Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-648/2008

{T 0/2}

Urteil vom 27. Januar 2009

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Claude Morvant, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Parteien

X._____,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._____,
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG,
Beschwerdegegnerin,

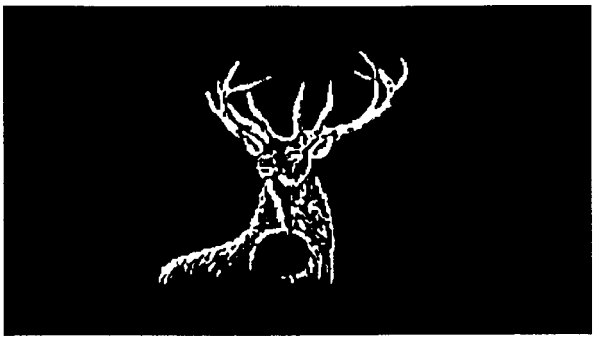
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 5991 vom 21. Dezember 2007, IR 664'610 [Hirsch] (fig.) / CH 500'217 [Hirsch] (fig.).

Sachverhalt:

A.
Am 3. Juli 2002 wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt die Eintragung der Bildmarke CH 500'217 (fig.) der Beschwerdegegnerin ins Schweizer Markenregister veröffentlicht. Die für *Schottischen Whisky* in Klasse 33 beanspruchte Marke sieht wie folgt aus:



B.
Die Beschwerdeführerin erhob am 3. Oktober 2002 Widerspruch gegen diese Markeneintragung vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz"). Sie stützte den Widerspruch auf ihre Internationale Marke Nr. 664'610 (fig.), die unter anderem in Klasse 32 für "*Boissons non alcooliques comprises dans cette classe*" und in Klasse 33 für "*Vins, vins mousseux, vins de fruits, vins mousseux de fruits, spiritueux*" auch mit Schutzausdehnung auf das Gebiet der Schweiz registriert ist und folgendes Aussehen hat:



C.
Das Verfahren wurde am 11. Februar 2003 auf Begehren beider Parteien sistiert. Am 14. Dezember 2004 wurde es auf Verlangen der Beschwerdeführerin wieder aufgenommen.

D.
Mit Schreiben vom 12. Januar 2005 bestritt die Beschwerdegegnerin

den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke. Mit Verfügung vom 9. Februar 2005 wurde das Verfahren daraufhin auf Wunsch beider Parteien erneut sistiert und am 17. Januar 2007 auf Ersuchen der Beschwerdeführerin wieder aufgenommen.

E.
Die Beschwerdeführerin hielt mit Replik vom 31. Mai 2007 an ihrem Widerspruch fest und legte der Vorinstanz Belege zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke vor.

F.
Mit Duplik vom 5. September 2007 bestritt die Beschwerdegegnerin das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken. Sie hielt überdies an ihrer Nichtgebrauchseinrede fest, da die Widerspruchsmarke nie in Alleinstellung gebraucht worden sei.

G.
Die Vorinstanz verneinte mit Verfügung vom 11. Oktober 2007 einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke und wies den Widerspruch ohne Prüfung des Bestehens einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken ab. Sie stellte fest, dass ein Gebrauch der Marke im massgeblichen Zeitraum nur in Kombination mit dem Schriftzug "Jägermeister" erfolgt sei, weshalb ein rechtsgenüglicher Gebrauch der Bildmarke ohne diesen Schriftzug verneint werden müsse.

H.
Gegen diese Entscheidung erhob die Beschwerdeführerin am 31. Januar 2008 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren:

1. Der zitierte Entscheid sei aufzuheben;
2. Der Widerspruch der Beschwerdeführerin sei vollumfänglich gutzuheissen und die Eintragung der SchweizerMarke Nr. 500217 "(fig.)" sei zu widerrufen;
3. Der Beschwerdeführerin sei eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen;

unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Die Beschwerdeführerin rügte die Beweiswürdigung der Vorinstanz, reichte weitere Gebrauchsbelege ein und bekräftigte ihr Vorbringen, zwischen den Marken bestehe eine Verwechslungsgefahr.

