**Bundesverwaltungsgericht**
**Tribunal administratif fédéral**
**Tribunale amministrativo federale**
**Tribunal administrativ federal**



Abteilung II
B-4772/2012

# Urteil vom 12. August 2013

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

**McDonald's International Property Company, Ltd.,**
2711 Centerville Road, Suite 400, US-19808 Wilmington,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Stefan Day,
Isler & Pedrazzini AG, Gotthardstrasse 53, Postfach 1772,
8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

**Moracchini dit Mora Frédérique,**
2 bld du jardin Exotique, MC-98000 Monaco,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Verfügung vom 16. Juli 2012 betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 12143, CH 410'424 Mc (fig.) / IR 1'087'629 MC2 (fig.).

## Sachverhalt:

**A.**
Am 8. September 2011 wurde in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 2011/33 die internationale Registrierung Nr. 1'087'629 der Marke MC$^2$ (fig.), von welcher die Beschwerdegegnerin Inhaberin ist, veröffentlicht. Sie ist für die Dienstleistungen der Klasse 43 *Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire* eingetragen und hat folgendes Aussehen:




**B.**
Mit Eingabe vom 22. Dezember 2011 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Eintragung der obgenannte Marke Widerspruch. Diesen Widerspruch stützte sie auf ihre Schweizer Marke *Mc (fig.)* mit der Nr. 419'424. Diese Marke ist in der Klasse 42 eingetragen für *Dienstleistungen in Verbindung mit dem Betrieb von Restaurations- und Schnellimbissbetrieben und Vergabe von entsprechenden Franchisen, Kochen von Mahlzeiten, Herstellen von Getränken und Verkauf über die Gasse, Beratung zur Gestaltung von Restaurants- und Schnellimbissbetrieben, Schulung von Personen für die Leitung und das Betreiben solcher Restaurants- und Schnellimbissbetrieben.* Die Marke hat folgendes Aussehen:

Mc

**C.**
Am 3. Januar 2012 erliess die Vorinstanz eine provisorische Schutzverweigerung gegenüber der angefochtenen internationalen Registrierung und forderte die Beschwerdegegnerin auf, bis zum 3. April 2012 ein Zustelldomizil in der Schweiz zu bezeichnen, ansonsten sie vom Verfahren ausgeschlossen würde.

**D.**
Die Vorinstanz erreichte am 10. April 2012 eine undatierte Stellungnahme der Beschwerdegegnerin mit einem schweizerischen Zustelldomizil. Mit

Verfügung vom 17. April 2012 schloss die Vorinstanz infolge Fristsäumnisses die Beschwerdegegnerin vom Verfahren aus.

**E.**
Mit Entscheid vom 16. Juli 2012 wies die Vorinstanz den Widerspruch der Beschwerdeführerin mit der Begründung ab, dass wohl die Dienstleistungen identisch bzw. gleichartig und die Zeichen ähnlich seien, das jüngere Zeichen *MC$^2$ (fig.)* hingegen einen derart veränderten Sinngehalt aufweise, dass eine Verwechslungsgefahr in einer Gesamtwürdigung zu verneinen sei.

**F.**
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 11. September 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und die Gutheissung ihres Widerspruchs unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Zudem stellt die Beschwerdeführerin den Verfahrensantrag, es sei die Replik samt Beilagen aus den Akten des Verfahrens MA-Wi 11003 *Mc (fig.)/MC.Joe (fig.)* beizuziehen. Materiell geht die Beschwerdeführerin mit der Vorinstanz einig, dass bezüglich der Dienstleistungen Gleichartigkeit bestehe und sich die Zeichen ähnlich seien. Die Beschwerdeführerin rügt hingegen die Einschätzung der Vorinstanz, dass trotz der Gleichartigkeit der Dienstleistungen und der Ähnlichkeit der Zeichen keine Verwechslungsgefahr bestünde.

