Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-3757/2011

Urteil vom 12. April 2013

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.

Parteien

Weight Watchers International, Inc., 11 Madison Avenue, US-10010 New York,
vertreten durch lic. iur. Barbara Gehri, E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Microlife Intellectual Property GmbH, Espenstrasse 139, 9443 Widnau,
vertreten durch Hepp Wenger Ryffel AG, Christoph Müller, Friedtalweg 5, 9500 Wil SG,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Verfügung vom 30. Mai 2011 im Widerspruchsverfahren Nr. 10732 WeightWatchers (fig.)/WatchWT (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Schweizer Marke Nr. 588654 WatchWT (fig.) wurde am 7. Juli 2009 im Swissreg veröffentlicht. Sie sieht wie folgt aus:



Sie beansprucht Schutz für Waren und Dienstleistungen in verschiedenen Klassen:

> "9: Waagen; Pedometer; Körperfettwaagen.
> 10: Medizinische Geräte zur Messung der metabolischen Grundumsatzwerte (BMR); Medizinische Geräte zur Messung der metabolischen Restumsatzrate; medizinische Geräte und Instrumente.
> 44: Beratung im Bereich der Gewichtskontrolle; Dienstleistungen von Kliniken und Krankenhäusern; Pflegedienstleistungen für Menschen; Gesundheitspflege; Dienstleistungen eines Apothekers; Beratung in der Pharmazeutik; Physiotherapie; Dienstleistungen eines Psychologen; medizinische Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Apothekers oder einer Pflegeperson, insbesondere Überwachung des Gesundheitszustandes von Patienten, deren Beratung und Betreuung im Bereich der Gesundheitspflege und deren Beratung im Bereich der Gewichtskontrolle, insbesondere via das Internet."

B.
Am 7. Oktober 2009 erhob die Beschwerdeführerin gestützt auf die ältere, am 7. Juli 2005 hinterlegte Schweizer Marke Nr. 538251 WeightWatchers (fig.) Widerspruch gegen diese Eintragung. Die Widerspruchsmarke sieht wie folgt aus:



Sie ist im Markenregister eingetragen für:

> "9: Waagen für Esswaren und Körper; Rechenmaschinen; bespielte Audio- und Video-Bänder zum Thema Bewegungsübungen und Gewichtsabnahme; Computerprogramme für die Kontrolle von Diäten und Nahrungsaufnahme.
> 16: Schreibwaren; Schreibpapier; Umschläge; Kalender; Hefter; Mappen aus Papier; periodische Publikationen und Broschüren, nämlich Zeitschriften und Rundbriefe zum Thema Gewichtsabnahme und Gewichtskontrolle; gedruckte Schulungshandbücher, anleitende Lehrmaterialien und Kochbücher, die Rezepte, Informationen und Beratung in den Bereichen Gewichtsabnahme und

Gewichtskontrolle enthalten.
35: Zur Verfügung stellen von On-line Informationen betreffend Mitgliedschaft.
41: Durchführen von Seminaren, Vorlesungen und Workshops in den Bereichen der Gewichtsabnahme, Gewichtskontrolle, Ernährung und Fitness.
44: Zur Verfügung stellen von Gewichtsabnahme-Planung, Behandlung und Überwachung während Gewichtsabnahmeprogrammen mit Beratung, Erarbeiten von Diäten und Diskussionen; Zur Verfügung stellen von Beratung und Sprechstunden sowie Informationen in den Bereichen Gewichtskontrolle und Ernährung."

Der Widerspruch bezog sich auf alle Waren und Dienstleistungen, für welche die angefochtene Marke eingetragen ist. Die Beschwerdeführerin berief sich auf die überdurchschnittliche Bekanntheit ihrer seit 1974 in der Schweiz etablierten Marke in den Bereichen Gewichtsabnahme und -kontrolle sowie Ernährungsberatung. Sie reichte Belege zum Bekanntheitsgrad ein. Zudem verwies sie auf ihre andern Marken mit dem Wortelement "WeightWatchers" oder dem entsprechenden Kürzel "WW". Aufgrund des langjährigen und intensiven Gebrauchs der Widerspruchsmarke sei von einer erhöhten Verkehrsbekanntheit auszugehen, welche sich auf alle Elemente der Marke erstrecke und ihr zudem einen besonders weiten Schutzumfang verleihe.

Die Waren der Widerspruchsgegnerin der Klasse 9 seien identisch bzw. hochgradig gleichartig mit Waren der Widersprechenden in der gleichen Klasse. Auf Grund der Übereinstimmung von Zweck, Einsatzfeld und Abnehmerkreisen seien die Waren der Widerspruchsgegnerin in Klasse 10 gleichartig mit denjenigen der Widersprechenden in den Klassen 9 und 44. Ferner bestehe zwischen den Dienstleistungen in Klasse 44 der jüngeren und denjenigen in Klassen 44 und 41 der älteren Marke teilweise Identität bzw. wegen des engen inhaltlichen und zweckmässigen Zusammenhangs eine hochgradige Gleichartigkeit.

