Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-789/2007/mav/bik
{T 0/2}

Urteil vom 27. November 2007

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Hans Urech, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Patrick Troller,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._____,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 8157; Verfügung des IGE vom 13. Dezember 2006 Bildmarke "Pfotenabdruck" / Tuc Tuc (fig.)

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Marke Nr. 643'935 (fig)., welche am 1. Juni 1995 in das internationale Register eingetragen worden war. Sie geniesst für folgende Waren Schutz:

> Klasse 18: Cuir et imitations du cuir; produits en cuir et en imitations du cuir, y compris récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir (compris dans cette classe); malles, sacs, notamment valises, sacs de voyage, sacs de bicyclette, sacs de sport non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, sacs à porter, sacoches, sacs à dos, sacs de campeur; petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs, courroies.
>
> Klasse 22: Cordes, filets, tentes, bâches, voiles, sacs compris dans cette classe.
>
> Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
>
> Klasse 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, y compris sacs de sport, à savoir sacs de tennis, sacs de badminton, sacs de squash, sacs de hockey, sacs de cricket, sacs de golf, sacs de ski.

Die Marke hat folgendes Aussehen:

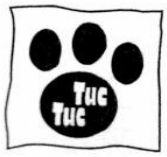


B.

Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdeführerin am 31. März 2006 Widerspruch gegen die internationale Marke Nr. 867'867 "Tuc Tuc" (fig.), welche am 26. November 2004 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 20, 24, 25, 28 und 35 in das internationale Register eingetragen und am 22. Dezember 2005 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 46/2005 veröffentlicht worden war. In der Schweiz geniesst sie, nach einer im Laufe des Widerspruchverfahrens erfolgten Einschränkung (vgl. "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 15/2006, S. 507 f.), Schutz für folgende Waren:

> Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie pour enfants;
> Klasse 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, cartes à jouer.

Die Marke hat folgendes Aussehen:



Der Widerspruch bezieht sich auf sämtliche von der Beschwerdegegnerin in den Klassen 25 und 28 beanspruchten Waren, sowie auf die im vorliegenden Fall nicht mehr interessierenden Waren der Klasse 24 (Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; linge de lit et de table). Zur Begründung machte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, die Widerspruchsmarke geniesse in der Schweiz einen sehr hohen Bekanntheitsgrad und verfüge deshalb über einen deutlich erweiterten Schutzumfang. Im Weiteren seien die von der Widerspruchsgegnerin in den Klassen 25 und 28 beanspruchten Waren offensichtlich identisch mit denjenigen, für welche die Widerspruchsmarke geschützt sei. Zudem seien sich die gegenüberstehenden Zeichen klarerweise ähnlich: Der Gesamteindruck beider Zeichen werde geprägt durch das jeweilige Bildelement, das einen Abdruck einer Tatze oder Pfote darstelle. Die stilisierte, leicht verfremdete Tatze oder Pfote der angefochtenen Marke stelle dabei nichts anderes als eine stilisierte Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke dar. Die zusätzliche Umrandung der angefochtenen Marke, die leicht unterschiedliche Ausrichtung des Abdrucks und der Umstand, dass bei der angefochtenen Marke drei (und nicht vier) Zehen und keine Krallen sichtbar seien, vermöchten an der Bildähnlichkeit nichts zu ändern, da solche gestalterischen Details im Erinnerungsbild regelmässig verblassten. Die Widerspruchsgegnerin übernehme für ihre Marke die Widerspruchsmarke in einer stilisierten und vereinfachten Form und mache diese zum prägenden Hauptelement ihrer Marke. Daran vermöge auch die Einfügung der Wortfolge "Tuc Tuc" im Hinterballen der Tatze nichts zu ändern. Es bestehe daher offensichtlich eine Verwechslungsgefahr. Auch die mittelbare Verwechslungsgefahr sei akut, da die Widerspruchsmarke als Marke mit hohem Bekanntheitsgrad beim Konsumenten starke Erinnerungsvorstellungen hinterlasse, die unzutreffende Assoziationen geradezu provoziere.

C.

Auf Grund des Widerspruchs erliess das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) mit Verfügung vom 5. Mai 2006 eine vollumfängliche provi-

sorische Schutzverweigerung gegenüber der angefochtenen Marke (notification de refus provisoire [sur motifs relatifs]). Zudem forderte es die Inhaberin der angefochtenen Marke auf, bis 5. August 2006 einen Vertreter in der Schweiz anzugeben. Bei Nichteinhaltung dieser Frist werde die Inhaberin vom Widerspruchsverfahren ausgeschlossen, und dieses werde von Amtes wegen weitergeführt.

D.
Mit Eingabe vom 16. Mai 2006 reichte die Beschwerdeführerin ergänzende Belege zum Nachweis der Bekanntheit der Widerspruchsmarke ein.

E.
Am 8. September 2006 teilte das IGE der Beschwerdeführerin mit, dass die Beschwerdegegnerin innert gesetzter Frist keinen Vertreter in der Schweiz bestellt habe. Das Verfahren werde daher wie in der provisorischen Schutzverweigerung vom 5. Mai 2006 erwähnt von Amtes wegen weitergeführt.