I.
Mit Beschwerdeantwort vom 9. April 2008 hielt die Beschwerdegegne-

rin an ihrem bisher vertretenen Standpunkt fest. Der Widerspruchsmarke – als Defensivmarke, da ihr einheitlicher Gebrauch in Alleinstellung nicht beabsichtigt sei – sei der Schutz zu verweigern. Sie sei nämlich nicht nur durch den auffälligen Schriftzug "Jägermeister" ergänzt worden, sondern durch unterschiedlich dargestellte Strahlen im Hintergrund des Hirsches auch wesentlich verändert gebraucht worden. Die Übereinstimmung mit der angefochtenen Marke sei zudem marginal und das in der Widerspruchsmarke beigefügte "Kreuz im Strahlenmantel" zu auffällig, als dass dadurch eine Verwechslungsgefahr entstünde.

J.
Die Vorinstanz verzichtete mit Vernehmlassung vom 30. April 2008 auf das Einreichen einer Stellungnahme und beantragte, die Beschwerde auch aufgrund der neuen Gebrauchsbelege, deretwegen die Sache nicht an sie zurückgewiesen werden brauche, unter Kostenfolge abzuweisen.

K.
Mit Replik vom 5. Juni 2008 bestritt die Beschwerdeführerin, dass die Abweichungen in ihrem Markengebrauch wesentlich seien, und hielt an ihrem Standpunkt fest.

L.
Mit Duplik vom 14. August 2008 hielt die Beschwerdegegnerin ihrerseits an ihrer bisherigen Darstellung fest.

M.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) einge-

reicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG).

1.2 Die Vorinstanz hat den Widerspruch allerdings einzig mit der Begründung abgewiesen, dass die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend gebraucht worden sei. Solange die Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken in der angefochtenen Verfügung nicht geprüft worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht, falls es in Gutheissung der Beschwerde den rechtserhaltenden Gebrauch bejaht, die Sache zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7429/2006 vom 20. März 2008 E. 4 *Diacor/Diastor,* B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 1 *Red Bull/Dancing Bull*, Entscheide der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) vom 3. Mai 2005, veröffentlicht in sic! 2006 S. 39 E. 6 *Syscor/Sicor,* vom 24. Mai 2004, veröffentlicht in sic! 2004 S. 783 *IP/IP Services*, und vom 4. März 2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 38 *Bosca/Luigi Bosca)*.

1.3 Auf die Beschwerde ist somit nur in dem Sinne einzutreten, als sinngemäss beantragt wird, dass die Sache zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückzuweisen sei.

2.
Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 31 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist, bevor ihr Nichtgebrauch einredeweise geltend gemacht wurde (Art. 11 Abs. 1 und 32 MSchG, vgl. zur Fristberechnung Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 7 *Exit/Exit one,* B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4 *Kinder*, sowie den Entscheid der RKGE vom 20. November 2001, veröffentlicht in sic! 2002 S. 106 E. 6.1 *Genesys/Genesis*). Eine Ausnahme besteht, wenn für den Nichtgebrauch wichtige Gründe vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

Damit ein ernsthafter Gebrauch in diesem Sinne bejaht werden kann, verlangen Lehre und Rechtsprechung, dass zwischen Kennzeichen und Ware eine hinreichende Nähe besteht, der Gebrauch im Inland erfolgt ist und ein minimales aber dauerhaftes Marktangebot getätigt