**G.**
Mit Eingabe vom 15. Oktober 2012 reichte die Beschwerdeführerin zur Substantiierung ihrer Behauptung, ihre Marke habe erhöhte Bekanntheit und profitiere daher von einer erweiterten Kennzeichnungskraft, eine Studie des Link Instituts ein, welche die "Awareness of the Trademark Mc" untersuchte.

**H.**
Mit Verfügung vom 12. Oktober 2012 wurde die Beschwerdegegnerin aufgefordert, dem Bundesverwaltungsgericht innert gesetzter Frist anzuzeigen, ob das im erstinstanzlichen Widerspruchsverfahren genannte Zustelldomizil auch für das Beschwerdeverfahren gültig sei. Die Beschwerdegegnerin liess die angesetzte Frist ohne Stellungnahme verstreichen.

Mit Verfügung vom 30. November 2012 wurde die Beschwerdegegnerin aufgefordert, innert 30 Tagen eine für die Dauer des Verfahrens gültige

Zustelladresse in der Schweiz bekannt zu geben, sofern sie aktiv am Verfahren teilnehmen möchte. Andernfalls gehe das Gericht davon aus, dass die Beschwerdegegnerin darauf verzichte, im vorliegenden Verfahren Parteirechte auszuüben und allenfalls der Entscheid der Beschwerdegegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet würde. Diese Verfügung wurde der Beschwerdegegnerin auf dem Rechtshilfeweg in Monaco zugestellt. Die Beschwerdegegnerin liess die angesetzte Frist zur Bezeichnung eines schweizerischen Zustelldomizils ungenutzt verstreichen.

**I.**
Mit Schreiben vom 13. November 2012 verzichtete die Vorinstanz auf eine Stellungnahme und beantragt unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde sei abzuweisen.

**J.**
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

## Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

**1.**
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) am 11. September 2012 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

**2.**

**2.1** Zeichen sind unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Mar-

ke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht dabei 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, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).

**2.2** Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Books,* BGE 119 II 473 E. 2d *Radion*). Relevant ist dabei einzig die Eintragung, wie sie dem Register entnommen werden kann (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista/advista* mit Hinweisen, B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 *Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]).* Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-41-59/2009 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 Hinweisen).

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 *Plus/PlusPlus [fig.]* mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 II 382 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan;* GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 *Pernaton/Pernadol 400*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 *Aromata/ Aromathera*). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis ei-

ner schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*, mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 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, N. 979, mit Hinweisen).

Die Verwechslungsgefahr ist zudem strenger zu beurteilen, wenn die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hinterlegt sind (BGE 117 326 E. 4 *Valser*), da diese mit einem weniger hohen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit des Konsums hängt der Aufmerksamkeitsgrad auch von den im Einzelfall massgeblichen Verkehrskreisen ab (BGE 126 III 320 E. 6 b bb *Rivella*).

**2.3** Eine Verwechslungsgefahr kann in zweierlei Form entstehen. Einerseits wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch 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 127 III 166 E. 2a *Securitas,* BGE 128 III 97 f. E. 2a *Orfina/Orfina,* Entscheid 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 des schweizerischen Bundesgerichts in sic! 2002 S. 99 E. 1b *Stoxx/StockX [fig.]*).

**3.**

Die vorliegend massgeblichen Verkehrskreise bestehen bei der Widerspruchsmarke einerseits aus Fachpersonen in Bezug auf die eingetragenen Dienstleistungen betreffend die Vergabe von Franchisen, Beratung zur Gestaltung von Restaurants- und Schnellimbissbetrieben sowie der Schulung von Personen und andererseits aus einem Massenpublikum als Abnehmer von Mahlzeiten und Getränken in Restaurants- und Schnellimbissbetrieben. Bei Dienstleistungen betreffend Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie sie das Anbieten von Essen in einem Restaurant und Schnellimbissbetrieb darstellen, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*, mit Hinweisen).

**4.**
Zunächst ist zu prüfen, ob die Dienstleistungen, für welche die strittigen Marken hinterlegt wurden, gleich oder gleichartig sind.