Die angefochtene Marke enthalte zahlreiche Elemente, die mit der Widerspruchsmarke übereinstimmten. Vorangestellt sei jeweils ein Bildelement. Dieses vermittle bei beiden Zeichen den gleichen Eindruck von Dynamik und Bewegung. Das Wortelement bestehe aus zwei aneinander geschriebenen Teilen, die jeweils mit dem Grossbuchstaben "W" beginnen würden. Das Grössenverhältnis zwischen Bild- und Wortelement sei bei beiden Zeichen gleich. Die angefochtene Marke übernehme das Wort "watch" und "WT" sei die übliche Abkürzung für "weight". Die Gesamtheit der visuellen und inhaltlichen Übereinstimmungen sei gross. Auch in klanglicher Hinsicht bestehe eine hohe Ähnlichkeit. Beide Zeichen wür-

den ferner ähnliche Erinnerungsbilder und Gedankenverbindungen generieren. Aufgrund der hochgradigen Zeichenähnlichkeit und der teilweisen Waren- und Dienstleistungsidentität bzw. -gleichartigkeit bestehe zwischen den Zeichen eine Verwechslungsgefahr. Es wurden verschiedene Beweismittel eingereicht.

C.
Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Stellungnahme vom 12. Februar 2010 die vollumfängliche Abweisung des Widerspruchs. Die Widerspruchsmarke bestehe vorwiegend aus gemeinfreien Elementen soweit Schutz beantragt werde für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Gewichtskontrolle. Die Wortelemente der Widerspruchsmarke seien für den Schweizer Konsumenten problemlos im Sinne von "Gewichtskontrolleure", "Gewichtskontrolle" oder im Sinne von "überwache dein Gewicht" verständlich. Abgesehen von den beschreibenden Wortelementen bestehe das Zeichen nur aus einem grafischen Element in Form dreier kleiner Halbkreise. Unter diesen Umständen sei die Widerspruchsmarke als schwache Marke mit engem Schutzbereich einzustufen. Die eingereichten Unterlagen würden keinen Nachweis für den intensiven Gebrauch der Widerspruchsmarke in Klasse 9 erbringen. Allein die Existenz weiterer Marken mit dem Wortelement "WeightWatchers" oder "WW" führe nicht dazu, die Widerspruchsmarke als sog. Serienmarke zu qualifizieren und auf eine stärkere Kennzeichnungskraft zu schliessen.

Im Übrigen lasse sich keine Zeichenähnlichkeit erkennen. Ausgehend von maximal einem normalen Schutzbereich der Widerspruchsmarke bestünden zwischen den Zeichen so viele signifikante Unterschiede, dass eine Verwechslung ausgeschlossen sei. Unterschiedlich seien die Bildelemente, die grafische Darstellung der Schriftelemente und die Anordnung der Wortelemente. Übereinstimmend sei nur das Wortelement "watch". Die Abkürzung "WT" könne, müsse aber nicht als Abkürzung für "weight" verstanden werden und unterscheide sich von der Widerspruchsmarke. Die Wortelemente seien, jedenfalls bei der Widerspruchsmarke, ausschliesslich beschreibend. Bei einer Gesamtbetrachtung liessen sich deutliche, für die Abnehmerkreise wahrnehmbare Unterschiede erkennen, die einer Verwechslungsgefahr entgegenstehen würden.

Da die beiden Marken sich signifikant unterscheiden würden, sei die Frage der Waren- und Dienstleistungsgleichheit nicht mehr von Bedeutung. Trotzdem sei festzustellen, dass eine Gleichartigkeit ausgeschlossen sei, wenn die Marken sich an andere Abnehmer richten würden. So seien die

Adressaten der in Klasse 10 beanspruchten Waren der angegriffenen Marke vor allem das medizinische Personal, während die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ausschliesslich für Privatpersonen bestimmt seien. Bei den in Klasse 44 beanspruchten Dienstleistungen der angegriffenen Marke sei bei "Dienstleistungen von Kliniken und Krankenhäusern; Pflegedienstleistungen für Menschen; Gesundheitspflege; Dienstleistungen eines Apothekers; Beratung in der Pharmazeutik; Physiotherapie; Dienstleistungen eines Psychologen; medizinische Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Apothekers oder einer Pflegeperson, insbesondere Überwachung des Gesundheitszustandes von Patienten, deren Beratung und Betreuung im Bereich der Gesundheitspflege und deren Beratung im Bereich der Gewichtskontrolle, insbesondere via das Internet" keinerlei Gleichartigkeit mit denjenigen der Widerspruchsmarke erkennbar.

D.

In einer Replik vom 23. August 2010 bestritt die Beschwerdeführerin die Argumente der Beschwerdegegnerin. Das Wortelement "WeightWatchers" habe sich aufgrund des langjährigen Gebrauchs im Verkehr durchgesetzt. Diese Verkehrsdurchsetzung sei von der Vorinstanz mehrmals anerkannt worden. Im durchgesetzten Umfang sei das Zeichen nicht Gemeingut. Die Wortkombination "WeightWatchers" als Hauptelement der Widerspruchsmarke verfüge somit für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen mindestens über eine normale Kennzeichnungskraft und somit einen normalen Schutzumfang. An diesem würden alle Markenelemente teilnehmen. "WeightWatchers" habe zudem seit der Durchsetzung an Bekanntheit gewonnen. (Dazu wurden verschiedene Beweismittel eingereicht.) Ferner bestehe seit 2005 eine Zusammenarbeit mit dem Grossverteiler Coop. Aufgrund der damit nachgewiesenen überragenden Bekanntheit und Marktpräsenz verfüge das Widerspruchszeichen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft und somit einen erweiterten Schutzumfang. Dieser werde auch durch den Umstand verstärkt, dass es sich um eine Markenserie handle, in der die Wortkombination "WeightWatchers" das verbindende und individualisierende Element bilde.