wurde (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.1 ff. *Solvay/Solvexx* zur Nähe, B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 4 *K-Swiss* zum Inlandsgebrauch, B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 *Red Bull/Dancing Bull* zur Dauerhaftigkeit; zum Ganzen ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Zürich 2005, S. 41 ff., KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 12 ff.). Eine Abweichung des tatsächlich verwendeten vom im Register eingetragenen Zeichen ist dabei unschädlich, falls sie "unwesentlich" ist (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Von einer wesentlichen Abweichung im Sinne dieser Bestimmung ist auszugehen, wenn die Marke mit einem anderen Gesamtbild verwendet wird, das ihren "kennzeichnenden Charakter" verändert (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 7.5 *Exit/Exit one*). Das Bundesgericht bezeichnete eine Abweichung als wesentlich, wenn dadurch der "kennzeichnungskräftige Kern der Marke seiner Identität beraubt wird" (BGE 130 III 271 f. E. 2.4 *Tripp Trapp*, BGE 99 II 104 E. 7 *Silva, vgl.* Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 3.3 *Salamander* mit weiteren Hinweisen). Der Spielraum des Markeninhabers, die Schreib- und Darstellungsweise seiner Marke an veränderte Marktgewohnheiten anzupassen, ist dabei umso grösser, je kennzeichnungskräftiger die Marke ist, da ihr erinnerungsfähiger Kern sich behutsamen Anpassungen gegenüber länger bewahrt (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 177 f., MEIER, a.a.O., S. 64). Eintragung und Schutzumfang der Marke bleiben allerdings von dieser Toleranz gegenüber unwesentlich abweichenden Gebrauchsformen unbeeinflusst. Auch bei einer zulässigen Abweichung des rechtserhaltenden Gebrauchs wird die Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren am registrierten, ursprünglichen Zeichen gemessen (MARBACH, a.a.O., S. 115; vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista/ad-vista* und B-7505/2006 E. 5 *Maxx/Max maximum + value*).

3.

3.1 Im vorliegenden Verfahren ist unstrittig, dass namens der Widersprechenden im massgeblichen Zeitraum ein der Widerspruchsmarke ähnliches Zeichen in ausreichendem Umfang und in funktionalem Zusammenhang mit einem bestimmten Kräuterlikör im Inland verwendet wurde, der von der Warenbezeichnung "spiritueux" erfasst wird, für

welche die Marke in Klasse 33 eingetragen ist. Einen Gebrauch für weitere eingetragene Waren behauptet die Beschwerdeführerin nicht. Es erübrigt sich damit zu prüfen, ob die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zurecht einzelnen Gebrauchsbelegen jede Beweiskraft abgesprochen hat. Zwischen den Parteien ist nur noch die Frage strittig, ob die Wiedergabe des Zeichens, wie es tatsächlich gebraucht wurde, wesentlich oder "unwesentlich" im Sinne von Art. 11 Abs. 2 MSchG vom Zeichen im Register abweicht. Hierzu beruft sich die Beschwerdegegnerin einerseits auf Unterschiede in der Darstellung der Abbildung des Hirsches und des über ihm schwebenden, stilisierten Strahlenkranzes im Register und auf den Gebrauchsbelegen. Andererseits führt die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung aus, dass das Hirschbild auf den Gebrauchsbelegen als Teil eines Gesamtgefüges erscheine, seine Selbständigkeit damit verloren habe und nur als Hintergrund und unselbständiger Bildzusatz zum darunter angebrachten Schriftzug "Jägermeister" verstanden werde, der nicht Teil der Widerspruchsmarke sei. Belege mit dem Schriftzug "Jägermeister" seien darum keine genügende Grundlage, um einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke glaubhaft zu machen.

3.2 Die Beschwerdeführerin hat in ihren Stellungnahmen eingeräumt, dass sie die Widerspruchsmarke bisher in variantenreicher und uneinheitlicher Darstellung gebraucht habe, wobei sich Farbgebung und Schattierung auf den eingereichten Gebrauchsbelegen zum Teil deutlich von einander unterscheiden. Seit einem Rebranding von 2002 werde der Strahlenkranz vom über dem Hirschkopf schwebenden Kreuz aus über den ganzen Bildhintergrund geführt. Auf den eingereichten Belegen wird die Widerspruchsmarke namentlich wie in den folgenden Gebrauchsbeispielen Nr. 1-6 wiedergegeben.

