis.

7.

Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit führen nicht zwingend zur Verwechslungsgefahr. Letztere kann etwa dann ausgeschlossen sein, wenn die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt und aufgrund dessen nur einen kleineren geschützten Ähnlichkeitsbereich beanspruchen kann (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; Urteile des BVGer B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 4.3 *Dermoxane/Dermasan*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 *Aromata/Aromathera*). Von einem schmalen Schutzbereich ist insbesondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes oder wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind (JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 86 f.; MARBACH, a.a.O. N. 981 mit zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung). In einem solchen Fall genügen schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Durchgesetzte Marken sind dagegen grundsätzlich mindestens durchschnittlich unterscheidungskräftig (JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 110 f.; MARBACH, a.a.O. N. 983).

7.1 Vorinstanz und Beschwerdegegnerin gehen übereinstimmend davon aus, dass der Markenbestandteil PERNA dem Gemeingut zuzurechnen ist (angefochtene Verfügung Ziff. III.D.3.; Vernehmlassung S. 5), wobei die Vorinstanz den gemeinfreien Charakter aufgrund des jedenfalls für Fachkreise beschreibenden Hinweises auf den Inhaltsstoff bzw. als Hinweis auf die Behandlung einer bestimmten Krankheit

annimmt (Verfügung III.D.3) und die Beschwerdegegnerin von einer Freihaltebedürftigkeit des Bestandteils PERNA als Gattungsbezeichnung ausgeht (Beschwerdeantwort, S. 4). Aus der Gemeinfreiheit des Bestandteils PERNA schliessen sie, dass sich die offenbar durchschnittliche Kennzeichnungskraft nur aus der Schlusssilbe -TON ergebe, der Bestandteil PERNA indessen nicht zu Kennzeichnungskraft beitrage und die Beschwerdeführerin eine Verwechslungsgefahr darauf nicht stützen könne, weswegen diese im Ergebnis zu verneinen sei. Die Beschwerdeführerin ist demgegenüber der Auffassung, dass für den zoologisch nicht gebildeten Durchschnittskonsumenten der Bestandteil PERNA den Charakter einer Fantasiebezeichnung habe, weswegen sich aus deren Kombination mit der Schlusssilbe eine durchschnittlich unterscheidungskräftiges Zeichen ergebe, welches einen normalen Ähnlichkeitsbereich beanspruchen könne.

7.2 Vorinstanz und Beschwerdegegnerin gehen zu Recht davon aus, dass im Einzelfall der gemeinfreie Charakter eines Markenbestandteils der Widerspruchsmarke dazu führen kann, dass sich die durchschnittliche Kennzeichnungskraft nur aus den anderen unterscheidungskräftigen Bestandteilen ergibt (Urteile des BVGer B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 6.5 *Dermoxane/Dermasan,* B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 *Aromata/Aromathera*). 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 indessen bislang ungeklärt, ob der Bestandteil PERNA gemeinfrei ist.

7.3 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 (Urteil des BVGer B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.2 *A - Z*).

7.3.1 Ein Zeichen lässt die erforderliche Unterscheidungskraft unter anderem dann vermissen, wenn der Sinngehalt eine besondere Nähe zu den beanspruchten Waren aufweist, indem die Marke etwa die Inhaltsstoffe beschreibt (Urteil des BVGer B-6257/2008 vom 23. Dezember 2009 E. 11.2 *Deozinc*; RKGE vom 12. Februar 2004 in sic!