Die Zeichen würden eine grosse Ähnlichkeit aufweisen. Das wichtigste Argument bestehe jedoch darin, dass sie ähnliche Sinngehalte hätten und daher identische Gedankenassoziationen auslösen würden. Unter Berücksichtigung der erhöhten Kennzeichnungskraft begründeten die genannten Ähnlichkeiten eine unmittelbare Verwechslungsgefahr.

E.

Die Beschwerdegegnerin hielt in einer Duplik vom 29. Oktober 2010 an der Abweisung des Widerspruchs fest. Sie erklärte im Wesentlichen, der Widerspruch sei nicht auf die von der Widersprechenden genannten durchgesetzten Marken gestützt. Mit den eingereichten Beweismitteln könne auch keine Verkehrsdurchsetzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht werden. Dass die Wortkombination "WeightWatchers" seit 1974 in einem kontinuierlich wachsenden Ausmass verwendet und beworben werde, werde bestritten, sei aber irrelevant. Die Widerspruchsmarke sei nicht als durchgesetzt, sondern als "schwach" zu betrachten. Dass es sich um eine Serienmarke handle, könne ebenfalls nicht nachgewiesen werden. Zudem wäre auch der Schutzumfang einer Serienmarke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Eine Zeichenähnlichkeit könne nicht mit einem angeblich identischen Sinngehalt ausreichend begründet werden. Nicht ausschlaggebend seien Übereinstimmungen in kennzeichnungsschwachen Markenbestandteilen. Zusammenfassend ergebe sich, dass der Schutzumfang der Widerspruchsmarke als gering anzusehen sei und die deutlichen Unterschiede in den beiden Zeichen eine Verwechslungsgefahr ausschliessen würden.

F.

Mit Verfügung vom 30. Mai 2011 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Sie kam zum Schluss, die Waren und Dienstleistungen seien gleich bzw. gleichartig. In Klasse 9 könnten die von der jüngeren Marke beanspruchten Körperfettwagen zu den Wagen gerechnet werden. "Pedometer" würden auch zusammen mit "Waagen" angeboten; zudem seien sie gleichartig mit den "Rechenmaschinen" der Widerspruchsmarke. Die von der angefochtenen Marke in Klasse 10 beanspruchten Waren seien gleich oder gleichartig mit "Waagen für Körper, Computerprogramme für die Kontrolle von Diäten und Nahrungsaufnahme" in Klasse 9 der Widerspruchsmarke. Der Einwand, es handle sich nicht um die gleichen Adressaten könne nicht gehört werden, da es auf dem Markt unzählige medizinische Geräte und Instrumente gebe, die von Durchschnittskonsumenten gekauft würden. In Klasse 44 werde "Beratung im Bereich der Gewichtskontrolle" von beiden Marken beansprucht. Die übrigen für die angefochtene Marke in Klasse 44 eingetragenen Dienstleistungen seien gleich oder gleichartig mit denjenigen der Widerspruchsmarke in Klasse 44 bzw. "Physiotherapie" mit den "Workshops in dem Bereich Fitness" in Klasse 41 der älteren Marke. Es sei zu beachten, dass die Übergänge zwischen den Dienstleistungen der Ernährungsberatung, Gewichtskontrolle und Gewichtsabnahme und den Dienstleistungen der Medizin bzw. Gesundheitspflege flies-

send seien, sich ergänzten und auch unter einem Dach angeboten würden. Auch "Dienstleistungen eines Psychologen" würden oft ergänzend im Sinne einer umfassenden Beratung zu Diät und Ernährungsproblemen angeboten.

Beide Zeichen enthielten links neben einem Wort ein grafisches Element. Die grafische Ausgestaltung vermöge beiden Marken ein eigenes Gepräge zu verleihen und dürfe, unter Berücksichtigung der im Folgenden zu erörternden Kennzeichnungsschwäche der Wortelemente "weight" bzw. "WT" und "watch" für die beanspruchten Waren nicht ausgeblendet werden. Das Wortelement der Widerspruchsmarke bestehe aus den zusammen geschriebenen englischen Begriffen "weight" und "watchers", die mit "Gewicht" und "Beobachter" übersetzt würden. Beide Begriffe würden auch von Durchschnittsabnehmern verstanden. Zusammen ergebe sich "Gewichtsbeobachter". Die angefochtene Marke sei zusammengesetzt aus "watch", mit der Bedeutung "beobachten, (über)wachen", und "WT", das unter anderem die Abkürzung von "weight" sei. Das Zeichen habe insgesamt die Bedeutung "WT/Gewicht beobachten, (über)wachen". Somit verfügten beide Zeichen über einen ähnlichen Sinngehalt. Im Zusammenhang mit den interessierenden Waren und Dienstleistungen seien beide Marken direkt beschreibend.

Es werde nicht bestritten, dass die Bezeichnung "WeightWatchers" im Zusammenhang mit Gewichtsreduktion und -kontrolle einen gewissen - wenn möglich sogar gesteigerten - Bekanntheitsgrad erlangt habe. Dieser beziehe sich jedoch auf "WeightWatchers" als Kombination, nicht auf die einzelnen Bestandteile bzw. jegliche Begriffe im Zusammenhang mit Gewicht usw. Letztere seien für die interessierenden Waren und Dienstleistungen, welche sich allesamt ums Gewicht drehten, direkt beschreibend. Als solche seien sie dem Verkehr freizuhalten und könnten nicht monopolisiert werden.