**4.1** Die *services de restauration (alimentation)* der angefochtenen Marke sind, wie die Vorinstanz zurecht feststellte, offensichtlich identisch mit den *Dienstleistungen in Verbindung mit dem Betrieb von Restaurants- und Schnellimbissbetrieben.* Dass erstere in der Klasse 43 und zweitere in der Klasse 42 gelistet werden, ist mit der diesbezüglichen Neugliederung der Nizza Klassifikation in deren achten Auflage zu begründen und daher unerheblich.

**4.2** Die angefochtene Marke ist zudem für *hébergement temporaire* hinterlegt. Die Vorinstanz erachtete diese Dienstleistung als gleichartig zu den *Dienstleistungen in Verbindung mit dem Betrieb von Restaurants- und Schnellimbissbetrieben,* da das Beherbergen von Gästen regelmässig sowohl die Schlafbeherbergung als auch die kulinarische Beherbergung umfasse. Zudem trügen Restaurants von Beherbergungsbetrieben häufig die gleiche Marke wie die Beherbergungsbetriebe selber, weshalb die angesprochenen Verkehrskreise regelmässig annehmen würden, dass beide Leistungen vom selben Unternehmen angeboten werden. Die zu vergleichenden Dienstleistungen seien daher wohl nicht identisch aber dennoch gleichartig. Diese Argumentation erscheint schlüssig und ist nicht zu beanstanden. Die Dienstleistungen der beiden Marken sind somit teils identisch, teils gleichartig.

**5.**
Als nächstes werden die strittigen Zeichen auf ihre Ähnlichkeit hin überprüft.

**5.1** Da es sich vorliegend um kombinierte Wort-/Bildmarken und nicht um reine Wortmarken handelt, sind diese nur in ihrer konkreten Ausgestaltung im Registereintrag geschützt (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 196). Entsprechend muss bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit, entgegen der Auffassung der Vorinstanz, auch das benützte Schriftbild inkl. Gross- und Kleinschreibung angemessen berücksichtigt werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. April 2013 B-3757/2011 E. 4.3 *WeightWatchers [fig.]/ WatchWT [fig]).* Die zu vergleichenden Marken enthalten als Wortelement im Wesentlichen die Buchstaben M und C. Die angefochtene Marke ent-

hält zudem eine hochgestellte Ziffer 2 und den Zusatztext "Mediterranean Cuisine" unterhalb des Buchstaben M. Dieser Zusatztext ist allerdings im Verhältnis zu den übrigen Bestandteilen der Marke derart klein geschrieben, dass er kaum als solcher gelesen bzw. wahrgenommen werden kann. Entsprechend hat dieser Zusatztext auch kaum prägenden Einfluss auf das Gesamtbild. Bei beiden Marken sind die Buchstaben M in Grossschrift gehalten, der Buchstabe C ist bei der Widerspruchsmarke in Kleinschrift, bei der angefochtenen Marke hingegen wiederum in Grossschrift abgebildet. Die Schriftart der Widerspruchsmarke ist relativ streng linear und erinnert an eine Computerschrift, wohingegen diejenige der angefochtenen Marke schwungvoll erscheint und durch die verschiedenen Schattierungen eher künstlerisch anmutet.