Die Abweichungen zwischen diesen Gebrauchsbelegen sind nach Auffassung der Beschwerdeführerin allerdings unwesentlicher Natur. Auch der in vielen Belegen prominent hinzugefügte Schriftzug "Jägermeister", der in der Widerspruchsmarke fehlt, soll einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke ihrer Meinung nach nicht hindern.



Nr. 1



Nr. 2





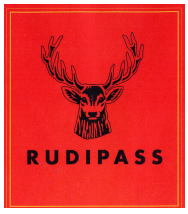
Nr. 3



Nr. 4



Nr. 5



Nr. 6



Widerspruchsmarke IR 664'610

4.

Die Widerspruchsmarke besteht aus der Kombination von zwei übereinander angeordneten Bildbestandteilen in einem Kreis, nämlich einem gezeichneten Hirschkopf mit Prachtgeweih und einem christlichen Kreuz in einem Strahlenkranz. Beide Bildbestandteile sind mit ihrem Sinngehalt ohne Weiteres erkennbar, stehen damit aber weder mit der Ware Likör noch untereinander in einem direkten thematischen Zusammenhang. Eine bestimmte Heiligenlegende oder Sage zu diesem Sujet ist in der Schweiz jedenfalls nicht verbreitet bekannt. Insbesondere kann die Legende des heiligen Hubertus, von der die Beschwerdeführerin ihre Abbildung offenbar herleitet, in der Schweiz nicht als bekannt vorausgesetzt werden. Dies tut der Ungewöhnlichkeit und Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, wie sie sich aus der thematischen Verbindung eines Hirsches und einer Heiligenlegende mit Likör gleichermassen ergibt, indessen keinen Abbruch.

5.

5.1 Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch *Weglassen* oder *Verändern* eingetragener Markenbestandteile strenger zu beurteilen als Abweichungen durch ein *Hinzufügen* von zusätzlichen Elementen (vgl. BGE 130 III 273 f. E. 2.4 *Tripp trapp,* HGer ZH in sic! 2004 S. 872 E. II.2.2.b *Johanniter;* RKGE in sic! 2006, 274 E. 8 *Dona/Donafor,* sic! 2004, 421 E. 3.2 *Sopinae/Sobranie,* sic! 2004, 107 E. 5 *Seiko Rivoli/*

R Rivoli, sic! 2003, 908 E. 2 *Kiss/Soft Kiss*; BVGer in sic! 2008, 219 *Exit/Exit one,* Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 4.5 *Solvay/Solvexx*, B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 7.2.1-2 *No name*, B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 3.3 *Salamander).* Als unzulässige Hinzufügungen wurden bisher nur Wortelemente beurteilt, die zu Wörtern hinzugesetzt oder mit ihnen verbunden waren und das Markenwort als solches erheblich veränderten (ZivGer BS in sic! 2008, 359 f. E. 3.2.3 *A. Braun/ Braunpat*; Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 9 *Ice/Ice cream* und B-1976/2007 vom 13. August 2007 E. 8 *Rudolph Rotnase*). In einem Entscheid vom 23. Februar 1954 (zitiert im Entscheid des Bundesgerichts vom 12. Januar 1988, dieser veröffentlicht in Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht/SMI 1990/1, S. 108 f. *Aroma*) unter der ähnlichlautenden Regelung von Art. 9 des früheren Markenschutzgesetzes vom 26. September 1890 hatte das Bundesgericht den Gebrauch des Zeichens "Franck Aroma" als ungenügenden Gebrauch der Marke "Aroma" beurteilt und bestimmt: "Wer für den Teil einer Marke selbständigen Schutz beansprucht, hat nach dem Grundsatz des Gebrauchszwanges diesen Teil auch allein zu verwenden, will er den Verwirkungsfolgen des Art. 9 MSchG entgehen". Diese Formulierung wird heute jedoch mehrheitlich als zu weit gehend angesehen, nachdem schon BGE 96 II 255 E. 5 *Blauer Bock* den Gebrauch einer Wortmarke durch eine Wort-Bild-Kombination als ausreichend beurteilt hatte (Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 72 f., Meier, a.a.O., S. 75, David, a.a.O., Art. 11, N 16, Marbach, a.a.O., S. 179, Entscheid der RKGE vom 25. Juli 2003, veröffentlicht in sic! 2003 S. 908 E. 2 *Kiss/Soft-Kiss*; anderer Meinung Philippe Gilliéron, L'usage à titre de marque en droit suisse, in: sic! Sondernummer "125 Jahre Markenhinterlegung", Zürich 2005, S. 110). Umgekehrt kann ein und derselbe Gebrauch für zwei Markeneintragungen zugleich rechtserhaltend wirken (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 3.2 *Salamander)*.