Die Unterschiede bei der angefochtenen Marke - die unterschiedliche Grafik, die Tatsache, dass "watch" nicht an gleicher Stelle im Zeichen stehe, einmal Verb und einmal Substantiv sei, "weight" ausgeschrieben bzw. abgekürzt sei - seien genügend, um einen von der Widerspruchsmarke unterschiedlichen Gesamteindruck zu erwecken und folglich auch unter Berücksichtigung einer gegebenenfalls erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (als Ganzes) eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei ebenfalls nicht gegeben. Auch wenn das Zeichen WeightWatchers bzw. WW im Zusammenhang mit gewissen Dienstleistungen der Gewichtsreduktion über einen gesteigerten Schutzumfang verfügen sollte, führe dies nicht dazu, dass deswegen sämtliche Marken, welche lediglich einen Bestandteil ("weight" oder "watchers") in Alleinstellung enthalten, monopolisiert werden könnten. Entsprechend könne nicht angenommen werden, dass der Durchschnittskonsument die angefochtene Marke als Serienmarke ebenfalls der Widersprechenden zuordne. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr könne deshalb ausgeschlossen werden.

G.

Mit Beschwerde vom 1. Juli 2011 beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung, die Gutheissung des Widerspruchs und den vollumfänglichen Widerruf des Zeichens Nr. 588654 WatchWT (fig). Sie berief sich auf die gesteigerte Kennzeichnungskraft des Wortelements "WeightWatchers". Dieses sei im Zusammenhang mit den massgeblichen Waren und Dienstleistungen gestützt auf Verkehrsdurchsetzung in verschiedenen Marken eingetragen. Marken, die gestützt auf Verkehrsdurchsetzung eingetragen seien, verfügten gemäss Rechtsprechung mindestens über eine normale Kennzeichnungskraft und somit einen durchschnittlichen Schutzumfang. Das Bundesgericht tendiere sogar dazu, diese als stark zu qualifizieren. Letzteres ergebe sich aber ohnehin aus der hohen Verkehrsbekanntheit der Wortkombination "WeightWatchers", denn langjähriger Gebrauch - seit 1974 - und intensive Werbung führten zu einem besonders hohen Bekanntheitsgrad. Daran ändere sich auch nichts, wenn die Wortkombination nun Teil einer Wort-/Bildmarke sei. Es werde im Übrigen nicht ein Ausschliesslichkeitsrecht an den einzelnen Wortbestandteilen "weight" und "watchers" geltend gemacht, sondern an der geschützten Wortkombination "WeightWatchers". Bei der angefochtenen Marke bedeute "WT" die Abkürzung für "weight". Auch wenn die Wortelemente der beiden Marken nicht identisch seien, falle aufgrund des erweiterten Schutzumfangs der Marke WeightWatchers (fig.) eine schwächere semantische Relation zwischen den Zeichen ins Gewicht. Nicht unwesentlich sei, dass die Begriffspaare in beiden Zeichen ohne Abstand aneinandergereiht seien. Die Bildelemente stellten zwar keine Hauptelemente der Zeichen dar, verstärkten aber die Ähnlichkeit der beiden Marken. Der ähnliche Gesamteindruck wie auch die Waren- und Dienstleistungsidentität bzw. -gleichheit würden zu einer Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen führen.

H.

Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Eingabe vom 19. September 2011 die Abweisung der Beschwerde. Sie berief sich auf ihre Eingaben vom 12. Februar und 29. Oktober 2010, an denen sie festhielt, und nahm ergänzend Stellung. Sie erklärte, der Schutzumfang jeder Marke werde durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Auch wenn der Gesamteindruck eines Zeichens entscheidend sei, könne ein beschreibendes Zeichenelement den Schutzumfang mindern. Die Schutzfähigkeit der Marke der Beschwerdeführerin ergebe sich vorliegend aus deren grafischen Bestandteilen. "WeightWatchers" als reine Wortmarke sei aufgrund des beschreibenden Charakters nur aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen. Die Verkehrsbekanntheit der Marke der Beschwerdeführerin ergebe sich nicht aus (älteren), aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marken der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdeführerin beziehe sich auf einen - im Übrigen behaupteten - Schutzumfang von Marken, auf welche sich der Widerspruch nicht beziehe. Einzig der konkrete Schutzumfang der Marke Nr. 536251 WeightWatchers (fig.) sei vorliegend zu beurteilen. Zwischen den beiden Zeichen bestünden deutliche Unterschiede, wie dies bereits ausgeführt worden sei.

I.

Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 20. Oktober 2011 die Abweisung der Beschwerde. Sie verwies auf die Verfügung vom 30. Mai 2011 und nahm ergänzend Stellung. Bei der Widerspruchsmarke handle es sich nicht um eine durchgesetzte, sondern eine kombinierte Marke, die gestützt auf die Grafik originär unterscheidungskräftig sei. Zudem gebe eine Eintragung als "durchgesetzte Marke" noch keine Auskunft über deren Schutzumfang. Weiter stehe, was markenrechtlich gemeinfrei sei, dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergebe sich eine Beschränkung des Schutzumfangs von einem Zeichen, das einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sei. Solche Marken könnten zwar gültig sein, ihr Schutzumfang erstrecke sich jedoch nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element. Dies gelte grundsätzlich auch für starke Marken. Das Wortelement "WeightWatchers" der Widerspruchsmarke würde vom Durchschnittskonsumenten im Sinne von "Gewichtsbeobachter" verstanden. Im Zusammenhang mit den interessierenden Dienstleistungen, welche sich allesamt um das Gewicht bzw. dessen Reduktion drehten, beschreibe dieser Ausdruck direkt den Zweck bzw. den Inhalt derselben. Das Wortelement der Widerspruchsmarke verfüge deshalb über einen äusserst schwachen Schutzumfang. Gleiches gelte bei der angefochtenen Marke "WatchWT" (fig.), welche ebenfalls die Bedeutung