9/2004 673 E. 5 *Tahitian Noni*; DAVID ASCHMANN in: MSchG Art. 2 lit. a N. 144 ff.). Technische Ausdrücke aus dem Zunftjargon von Berufsleuten oder der gehobenen Fachsprache werde hingegen oft nur von den entsprechenden Berufs- und Fachkreisen verstanden. Die Produktnähe eines solchen Sinngehalts ist nur zu bejahen, wenn die Fachkreise einen wesentlichen oder gar den hauptsächlich massgeblichen Verkehrskreis am betreffenden Markt ausmachen (Urteil des BVGer B-6070/2007 vom 24. April 2008 E. 3.1 *Trabecular Metal* für Ärzte und medizinische Fachpersonen; ASCHMANN in: MSchG Art. 2 lit. a N. 148, MARBACH, a.a.O., N. 285 und 287 mit Anmerkung 364). Der gemeinsame Markenbestandteil PERNA wurde von beiden Verfahrensbeteiligten unbestrittenermassen gewählt, weil die Waren, für welche die Marken beansprucht werden Bestandteile einer in Neuseeland beheimateten Muschelspezies, *perna canaliculus,* enthält. Verstanden wird der Zeichenbestandteil allein mit dieser Bedeutung und zwar allenfalls von Zoologen oder Ärzten und Apothekern (vgl. E. 6.4. hiervor). Die anderen Bedeutungen – Name einer finnischen bzw. mehrerer tschechischer Gemeinden (Beilage 1 zur Eingabe der Beschwerdeführerin vom 27. August 2009), das lateinische Wort für Hüfte bzw. Schinken (vgl. Langenscheidt's Grosswörterbuch Lateinisch, Teil 1 Lateinisch-Deutsch, 24. Aufl., Berlin 1992, S. 559) sowie Abkürzung einer jedenfalls nicht durch die *perna canaliculus* heilbaren Hautkrankheit (E. 6.4.1 hiervor, PSCHYREMBEL, a.a.O. S. 329) – sind im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zu vernachlässigen. Die nicht verschreibungspflichtigen Produkte der Markeninhaberinnen sind indessen wie ausgeführt (vgl. E. 4 hiervor) überwiegend an den Durchschnittskonsumenten gerichtet, der über keine besonderen zoologischen oder medizinischen Kenntnisse verfügt. Der Zeichenbestandteil PERNA, betrachtet in Bezug auf die beanspruchten Produkte, ist daher entgegen der Ansicht der Vorinstanz unterscheidungskräftig. Ob Namen von Pflanzen und Tieren als Gattungsbezeichnungen grundsätzlich als nicht unterscheidungskräftig einzustufen sind (so RKGE vom 12. Februar 2004 in sic! 9/2004 673 E. 6 *Tahitian Noni)*, kann angesichts der nachstehenden Ausführungen zum Freihaltebedürfnis offenbleiben.

7.3.2 Ein Freihaltebedürfnis ist im Lichte der erwarteten Marktentwicklung zu prüfen. Schützenswert ist daher nicht nur ein aktuelles, sondern bereits ein potentielles Interesse der Konkurrenten (RKGE vom 12. Februar 2004 in sic! 9/2004 673 E. 6 *Tahitian Noni*; MARBACH, a.a.O., N. 258; ASCHMANN, in: MSchG Art. 2 lit. a N. 195). In Anbetracht,

dass neben der *perna canaliculus* zwei andere Muschelspezies in die Gattung der Pernae fallen, die ebenfalls für den Menschen geniessbar sind (*perna viridis,* auf den Philippinen anzutreffende Spezies; *perna perna,* an den Atlantikküsten Afrikas und Südamerikas anzutreffende Spezies, vgl. insgesamt SCOTT E. SIDALL, A Clarification of the Genus *Perna* [Mytilidae], in: Bulletin of Marine Science 4/1980 858 ff.), muss angenommen werden, dass zum einen die anderen Spezies der Gattung Perna angebaut werden könnten und insoweit ein schützenswertes Interesse an der Bezeichnung besteht bzw. zum anderen schon in Bezug auf die aus der *perna canaliculus* zu gewinnenden Stoffe von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist. Der Auffassung der Beschwerdegegnerin folgend ist daher der übereinstimmende Zeichenbestandteil PERNA aufgrund des Freihaltebedürfnisses dem Gemeingut zuzurechnen.