**5.2** Augenfällig ist, dass sich das komplette Wortelement der Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke wiederfindet. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr grundsätzlich unzulässig, wenn die ältere Marke nicht verändert wird. Das gilt auch, wenn dem übernommenen Element weitere Kennzeichen hinzugefügt werden (RKGE in sic! 2006 S. 269 E.6 *Michel (fig.)/Michel Compte Waters;* sic! 2005 S. 757 E.6 *Boss/Airboss;* sic! 2005 S. 571 E.6 *CJ Cavalli Jeans (fig.)*/*Rocco Cavalli (fig.)*; sic! 2003 S. 907 E.5 *Kiss/Soft-Kiss;* sic! 2003 S. 904 E.7 *7Seven(fig.)/Seven Pictures (fig.);* sic! 2001 S. 813 E.7 *VIVA/CoopVIVA (fig.)*, mit Hinweisen; sic! 2000 S. 509 E.5 *DK/dk Daniel Kramer Cosmetics [fig.]*). Die in E. 5.1 erwähnten Unterschiede in der Darstellung der Buchstaben M und C sowie die Hinzufügung des kaum lesbaren Zusatztextes "Mediterranean Cuisine" und die hochgestellte Ziffer 2 verleihen der jüngeren Marke kein derart anderes Aussehen, dass ein neuer Gesamteindruck entsteht. Das dominierende Element, nämlich der grossgeschriebene Buchstabe M und der Buchstabe C, prägen auch bei der angefochtenen Marke den Gesamteindruck. Eine klare Abweichung von der angefochtenen Marke gegenüber der Widerspruchsmarke (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 897 f) ist nicht gegeben. Entsprechend kann nicht angenommen werden, dass ein Abnehmer die ältere Marke in der neueren nicht mehr erkennt (vgl. RKGE in sic! 2001 S. 135 E.5 *Kraft/NaturKraftWerke*).

**5.3** Bezüglich der Aussprache ist festzuhalten, dass die angefochtene Marke ein anderes Klangmuster aufweisen kann, wenn die Buchstaben M

und C einzeln ausgesprochen werden und die hochgestellte Ziffer 2 als "hoch zwei" oder "im Quadrat" ausgesprochen wird. Dennoch ist nicht unwahrscheinlich, dass ein Konsument auch in der angefochtene Marke das die Widerspruchsmarke prägende schottische Präfix "Mc" erkennt und auch als solches ausspricht, womit die angefochtene Marke als "mäc hoch zwei" oder " mäc im Quadrat" ausgesprochen würde. Das prägende Element wäre dabei wiederum dasselbe, womit auch in akustischer Hinsicht eine Ähnlichkeit der Zeichen nicht verneint werden kann.

**5.4**

**5.4.1** Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass diese Zeichenähnlichkeit allerdings nicht rechtserheblich sei, da der Sinngehalt der angefochtenen Marke gegenüber der Widerspruchsmarke derart anders sei, dass dadurch die bestehenden Zeichenähnlichkeiten kompensiert würden. Dies begründet die Vorinstanz damit, dass der Gesamteindruck der angefochtenen Marke durch die hochgestellte Ziffer 2 dahingehend verändert würde, dass der gemeinsame Bestandteil, nämlich die Buchstabenfolge MC, nicht mehr auf Anhieb eindeutig erkannt würde, sondern als Gesamtgefüge Assoziationen zu einer chemischen bzw. mathematischen Formel wecke. Die Buchstabenfolge MC würde damit im jüngeren Zeichen nicht losgelöst von der hochgestellten Ziffer 2 wahrgenommen und steche demzufolge nicht unmittelbar ins Auge.

**5.4.2** Ausnahmsweise kann tatsächlich der Fall eintreten, bei welchem sich zwei Zeichen sehr ähneln, eine Zeichenähnlichkeit aber dennoch aufgrund eines unterschiedlichen Sinngehalts der Marken nicht gegeben ist (vgl. BGE 121 III 377 E. 2b *Boss/Boks*; BGE 112 II 362 E. 2 *Escolino/Seccolino*; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 168 ff.; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 886 f.). Dies setzt allerdings voraus, dass die konfligierenden Marken je einen für die massgebenden Verkehrskreise erkennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser Sinngehalt spontan erkannt und verstanden wird (vgl. RKGE in sic! 1998 S. 50 E. 6 *Clinique/Unique frisch Kosmetik [fig.]* und Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29. April 2011 B-38/2011, B-39/2011, B-40/2011 E. 7.3.2 *IKB/ICB [fig.]/ICB BANKING*; sowie Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

vom 6. Mai 2009 B-142/2009 E. 5.4 *Pulcino/Dolcino;* GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 156/168; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 889).