von "Gewicht beobachten, (über)wachen" habe. Auch wenn dem Wortelement der Widerspruchsmarke aufgrund deren Bekanntheit ein erhöhter Schutzumfang zugestanden würde, könne sich dieser nicht auf das Gemeingut beziehen. Die angefochtene Marke unterscheide sich deutlich von der Widerspruchsmarke in der Struktur. Zudem seien die Grafiken der beiden Zeichen unterschiedlich. Diese Unterschiede würden genügen, um mit der angefochtenen Marke einen von der Widerspruchsmarke unterschiedlichen Gesamteindruck zu erwecken und folglich auch unter Berücksichtigung einer gegebenenfalls erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (als Ganzes) eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

J.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

K.
Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG], SR 173.32). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleis-

tungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]). 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).

2.2. Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a *Boss*/*Boks*) 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 Produkte sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 8). Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a *Securitas/Securicall*). Dabei ist nicht nur von einer Verwechslungsgefahr auszugehen, 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 ihrer Ähnlichkeit 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 441 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 122 III 382 E. 1 *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*, je mit weiteren Hinweisen).

2.3. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 20120 E. 2.4 *Plus/Plusplus [fig.]*; GALLUS JOLLER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 122 II 382 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1139/2009 vom Juli 2010 *E. 3.3*

Pernaton/Pernadol, mit Hinweisen; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 74, mit zahlreichen Hinweisen auf Rechtsprechung und Literatur). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3 *Pernaton/Pernadol*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 *Aromata/Aromathera*). Dagegen gelten Fantasiemarken, die mit einem gewissen Aufwand an Arbeit und Kreativität geschaffen wurden, als stark (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan,* mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 *Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]*; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009 [hiernach: Marbach, SIWR III/1], N. 979, mit Hinweisen).

2.4. Hat sich ein ursprünglich im Gemeingut stehendes Zeichen im Verkehr durchgesetzt, verfügt es grundsätzlich nicht mehr über eine schwache, sondern eine normale Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzumfang. Aufgrund der Umstände kann der Schutzumfang stark sein. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass er ausnahmsweise schwach bleibt (vgl. hierzu JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 110 ff, MARBACH, SIWR III/1, N. 983 ff.). Die Stärke einer Marke muss nicht für alle Produkte gleich sein (MARBACH, SIWR III/1, N. 978).

2.5. Die Verkehrsdurchsetzung ist für die Eintragung einer zum Gemeingut gehörenden Marke gemäss Art. 2 Bst. a MSchG vorausgesetzt. Für das Widerspruchsverfahren verweist Art. 31 MSchG jedoch ausschliesslich auf Art. 3 Abs. 1 MSchG; im Rahmen des verwaltungsrechtlichen Widerspruchsverfahrens prüft das Gericht deshalb lediglich das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr als relativen Ausschlussgrund, nicht auch die absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 MSchG. Die Frage des erhöhten Schutzumfangs einer Marke infolge ihrer gesteigerten Bekanntheit ist als Tatbestand, wenn auch nicht als Rechtsfrage, mit jener verwandt, ob eine Marke durch Verkehrsdurchsetzung Schutz erlangt (vgl. BGE 130 III 267 E. 4.7.3 *Tripp Trapp*, wo die Notorietät einer Marke als Verkehrsgeltung im massgebenden Kreis beschrieben wird). Die Grundsätze von Art. 2 MSchG sind entsprechend auf die im Widerspruchsverfahren zu beurteilende Kennzeichnungskraft anwendbar (GREGOR WILD, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 31 N. 9, mit Hinweisen; vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 5.2 *Plus/Plusplus [fig.]*).

2.6. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist im Widerspruchsverfahren auf den Registereintrag der Marken beschränkt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1396/2011 vom 3. Januar 2012 E. 2.5 *Tsarine/Cave Tsalline (fig.*), mit Hinweisen auf Literatur und Rechtsprechung).

2.7. Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas*; BGE 121 III 377 E. 2b *Boss*/*Boks*). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan,* BGE 119 II 473 E. 2c *Radion/Radomat*; Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 11. September 2001 in: sic! 2002 S**.** 101 E. 6 *Mikron [fig.]*/*Mikromat [fig.]*).

Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 *Efe [fig.*]/*Eve* und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 *Diva Cravatte [fig.]*/*DD Divo Diva [fig.]*, je mit weiteren Hinweisen).

2.8. Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, liegt keine markenrechtliche Zeichenähnlichkeit vor (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 vom 9. Februar 2008 E. 9.3 *KaSa/Biocasa*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 125 f., mit Hinweisen, CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 133 ff.).

Im Gemeingut stehende Markenelemente sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht einfach wegzustreichen, sondern in Anrechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeichnungskraft dennoch im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 2.5 *Murino/Murolino*, mit Hinweisen).

2.9. Englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece)*. Vom breiten Publikum kann nach der Rechtsprechung jedoch nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln und keine perfekten Englischkenntnisse erwartet werden (BGE 125 III 193 E. 1c *Budweiser*, BGE 108 II 487 E. 3 *Vantage*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 *Ironwood*, mit weiteren Hinweisen). Fachkreise verfügen dagegen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A.455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 *AdRank*; vgl. zum Ganzen DAVID ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009 Art. 2 Bst, a N. 112 f., mit Beispielen aus der Rechtsprechung).