5.2 Ein Teil der Lehre befürwortet die rechtserhaltende Wirkung von Hinzufügungen im Markengebrauch "im Normalfall" bzw. "in der Regel" ohne weitere Differenzierung (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 11, N. 15, Kommentar Marbach, a.a.O., S. 177). Nach anderen Autoren soll das Beifügen eines Bild- oder Wortbestandteils dagegen nicht als rechtserhaltender Gebrauch aner-

kannt werden, sobald er über grafisches Beiwerk hinausgeht und den Gesamteindruck der Marke verändert (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 11 N 54, MEIER, a.a.O., S. 70, GILLIÉRON, a.a.O., S. 110). Einen vermittelnden Standpunkt nimmt eine dritte Gruppe ein, die zwar auf den Gesamteindruck der Marke abstellt aber der Art der *Verbindung* von Marke und Zusatz besonderes Gewicht beilegt, insbesondere Hinzufügungen dann nicht als gebrauchsschädlich ansieht, wenn sie von der Marke deutlich getrennt sind, auch wenn sie über blosses "Beiwerk" hinausgehen (IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 190, BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 66 f., vgl. auch WILLI, a.a.O., Art. 11 N, 57 i.f.).

5.3 Als Hintergrund dieser Grenzziehung ist einerseits zu beachten, dass die Markengebrauchspflicht von Art. 11 MSchG nicht nur den allgemeinen Zweck hat, einer Verstopfung des Markenregisters entgegenzuwirken und Vorratsmarken nach Ablauf einer Karenzfrist freizugeben (Art. 12 Abs. 1 MSchG, DAVID, a.a.O., Art. 11, N 1, MARBACH, a.a.O., S. 168, WILLI, a.a.O., Art. 11 N 1), sondern dass sie überdies das – relativ – aktuelle und darum schutzwürdige Interesse des Berechtigten am anbegehrten Rechtsschutz sichern will, welcher am Registereintrag anknüpft (BVGer, sic! 2008, 357 E. 3 *Adwista/ad-vista*). Der rechtserhaltende Gebrauch darf sich deshalb nicht gleich weit wie der rechtsverletzende Gebrauch (Art. 13 MSchG) vom registrierten Zeichen entfernen, wie die Vorinstanz zurecht betont (BGE 130 III 272 E. 2.4 *Tripp trapp*, DAVID, a.a.O., Art. 11 N, 5, MARBACH, a.a.O., S. 176 f., BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 62). Andererseits ist der Zweck des Markenschutzes auf die *Kennzeichenfunktion* von Art. 1 MSchG beschränkt, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen (BGE 130 III 271 E. 2.4 *Tripp trapp*). Darüber hinaus ist – unter Vorbehalt irreführender Angaben – kein rechtliches Interesse erkennbar, die Marke zusätzlich hervorzuheben, sie alleinzustellen oder auf Information, weitere Kennzeichen oder Gestaltungszusätze neben ihr zu verzichten. Im Unterschied zu Weglassungen und Veränderungen und in Anbetracht z.B. von gesetzlichen Deklarationspflichten auf Waren (vgl. z.B. Art. 2 der Verordnung des EDI über die Kennzeichnung und Anpreisung von Lebensmitteln [LKV], SR 817.022.21, Art. 2 des Konsumenteninformationsgesetzes [KIG], SR 944.0) oder der Registrierbarkeit von Wort-Bildmarken und gemischtdimensionalen Formmarken (BVGE 2007, 441 E. 7 f.