**5.4.3** Der Sinngehalt der angefochtenen Marke besteht gemäss Vorinstanz darin, dass in der Marke eine chemische oder mathematische Formel erkannt würde. Eine mathematische Formel wird allerdings üblicherweise als Gleichung dargestellt, was vorliegend nicht der Fall ist. Am ehesten erweckt die jüngere Marke Assoziationen zur Gleichung der Äquivalenz von Masse und Energie $E=mc^2$, wobei der Buchstabe M in der Marke grossgeschrieben, in der Gleichung allerdings als kleingeschriebene Variable erscheint. Zudem ist die Position der hochgestellten Ziffer 2 in der Marke nicht eindeutig, sie könnte hochgestellt in Bezug zum Buchstaben M oder zum Buchstaben C stehen. Es erscheint daher eher unwahrscheinlich, in der vorliegenden Marke eine mathematische Gleichung mit einem Minimum an Sinngehalt zu erkennen.

In der Chemie wird ein grossgeschriebenes M in der Regel zur Bezeichnung der molaren Masse und der Buchstabe C für Kohlenstoff (Position sechs im Periodensystem) verwendet. Eine Kombination dieser Buchstaben mit einer hochgestellten Ziffer 2 ergibt daher keine chemische Formel, die dem allgemeinen Publikum ohne weiteres bekannt wäre. Der Sinngehalt der angefochtenen Marke ist somit äusserst gering und es ist kaum anzunehmen, dass dieser marginal vorhandene Sinngehalt spontan erkannt und verstanden wird, zumal die Dienstleistungen, für welche die angefochtene Marke hinterlegt ist, kaum einen Bezug zu mathematischen oder chemischen Formeln haben und eine allfällige Assoziation kaum unterstützen würden (vgl. BGE 121 III 377 E. 3c *Boss/Boks*). Viel eher wahrscheinlich erscheint die von der Beschwerdeführerin dargelegte Möglichkeit, dass ein durchschnittlicher Konsument das grosse M und das dazugehörige C als Einheit versteht und die hochgestellte Ziffer 2 als für beide Buchstaben M und C geltend – im Sinne einer Quadratur der Widerspruchsmarke *Mc (fig.)* – auffasst. Die Beschwerdeführerin übersieht hier zwar, dass die korrekte mathematische Schreibweise hierfür $(MC)^2$ wäre, dennoch erscheint die Auffassung, dass ein durchschnittlicher Konsument eine zur Buchstabenkombination MC hochgestellte Ziffer 2 als Potenzierung ebendieser Buchstabenkombination MC versteht – ganz im Sinne einer werbenden Anpreisung von MC multipliziert mit MC –

eher glaubhaft. Damit einher geht auch, dass die prägenden Elemente der Widerspruchsmarke, nämlich die Buchstabenkombination MC, wiederum dominieren, was zur Folge hat, dass die angefochtene Marke kaum über einen neuen und eigenständigen Sinngehalt verfügt. In Anbetracht dieser erheblichen Einwände kann nicht davon ausgegangen werden, dass die angefochtene Marke über einen eigenen, sich von der Widerspruchsmarke deutlich abhebenden Sinngehalt verfügt, welcher von den relevanten Verkehrskreisen denn auch spontan erkannt und verstanden würde.

Es ist somit zusammenfassend festzuhalten, dass zwischen den konfligierenden Marken Zeichenähnlichkeit besteht.

**6.**

**6.1** Um die Frage der Verwechslungsgefahr beurteilen zu können, muss letztlich die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt werden. Die Verwechslungsgefahr kann etwa dann ausgeschlossen werden, 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 Bundesverwaltungsgerichts B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 7.2 *Lifetex/Lifetea*; B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 4.3 *Dermoxane/ Dermosane,* 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 (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 86 f; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 981 mit Hinweisen). In einem solchen Fall genügen schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.