3.

3.1. 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).

Die hier interessierenden Produkte und Dienstleistungen der Marke WeightWatchers (fig.) dienen der Gewichtskontrolle bzw. -reduktion oder können unter anderem dazu benutzt werden (z.B. "Rechenmaschinen" bei WeightWatchers [fig.]). Einerseits richten sie sich an Durchschnittskonsumenten, die ihr Gewicht reduzieren oder beibehalten wollen und die Produkte und Dienstleistungen über längere Zeit oder gelegentlich beanspruchen. Zu den massgeblichen Verkehrskreisen gehören anderseits auch Fachleute, die auf dem Gebiet der Gewichtsreduktion behandelnd oder beratend tätig sind sowie Händler der beanspruchten Produkte.

Bei den Durchschnittskonsumenten kann davon ausgegangen werden, dass sie diesen Produkten und Dienstleistungen eine normale Aufmerksamkeit entgegenbringen. Von den Fachleuten kann hingegen eine grössere Aufmerksamkeit vorausgesetzt werden.

3.2. Vor einem Zeichenvergleich ist weiter zu prüfen, ob die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gleichartig sind.

Identisch sind die für das Zeichen WatchWT (fig.) eingetragenen "Waagen" und "Körperfettwaagen" mit den für das Zeichen WeightWatchers (fig.) beanspruchten "Waagen für Esswaren und Körper" in Klasse 9 sowie die "Beratung im Bereich der Gewichtskontrolle" in Klasse 44 bei beiden Zeichen. Die übrigen Waren und Dienstleistungen sind nicht identisch aber zumindest teilweise gleichartig. Die Frage ob - wie dies die Vorinstanz entschied – alle als gleichartig betrachtet werden können, kann - wie aus den nachfolgenden Erwägungen hervorgeht (vgl. Erw. 5.11) - offen bleiben.

4.
Die zu vergleichenden Zeichen WeightWatchers (fig.) und WatchWT (fig.) bestehen beide aus einem Bild- und einem Wortelement. Beide enthalten im Wortteil englische Wörter bzw. eine Abkürzung.

4.1.

4.1.1. Die englischen Wörter und die Abkürzung haben folgende Bedeutung:
"Watch" kann verschieden übersetzt werden. Als Substantiv ist es die Wache, aber auch die (Armband-, Taschen-) Uhr, eine Bedeutung, die hier aufgrund der beanspruchten Produkte nicht im Vordergrund steht. Als Verb hat "watch" die Bedeutung von "betrachten, schauen, zusehen, aufpassen";
"watcher“ - im Zeichen wird der Plural "watchers" verwendet - ist der "Wächter, Beobachter";
"weight" bedeutet insb. Gewicht;
"WT" ist die Abkürzung für "weight";
"weight watcher" ist gemäss Wörterbuch "jemand, der auf sein Gewicht achtet" (alle: Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0).

4.1.2. "Watch", "watcher" und "weight" können zum allgemein verständlichen englischen Grundwortschatz gezählt werden (vgl. die Einträge von "weight" und "watch", aus dem "watcher" abgeleitet werden kann, in: Pons, Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006; ferner die Verwendung von "watch" im Duden online: die Watchlist, bzw. Watchliste). Bei "weight watcher" ergibt sich die Bedeutung "jemand, der auf sein Gewicht achtet" bereits aus der Kombination der Übersetzungen beider Wörter.

Die Abkürzung "WT" kann hingegen nicht zum Grundwortschatz gezählt werden. Auch Fachleuten der hier massgebenden Bereiche dürfte sie kaum bekannt sein, denn während Abkürzungen der Gewichtseinheiten (wie "kg") allgemein üblich sind, wird das Wort "Gewicht" in der Regel nicht abgekürzt.

4.2. Die Zeichen stimmen überein im Wort bzw. Wortteil "watch". Unterschiedlich ist dessen Verwendung. Im angefochtenen Zeichen steht es als Verb an erster Stelle, bei der Widerspruchsmarke ist es Teil des an zweiter Stelle stehenden Substantivs "watchers". Das Widerspruchszeichen enthält zudem das Wort "weight"; im angefochtenen Zeichen findet sich die Abkürzung "WT", die eine Abkürzung von "weight" ist. Zwar gehört sie nicht zum Grundwortschatz. Da die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für die Gewichtsreduktion bzw. –überwachung eingesetzt werden können, liegt ein Verständnis im Sinne von "weight" nahe. Eine gewisse Ähnlichkeit mit "weight" ergibt sich ferner dadurch, dass die Abkürzung aus dessen beiden in der Aussprache massgebenden Konsonanten besteht (vgl. die Aussprache von "weight" in Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0).

4.3. In der Gestaltung der Wortelemente identisch ist das Fehlen von Abständen zwischen den beiden Wörtern in WeightWatchers (fig.) bzw. dem Wort und der Abkürzung in WatchWT (fig.). Ebenfalls gleich ist in beiden Zeichen der Beginn der Wortelemente bzw. des Wortelements und der Abkürzung mit einem grossgeschriebenen "W". Das jüngere Zeichen enthält jedoch mit dem "T" einen weiteren Grossbuchstaben. Unterschiedlich ist die Länge der Wortelemente. "WeightWatchers" ist zudem in einer einheitlichen Schrift geschrieben, bei WatchWT (fig.) ist "WT" feiner gestaltet als das voranstehende "watch" und das Bildelement. In den beiden Zeichen werden schliesslich unterschiedliche Schriftarten verwendet, was vor allem bei den Grossbuchstaben "W" auffällt.