Goldrentier) sind darum Hinzufügungen zur Marke, selbst von an sich markenfähigen Merkmalen, im Gebrauch nicht nur tolerierbar, sondern unvermeidlich. Die Vorinstanz geht darum zu weit, wenn sie grundsätzlich eine Alleinstellung der Marke fordert.

5.4 Zu berücksichtigen ist sodann auch, dass die Rechtspraxis, nach welcher ein rechtserhaltender Gebrauch von Marken mit Hinzufügungen bejaht oder verneint wird, das Anmeldeverhalten der Markeninhaber beeinflussen wird, nämlich mitbestimmt, in welcher Aufteilung oder Verbindung Wort-Bildzeichen als Marken angemeldet werden. Viele Kennzeichen – dies gilt auch für das Logo des Bundesverwaltungsgerichts – bestehen aus einem Schriftzug und einem Bildbestandteil, die beide kein grafisches Beiwerk bilden. Bei einer Anmeldung zum Markenschutz muss in solchen Fällen entschieden werden, ob beide Bestandteile kombiniert oder jeder einzeln geschützt werden. Verneint die Rechtspraxis bei einzeln registrierten Bestandteilen einen rechtserhaltenden Gebrauch grundsätzlich, werden Doppelzeichen häufiger integriert angemeldet. Dagegen werden Einzeleintragungen häufiger vorkommen, wenn ihr rechtserhaltender Gebrauch bejaht wird, da dies den Schutz gegen Nachahmungen von nur einem Bestandteil erhöht. Allerdings stünde eine schematische Begrenzung des rechtserhaltenden Gebrauchs auf Marken, die vollständig aus allen verwendeten markenfähigen Bestandteilen zusammengesetzt sind, weder zu dieser Vielfalt der Markenformen noch zu jener des Markengebrauchs in einem angemessenen Verhältnis.

5.5 Es ist darum jeweils im Einzelfall zu bestimmen, ob das registrierte Zeichen im Gebrauch mit Hinzufügungen selbständig genug als Kennzeichen wahrgenommen wird, um noch Schutz vor isolierter Nachahmung zu verdienen, oder ob es seine eigene Kennzeichenwirkung zugunsten eines Gesamtbildes weitgehend verloren hat und folglich auch nur noch aufgrund des jenem Gesamtbild gebührenden Schutzes verteidigt werden soll. Die Kennzeichenfunktion der eingetragenen Marke endet nicht bereits, wenn sie durch andere Ausstattungsmerkmale an Kennzeichnungskraft übertroffen wird, sondern erst, wenn sie dadurch weitgehend Teil einer neuen Gesamtaussage und eines Gesamtzeichens geworden ist, das keinen isolierten Schutz für sie mehr rechtfertigt. Um zu bestimmen, wann eine Marke im Gebrauchskontext aufgrund von Hinzufügungen ihre Kennzeichenfunktion verliert und ihr kennzeichnungskräftiger Kern seiner Identität "beraubt" wird, kann nicht auf den Gesamteindruck der gekennzeichneten Etikette,