**6.2** Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um das in Familiennamen schottischer Herkunft verbreitete Präfix "Mc" (vgl. oben E. 5.3). Für die beanspruchten Dienstleistungskategorien ist dieses nicht beschreibend oder als anderweitig gemeinfrei anzusehen und erfährt in diesem Zusammenhang keine Schwächung der Kennzeichnungskraft. In Anlehnung an die Lehre und Rechtsprechung zu Akronymen als Marke kann auch der Umstand, dass die Widerspruchsmarke nur zwei Buchstaben lang ist,

die Kennzeichnungskraft nicht per se schwächen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-38/2011, B-39/2011, B-40/2011 vom 29. April 2011 E. 8.2 *IKB/*ICB *[fig.], IKB/ICB, IKB/ ICB Banking* mit Hinweisen, RKGE, sic! 2000, S. 509 E. 4 *DK/dk Daniel Kramer Cosmetics*, GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 83 mit zahlreichen Hinweisen, a.A. STEFAN DAY, sic! 2000, S. 546 *Ausgedehnter Schutz für Akronyme?*). Damit ist im vorliegenden Fall die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht vermindert und es kann mindestens von einem normalen Schutzumfang ausgegangen werden (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 81 ff.; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 977).

**6.3** Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Widerspruchsmarke bekannt sei und ihr daher nicht nur ein normaler sondern ein erhöhter Schutzumfang zukäme. Die Beschwerdeführerin begründet dies mit dem Argument, dass die Widerspruchsmarke in zahlreichen, weiteren Marken verwendet würde und ihr daher im Sinne einer Serienmarke erhöhten Schutz gewährt werden müsse und offeriert Akten aus dem Verfahren MA-Wi 11003 *Mc (fig.)/Mc.Joe (fig.)* als Beweis. Dieses bereits im Verfahren vor der Vorinstanz vorgebrachte Argument wies diese unter anderem mit der Begründung ab, dass gemäss Entscheid der RKGE sic! 2006 S. 761 E. 5 *McDonald's/McLake* sich das Namenpräfix "Mc" nicht als kennzeichnendes Element einer Markenserie eigne. Dieses obiter dictum muss allerdings im Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke des damaligen Falls - nämlich *McDonald's* - gesehen werden. Die Begründung das Präfix "Mc" nicht als Serienzeichen anzusehen, liegt gemäss des damaligen Entscheids darin, dass der erhöhte Schutzumfang der Marke *McDonald's* nicht soweit gehen könne, dass er sämtliche Namen, die mit dem Präfix "Mc" beginnen, umfasst. Dies schliesst nicht aus, dass die Marke *Mc (fig.)* als Serienmarke genutzt werden kann, wenn sie mit anderen Wörtern als Eigennamen kombiniert wird, bspw. indem sie mit einem Gattungsbegriff aus der Gastronomie kombiniert wird und dadurch die Herkunft und möglicherweise Güte des angebotenen Produkts dokumentiert (vgl. Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 12. Februar 1992 6 U 190/90 Ziffer I 2 b und d *McChinese* in GRUR 1992 S. 462). Ob bei der vorliegenden Widerspruchsmarke eine Serienmarke vorliegt, welche zu einem erhöhten Schutzumfang führen könnte, muss indes nicht geklärt werden, da die Widerspruchsmarke mindestens nor-

male Kennzeichnungskraft und einen durchschnittlichen Schutzumfang besitzt und in Kombination mit der starken Warengleichartigkeit und der Zeichenähnlichkeit bereits eine Verwechslungsgefahr besteht (vgl. E. 7 nachfolgend). Aus demselben Grund muss auch nicht weiter auf das als Beleg für die erhöhte Bekanntheit ins Recht gelegte demoskopische Gutachten eingegangen werden.