4.4. Der Wortklang der angefochtenen Marke hängt weitgehend von der Aussprache der Abkürzung "WT" ab. Unabhängig davon ergibt sich bereits ein Unterschied aus der Anordnung des übereinstimmenden Wortes bzw. Wortteils "watch" sowie aus der unterschiedlichen Silbenzahl von "watch" und "watchers".

4.5. Die Bildelemente sind jeweils auf der linken Seite, d.h. am Anfang des Wortelements angebracht. Beim Zeichen WatchWT (fig.) handelt es sich um zwei Halbkreise, die sich in der Mitte beinahe berühren und aus-

sen offen sind. In der Mitte im oberen Teil befindet sich ein runder Punkt. Bei der Marke WeightWatchers (fig.) sind rechts drei verschachtelte Kreisteile ungleicher Länge angebracht. Die grafischen Elemente beider Zeichen sind verglichen mit dem Wortelement klein.

Übereinstimmung herrscht bezüglich der Position der Bildelemente und ihrer Grösse im Vergleich zu den Buchstaben. Eine derartige Darstellung ist allerdings für Marken nicht aussergewöhnlich. Im Weiteren bestehen beide Bildelemente ganz bzw. hauptsächlich aus Teilen von Kreisen. Kreiselemente sind bei Marken eher trivial. Die Anordnung der Kreisteile in den beiden Marken ergibt kein identisches oder auch nur ähnliches Bild. Während diese zusammen mit dem Punkt bei WatchWT (fig.) als vereinfachte Darstellung einer Person erkannt werden können, ist das Bildelement bei WeightWatchers (fig.) rein dekorativ.

4.6. Für den Sinngehalt der Zeichen ist ausschlaggebend, wie die massgeblichen Verkehrskreise diese verstehen.

"Weight watcher" - im Widerspruchszeichen zusammen geschrieben und im Plural - ist, wie oben erwähnt, "jemand, der auf sein Gewicht achtet". Sofern "WT" als Abkürzung für "weight" verstanden wird, hat "WatchWT" den gleichen Sinngehalt. Andernfalls kann das im Zeichen vorangestellte "watch" auch als "(an)schauen, betrachten" verstanden werden, wobei offen ist, als was das Anschauungsobjekt "WT" gedeutet wird und welcher Sinngehalt dadurch entsteht.

5.

5.1. Um das Vorliegen der Verwechslungsgefahr zu beurteilen, ist zunächst der Schutzumfang der Widerspruchsmarke und damit deren Kennzeichnungskraft zu prüfen.

5.2. In der Widerspruchsmarke dominiert das Wortelement "WeightWatchers". Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen können - auch wenn es teilweise für sie noch andere Verwendungsmöglichkeiten gibt - alle für die Gewichtsreduktion, Gewichtsüberwachung eingesetzt werden. Wenn es um das Beobachten, Überwachen des Gewichts geht, ist "WeightWatchers " beschreibend und somit dem Gemeingut zuzurechnen. Das Zeichen enthält zudem ein grafisches Element. Die Vorinstanz geht davon aus, dass die Unterscheidungskraft der Wort-/Bildmarke WeightWatchers (fig.) auf diesem grafischen Element beruht. Es besteht aus drei Kreisteilen, die rechts vom Zeichen angebracht sind. Verglichen

mit dem Rest des Zeichens ist es klein und vermag die Marke nicht zu dominieren. Demzufolge wäre von einem geringen Schutzumfang des Zeichens WeightWatchers (fig.) auszugehen.

5.3. Die Beschwerdeführerin beruft sich jedoch auf den erhöhten Schutzumfang der Marke WeightWatchers (fig.) und die Bekanntheit des Wortelements "WeightWatchers" infolge langjährigen Gebrauchs und intensiver Werbung. Sie verweist dazu auf ihre verschiedenen Marken, die Benutzung des Zeichens WeightWatchers seit 1974 und die für die massgebenden Waren und Dienstleistungen als durchgesetzt eingetragenen Marken (genannt werden im Beschwerdeverfahren die Wortmarken Nr. P-375130, P-514053 und P-509578, im vorinstanzlichen Verfahren zudem P-435551).

5.4. Der vorliegende Widerspruch stützt sich nicht auf die von der Beschwerdeführerin genannten durchgesetzten Marken. Widerspruchsmarke ist die Wort-/Bildmarke Nr. 538251 WeightWatchers (fig.). Diese wurde am 7. Juli 2005 hinterlegt und ist für keine der beanspruchten Waren und Dienstleistungen durchgesetzt.

5.5. Die Beschwerdeführerin reichte zudem zahlreiche Beweismittel ein. Diese betreffen nur zu einem Teil die hier zur Diskussion stehende Wort-/Bildmarke, alle hingegen beziehen sich auf das in verschiedenen Marken der Beschwerdeführerin verwendete Wortelement "WeightWatchers". Eingereicht wurden insbesondere zwei Coop Marktforschungsberichte von 2007 betr. Kundenzufriedenheit und Bekanntheit Coop Lifestyle WeightWatchers, die sich um die von Coop verkauften kalorienreduzierten Lebensmittel beziehen, ein Studienbericht von 2007 betr. Bekanntheit (Brand Awareness) von "WeightWatchers", Informationsmaterial für Kunden (wie z:B. Kundenanschreiben, Preislisten und Pauschalangebote, Rezeptbüchlein), je ein Magazin von WeightWatchers in deutscher und französischer Sprache mit dem Titel "WeightWatchers", eine Liste der Schweizer Marken der Widersprechenden, eine Aufstellung der Werbekosten, sowie Pressedossier, Medienmitteilung und Zeitschriften- bzw. Zeitungsartikel.