Ware oder Hilfsware als Ganzes oder gar auf das isolierte Verhältnis zwischen Bildmarke und hinzugefügtem Schriftzeichen abgestellt werden, wie dies die Vorinstanz getan hat, und ist ein rechtserhaltender Gebrauch nicht bereits dann zu verneinen, wenn die entsprechend ihrer Registrierung verwendete Marke nicht der auffälligste Teil der Ausstattung ist, sondern von Hinzufügungen an Kennzeichnungskraft übertroffen wird. Massgeblich ist vielmehr, ob die Marke im Gebrauchskontext ohne Zuhilfenahme der Fantasie erkannt wird, also weder in einem "Zeichenwald" verschwindet, noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheint, das sie mehrheitlich in eine gemeinsame Sinnaussage integriert oder gänzlich als Nebenbedeutung verblassen lässt.

6.
Im vorliegenden Fall sind nicht nur Hinzufügungen des Wortbestandteils "Jägermeister" und anderer Merkmale zur Widerspruchsmarke der Beschwerdeführerin zu beurteilen. Die Widerspruchsmarke wird gleichzeitig gegenüber ihrem Registereintrag auch verändert, nämlich auf den Gebrauchsbelegen mit gewissen Farbunterschieden, goldenem Laub und Unterschieden im Strahlenkranz im Hintergrund des Hirsches gezeigt.

6.1 Blosse Farbunterschiede der tatsächlich gebrauchten Markendarstellung werden von der Rechtsprechung, falls das eingetragene Zeichen nicht durch Farbansprüche festgelegt ist, eher grosszügig beurteilt (MARBACH, a.a.O., S. 178, WILLI, a.a.O., Art. 11 N 53, BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 64). Auch das Bundesverwaltungsgericht entschied, dass ein weiss auf dunklem Hintergrund belegter Gebrauch einer schwarz auf weiss eingetragenen Marke dadurch seiner rechtserhaltenden Wirkung nicht verlustig gehe (B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 3.2- 3.3 *Salamander)*. Daran ist festzuhalten. Angesichts der hohen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (E. 3) stehen die Farbunterschiede des einmal blau, einmal golden, rot oder weiss gefärbten Kreuzhintergrunds einer rechtserhaltenden Wirkung dieses Gebrauchs für die schwarz auf weiss registrierte Marke im vorliegenden Fall ebenso wenig entgegen wie die einmal weiss auf braun, weiss auf braun-rot, weiss auf schwarz und dann wieder weiss auf rot dargestellte Hirschzeichnung, solange die kennzeichnungskräftigen Bestandteile dabei vollständig und detailgetreu wiedergegeben werden. Die thematisch passenden, goldenen Laubblätter an den Rändern der Gebrauchsbeispiele Nr. 1-3 und die unauffälligen Abweichungen des Strahlenkranzes in Nr. 1 verändern Sinnaussage und Erscheinungsbild der Marke

ebenfalls kaum. Nur das Gebrauchsbeispiel Nr. 6 "Rudipass" enthält eine wesentliche Abweichung von der registrierten Marke, da es sowohl auf das Kreuz wie auf den die Marke umgebenden Kreis verzichtet und somit nicht rechtserhaltend wirkt.