7.4 Unter Berücksichtigung des unter E. 7.2 Gesagten ist demnach für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Wesentlichen auf die Schlusssilben -TON und -DOL abzustellen und aufgrund des kennzeichnungsschwachen Wortstammes, PERNA-, der Widerspruchsmarke diesem nur ein schmaler geschützter Ähnlichkeitsbereich zuzubilligen und eine Verwechslungsgefahr wegen der unterschiedlichen Schlusssilben im Ergebnis zu verneinen. Daran ändert auch der hier besondere Umstand nichts, dass zwei verschiedene relevante Verkehrskreise – Konkurrenten und Konsumenten – zu unterschiedlichen Fragen – Gemeingutcharakter bzw. Verwechslungsgefahr – zu berücksichtigen sind. So ist unter Berücksichtigung des Konkurrenteninteresses vom gemeinfreien Charakter des Bestandteils PERNA und insoweit schwacher Kennzeichnungskraft auszugehen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 1/2007, S. 6). Für die Frage der Verwechslungsgefahr kommt es zwar auf das Verständnis der durchschnittlichen Abnehmer an (MARBACH, Verkehrskreise, sic! 1/2007, S. 6). Eben jener Durchschnittskonsument würde in PERNA keinen Sinngehalt erkennen, weshalb aus seiner Sicht die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht eingeschränkt und eine Verwechslungsgefahr angesichts von Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit möglicherweise zu bejahen wäre. Indessen kommt den Interessen der Abnehmer im vorliegenden Zusammenhang nur im Sinne eines Reflexes des Ausschliesslichkeitsrechts ein mittelbarer Schutz zu (JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 8 ff.). Wenn der Zweck das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers zu schützen aufgrund gegenläufiger Interessen der Konkurrenten, insbesondere bei an das Gemeingut

angelehnten Elementen, relativiert werden muss (JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 10), wird insoweit auf die Interessen der Konsumenten keine Rücksicht genommen. Die Beschwerdeführerin ist bei der Gestaltung der Widerspruchsmarke das Risiko eingegangen, als Hauptbestandteil eine zoologische Gattungsbezeichnung zu wählen und musste damit rechnen, dass auch ihre Konkurrenten ein Interesse an diesem Zeichenbestandteil haben könnten.

8.
Die Behauptung, ihre Marke geniesse als bekannte Marke einen erhöhten Schutzumfang (Replik, S. 14), hat die Beschwerdeführerin nicht hinreichend substanziiert, so dass auf diese Frage nicht näher einzugehen ist.

9.
Im Ergebnis ist die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen und die Beschwerde abzuweisen. Der Zeichenbestandteil PERNA als zoologische Gattungsbezeichnung ist freihaltebedürftig und gemeinfrei anzusehen. Für die Frage der Verwechslungsgefahr kommt es daher im Wesentlichen auf die Wortendungen "-ton" und "-dol 400" an, die aufgrund der klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede als nicht verwechselbar anzusehen sind.

10.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss* mit

Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen. Der den Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 5'000.– übersteigende Betrag von 1'000.– ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

11.

Die Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegnerin ist aufgrund der mit Eingabe vom 22. Juni 2010 eingereichten Kostennote festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Der dort ebenfalls in Rechnung gestellte Aufwand während des mit einfachem Schriftenwechsel geführten Widerspruchsverfahrens ist bereits durch eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 1'000.– (Ziff. 3 der Widerspruchsverfügung) abgegolten. Angesichts des doppelten Schriftenwechsels nebst den Ausführungen zur Rechtzeitigkeit der Duplik erscheint für das Beschwerdeverfahren ein Aufwand von 20 Stunden zu dem von der Beschwerdegegnerin verlangten Stundenansatz von Fr. 250.–, insgesamt Fr. 5'000.–, gerechtfertigt. Nicht berücksichtigt werden können indessen nicht im Rahmen der Instruktion verlangte materielle Ausführungen, welche zusätzlich zur Stellungnahme zur Wahrung der Duplikfrist gemacht wurden sowie Übersetzungsarbeiten. Die Parteientschädigung umfasst unter anderem die Kosten der Vertretung (Art. 8 VGKE), zu denen das Anwaltshonorar, Auslagen und die Mehrwertsteuer zu rechnen sind (Art. 9 Abs. 1 VGKE). Nebst Auslagen von Fr. 250.– und Mehrwertsteuer in Höhe von Fr. 399.– hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin daher eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 5'649.– auszurichten.

12.

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 abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.– verrechnet. Der Beschwerdeführerin werden demnach Fr. 1'000.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 5'649.– (inkl. MwSt.) auszurichten.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilage: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Akten zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. WI Nr. 9786; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner	Miriam Sahlfeld

Versand: 16. August 2010