5.6. Die Beschwerdeführerin kann zwar, insbesondere mit den Marktforschungsberichten Coop und der Studie betreffend Brand Awareness, eine erhöhte Bekanntheit der Wortkombination "WeightWatchers" im Bereich der Gewichtsreduktion bzw. -überwachung nachweisen. Diese, wie auch ein Teil der andern Unterlagen, beziehen sich jedoch nur auf den Begriff

"WeightWatchers". Nicht nachgewiesen werden kann mit den eingereichten Unterlagen eine erhöhte Bekanntheit der Wort-/Bildmarke WeightWatchers (fig.) oder des im vorinstanzlichen Verfahren erwähnten "WW".

5.7. Aufgrund der Bekanntheit der Wortkombination im Zeichen ist von einem höheren Schutzumfang auszugehen. Für die hier interessierende Wort-/Bildmarke kann aber höchstens ein normaler Schutzumfang angenommen werden. Ob dies für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen gilt, kann offen bleiben.

5.8. Unter Berücksichtigung dieses Schutzumfangs sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Wort-/Bildmarken zu vergleichen. Massgebend ist der Gesamteindruck.

5.9. Die Widerspruchsmarke kann für die Wortkombination "WeightWatchers" eine erhöhte Bekanntheit nachweisen, so dass diese zum dominanten Element der Marke wird. Nur die Wortkombination verfügt über eine gesteigerte Bekanntheit und prägt damit die Marke. Einzeln bleiben die beiden Wörter "weight" und "watchers" im Zusammenhang mit den zur Diskussion stehenden Waren und Dienstleistungen beschreibend und gehören dem Gemeingut an. Eine Übereinstimmung in solchen nicht kennzeichnenden Bestandteilen kann grundsätzlich noch keine Verwechslungsgefahr begründen.

5.10. Wie oben dargelegt, gleicht das Wortelement der angefochtenen Marke der prägenden Wortkombination der Widerspruchsmarke. Dass das jüngere Zeichen das Verb "watch" und die Widerspruchsmarke das Substantiv "watchers" enthalten, fällt kaum ins Gewicht. Ein gewisser Abstand zur Widerspruchsmarke entsteht bei der angefochtenen Marke durch die umgekehrte Wortfolge. Im Weiteren verwendet das jüngere Zeichen nicht das Wort "weight", sondern "WT". Diese Abkürzung gehört nicht zum Grundwortschatz. Zwar kann sie im Sinne von "weight" verstanden oder insbesondere aufgrund der Übernahme der beiden wichtigen Konsonanten als ähnlich aufgefasst werden. Dies bedarf jedoch einer Interpretation der beiden Buchstaben. Die Ähnlichkeit der beiden Wortelemente ist somit nicht spontan, sondern nur mit einen gewissen Gedankenaufwand erkennbar. Dies führt zu einem zusätzlichen Abstand zwischen den Zeichen, so dass insgesamt die Begriffskombination der angefochtenen Marke unterscheidbar von derjenigen der Widerspruchsmarke wird.

Der bekannten und prägenden Wortkombination des Widerspruchszeichens steht demzufolge ein ähnliches aber unterscheidbares Wortelement in der jüngeren Marke gegenüber. Im Gesamteindruck ebenfalls berücksichtigt werden müssen die Bildelemente und die grafische Gestaltung der Wortelemente. Diese wirken durch ihre Verschiedenheit zusätzlich der Verwechslungsgefahr entgegen. Der Sinngehalt der Zeichen, wenn er identisch im Sinne der Gewichtsüberwachung wahrgenommen wird, vermag, da er beschreibend bezüglich der beanspruchten Produkte bleibt, keine Verwechslungsgefahr zu begründen.

5.11. Diese Unterschiede reichen aus, um selbst ausgehend von einem normalen Schutzumfang des Zeichens WeightWatchers (fig.), durchschnittlicher Aufmerksamkeit und ähnlichen oder identischen Produkten eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

5.12. Auch eine Fehlzurechnung im Sinne einer Serienmarke kann ausgeschlossen werden, da die angefochtene Marke insbesondere nicht das für die ältere Marke typische Wortelement "WeightWatchers" übernimmt. Die Übereinstimmung in gemeinfreien Elementen – wie insbesondere dem (beschreibenden) Sinngehalt – lässt keinen Schluss auf eine Markenserie zu.

6.
Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet und ist abzuweisen.

7.

7.1. Bei diesem Ausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig. Die Beschwerdegegnerin hat Anspruch auf eine angemessene Parteientschädigung (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.2. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit - sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss [3D]*, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkre-

ten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festgelegt und mit dem am 15. August 2011 einbezahlten Kostenvorschuss im gleichen Betrag verrechnet.

Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Sie ist gemäss Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Die Beschwerdegegnerin hat mit ihrer Stellungnahme vom 19. September 2011 eine Kostennote mit einem Totalbetrag von Fr. 2'300.- für das Beschwerdeverfahren eingereicht.

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 abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet.

3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'300.- (inkl. MWSt) auszurichten.

4.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 10732; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
Hans Urech	Beatrice Brügger

Versand: 18. April 2013