6.2 Der Schriftzug "Jägermeister", der nicht Teil der Widerspruchsmarke ist, begleitet deren Wiedergabe in allen Gebrauchsbeispielen ausser in Beispiel Nr. 6, das die Anforderungen jedoch aus vorerwähntem Grund nicht erfüllt. Das Bild des Hirschs mit christlichem Kreuz ist jeweils über diesem Schriftzug zentral positioniert und wird durch den umgebenden Rahmen, den hellen Hintergrund und den Abstand zu den übrigen Elementen in den Mittelpunkt gerückt. Im Vergleich zum Schriftzug "Jägermeister" tritt die Bildmarke zwar zurück, doch ist sie immerhin eineinhalbmal bis doppelt so hoch wiedergegeben und darum nicht zu übersehen. Der Sinngehalt "Jägermeister" vermag den Sinngehalt der Bildmarke nicht zu vereinnahmen oder zu erklären, wie dies bei Bildunterschriften sonst häufig der Fall ist. Warum ausgerechnet ein Hirsch, gejagtes Wild und Pflanzenfresser, Jägermeister sein soll, was nicht nur seine Überordnung über "Jägergesellen" andeutet, sondern jedenfalls erwarten lässt, dass er anderes Wild "meisterhaft" zu jagen versteht, wird im Porträt des selbstbewussten Prachthirschs mit Kreuz und Strahlenkranz nicht offenbart. Die Sinnbotschaften von Bild und Wort mögen zwar unter Zuhilfenahme der Fantasie im weiten Kontext von Jagd, Glaube und Likör zusammenlaufen. Man kann sich eine Hirschtrophäe unter einem Kreuz neben einer Likörflasche in einer Jägerhütte oder ähnliche Zusammenhänge ausmalen. Doch entsteht eine solcherart kombinierte Vorstellung erst mit Zuhilfenahme der Fantasie und ohne korrespondierende oder gar identische Sinnaussage zwischen dem hinzugefügten Wortzeichen und der Bildmarke. Die eigenständige Kennzeichenwirkung der Bildmarke im Ensemble der Ausstattung und im Zusammenspiel mit dem Schriftzug verblasst in der Widerspruchsmarke darum nicht derart, dass ihr der Markenschutz zu versagen wäre.

6.3 Abschliessend ist in einem wertenden Überblick zu entscheiden, ob sich die Veränderungen der Marke (E. 6.1) und Hinzufügungen in den Gebrauchsbeispielen (E. 6.2) allenfalls gemeinsam so weit von der eingetragenen Marke entfernen, dass ein rechtserhaltender Gebrauch zu verneinen wäre. Auch wenn die Grenzen einer zulässigen Abweichung nach Art. 11 Abs. 2 MSchG damit nahezu erreicht sind, bewahrt sich der kennzeichnende Kern der registrierten Marke in den

Gebrauchsbeispielen 1-5 auch noch in dieser Gesamtwürdigung. Der rechtserhaltende Gebrauch der Marke ist damit zu bejahen.

7.

Die Beschwerde ist gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist, die angefochtene Verfügung ist aufzuheben und die Sache zur weiteren Beurteilung des Widerspruchs und Neuverlegung der Kosten und Entschädigung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist zulasten der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Dass die Beschwerdeführerin mit der Beschwerde aus Vorsicht vollumfänglich an ihrem materiellen Standpunkt festhielt, der aus Rücksicht auf den Instanzenzug nicht vollständig beurteilt wurde, ist in diesem Zusammenhang nachvollziehbar und schadet ihr bei der Bemessung der Kosten- und Entschädigungsfolgen nicht; ebensowenig der Umstand, dass sie im Beschwerdeverfahren zusätzliche Gebrauchsbelege, die für die Gutheissung der Beschwerde allerdings nicht ausschlaggebend waren, nachgereicht hat.

8.

Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 *we make ideas work* mit Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote der Beschwerdeführerin vom 31. Januar 2008 festzusetzen, die zwar zu hoch erscheint und angemessen herabzusetzen ist, aber durch den

Aufwand für die Replikschrift vom 5. Juni 2008 ergänzt werden muss, für den keine Kostennote eingereicht wurde (Art. 14 Abs. 2 VGKE).

9.
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 somit rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, Ziff. 1-3 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 21. Dezember 2007 (Widerspruchsverfahren Nr. 5991) werden aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr und zur Neuverlegung der Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Mehrumfang wird auf die Beschwerde nicht eingetreten.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Sie sind innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 5'400.- (inkl. MWST) zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein; Beschwerdeantwortbeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahrens Nr. 5991; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Philipp J. Dannacher

Versand: 29. Januar 2009