**7.**

In einer Gesamtbetrachtung aller Vorbringen muss nun beurteilt werden, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die Dienstleistungen, für welche die konfligierenden Marken hinterlegt wurden, sind teilweise identisch, teilweise gleichartig, womit an die Verschiedenheit der Zeichen einen eher strengen Massstab anzuwenden ist. Trotz gewisser Abweichungen im Schriftbild durch eine hochgestellte Ziffer 2 und einen kaum zu entziffernden Zusatztext sind sich die Zeichen durch die vollständige Übernahme des prägenden Bestandteils der Widerspruchsmarke stark ähnlich. Das jüngere Zeichen gewinnt durch die Unterschiede keinen neuen Sinngehalt und kann sich dadurch auch nicht genügend vom älteren Zeichen absetzen. Aufgrund des sich dadurch ergebende Bildes, insbesondere durch die integrale Übernahme des prägenden Bestandteils der Widerspruchsmarke, welche auch in der angefochtenen Marke den prägenden Hauptbestandteil bildet, sowie in Berücksichtigung des Umstandes, dass bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs die Aufmerksamkeit der Konsumenten eher niedrig ist, kann eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden soweit nicht sogar eine direkte Verwechslungsgefahr besteht.

In Anbetracht der gemachten Ausführungen und des Ausgangs des vorliegenden Verfahrens erübrigt sich ein Beizug der Replik aus dem Verfahren MA-Wi 11003 *Mc (fig.)/MC.Joe (fig.)*. Dem diesbezüglichen Verfahrensantrag wird daher nicht entsprochen.

**8.**

Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich gutzuheissen.

**9.**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Diese Verpflichtung trifft die Beschwerdegegnerin auch, wenn sie keine Beschwerdeantwort mit eigenen Rechtsbegehren ein-

reicht (vgl. BGE 128 II 90 E. 2b und E. 2c; Entscheide der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 11. Mai 2006 in sic! 2006 S. 480 E. 10 *Hero [fig.]/Hello [fig.]*).

**9.1** Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, 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 dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer relevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.– bis Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss* mit Hinweisen). Von diesen Erfahrungswerten ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die Verfahrenskosten sind somit auf Fr. 4'000.– festzulegen. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.– festgelegt und von der Beschwerdeführerin vorgeleistet. Der Kostenvorschuss verbleibt bei der Vorinstanz. Diese erstinstanzlichen Verfahrenskosten werden hiermit der unterliegenden Beschwerdegegnerin zur Zahlung an die Beschwerdeführerin auferlegt.

**9.2** Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendigen erwachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14. Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren scheint eine Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 2'000.– für das Beschwerdeverfahren angemessen. Die Vorinstanz sprach für das erstinstanzliche Verfahren keine Parteientschädigung zu. In Abänderung davon setzt das Bundesverwaltungsgericht die Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren auf Fr. 1'000.– zugunsten der Beschwerdeführerin fest.

Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung

gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Wilmington, USA. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST aufzufassen ist.

**10.**
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

## Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

**1.**
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziff. 2 und 3 des Entscheids des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 16. Juli 2012 werden aufgehoben, der Widerspruch wird gutgeheissen und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, der internationalen Registrierung Nr. 1'087'629 *MC²* keinen Schutz für die Dienstleistungen *Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire* der Klasse 43 zu gewähren.

**2.**
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

**3.**
Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'500.– aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten und wird der Beschwerdeführerin nach Rücksendung des Rückerstattungsformulars überwiesen.

**4.**
Ziff. 5 des Entscheids des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 16. Juli 2012 wird aufgehoben. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für die vorinstanzlichen Verfahrenskosten sowie als Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren mit total Fr. 3'800.– (exkl. MWST) zu entschädigen.

**5.**
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Akten zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Zustellung durch Direction des Services judiciaires / Palais de Justice / 5, rue Colonel Bellando de Castro / MC – 98000 MONACO; Beilage: Einzahlungsschein)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 12143; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)

| Die vorsitzende Richterin: | Der Gerichtsschreiber: |
|---|---|
| Maria Amgwerd | Lukas Abegg |

Versand: 21. August 2013