F.
Mit Entscheid vom 13. Dezember 2006 schloss das IGE die Widerspruchsgegnerin vom Verfahren aus (Ziff. 1), wies den Widerspruch Nr. 8157 ab (Ziff. 2), liess die internationale Registrierung Nr. 867'867 "Tuc Tuc" (fig.) nach Eintritt der Rechtskraft der Verfügung zum Schutz in der Schweiz zu (Ziff. 3) und verfügte schliesslich in Ziffer 5, keine Parteikosten zu sprechen. Zur Begründung führte es aus, entgegen der Auffassung der Widersprechenden erscheine es als äusserst fraglich, ob das Publikum in der Grafik der angefochtenen Marke überhaupt die stilisierte Darstellung einer Tatze erkennen werde. Die Bildelemente könnten geradeso gut als Kombination mehrerer kreisrunder (Farb-)Flecken wahrgenommen werden. Die widerspruchsgegnerische Marke könne nicht auf Anhieb, sondern höchstens auf Grund eingehender Interpretation als Darstellung einer Pfote wahrgenommen werden. Unter Zuhilfenahme der Fantasie würde sich damit eine (grundsätzlich) zulässige Übereinstimmung respektive Ähnlichkeit im Bild*motiv* ergeben. Im Weiteren handle es sich bei "Tuc" um einen Fantasiebegriff ohne erkennbaren Sinngehalt; der Wortfolge "Tuc Tuc" eigne somit ein normaler Schutzumfang. Demgegenüber handle es sich bei den im angefochtenen Zeichen weiter enthaltenen Kreisflächen um eine Kombination geometrischer Figuren, welche, einzeln betrachtet, als sog. einfache Zeichen auf Grund ihrer Banalität nicht schutzfähig wären. Es sei deshalb davon auszugehen, dass sich das Publikum be-

züglich der angefochtenen Marke im Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen "Tuc Tuc" orientieren werde. In Anbetracht dieser Umstände und weil im Übrigen auch die Rechtsprechung dazu tendiere, dem Wort grössere Bedeutung zuzumessen als dem Bildbestandteil, sei die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen vorliegend zu verneinen. Soweit sich die Widersprechende zur Begründung der Verwechslungsgefahr auf eine (angeblich) ausserordentliche Bekanntheit ihrer Marke berufe, bleibe zu beachten, dass auch die zwischen Markenähnlichkeit und Produktegleichartigkeit bestehende Wechselwirkung nicht dazu führen könne, dass eine (gegebenenfalls) erhöhte Kennzeichnungskraft die fehlende Zeichenähnlichkeit kompensieren könnte. Die nach Art. 15 MSchG aus der Berühmtheit einer Marke fliessenden Rechte könnten im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nicht geltend gemacht werden. Bei diesem Ergebnis erübrige sich schliesslich die Prüfung der Warengleichartigkeit.

G.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 29. Januar 2007 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, die Ziffern 2, 3 und 5 der angefochtenen Verfügung seien aufzuheben und es sei der Widerspruch Nr. 8157 gutzuheissen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge auch im erstinstanzlichen Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin, eventualiter zu Lasten der Bundeskasse. Zur Begründung erklärte sie, die Annahme der Vorinstanz, wonach sich das Publikum vorwiegend am Wortelement "Tuc Tuc" des jüngeren Zeichens orientieren werde, sei falsch. Denn dem Bildelement des jüngeren Zeichens komme abgesehen vom abgegriffenen Element "Umrahmung" keinesfalls nur untergeordnete Bedeutung zu. Viel mehr dominiere es die grafische Gestaltung der Marke. Da für den Erinnerungseindruck die grossen Züge einer Form massgebend seien und nicht die Einzelheiten, seien sich die gegenüberstehenden Zeichen bereits grafisch klarerweise ähnlich: Der Gesamteindruck beider Zeichen werde geprägt durch das jeweilige Bildelement, das einen Abdruck einer Tatze oder Pfote darstelle respektive einem solchen Abdruck ähnlich sei. Miteintscheidend für eine solche Wahrnehmung des Bildelementes der angefochtenen Marke sei, dass die oberen drei Zehenballen eben nicht "kreisrunde (Farb-)Flecken", wie die Vorinstanz meine, sondern typische, ovale Zehenballen seien, wie sie auch in der Widerspruchsmarke zu finden seien. Die stilisierte, leicht verfremdete Tatze oder Pfote der angefochtenen Marke stelle dabei nichts anderes als eine kindlich stilisierte Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke dar. Daran änderten die zusätzliche Umrandung, die

leicht unterschiedliche Ausrichtung des Abdrucks, die unterschiedliche Anzahl Zehen, die fehlenden Krallen sowie die Einfügung der Wortfolge "Tuc Tuc" nichts. Die angefochtene Marke bleibe in der Erinnerung genau so sehr ein Tatzen-/Pfotenbild, das in seinem Gesamteindruck als Bearbeitung der Widerspruchsmarke für eine neue Kindermodelinie erscheine. Deshalb stimmten die Bildelemente auch im Sinngehalt überein. Da die Widerspruchsmarke einen deutlich erweiterten Schutzbereich geniesse, die von beiden Marken beanspruchten Waren identisch seien und sich die verglichenen Zeichen in ihrem Hauptelement offensichtlich ähnlich seien, sie die Verwechslungsgefahr manifest. Es bestehe auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da die Widerspruchsmarke als Marke mit hohem Bekanntheitsgrad beim Konsumenten starke Erinnerungsvorstellungen hinterlasse, die unzutreffende Assoziationen geradezu provoziere. Hinzu komme, dass sie ein breites Kindersortiment im Angebot führe. Unter diesen Umständen sei es mehr als nur nahe liegend, dass das Publikum (wozu auch Kinder gehörten), wenn es mit der Marke der Beschwerdegegnerin versehene Kinderbekleidungsstücke antreffen würde, unwillkürlich Waren der Beschwerdeführerin oder zumindest eines mit ihr verbundenen Unternehmens vermuten würde. Es möge sein, dass der Wortbestandteil "Tuc Tuc" unmittelbare Verwechslungen verhindere, doch werde das Publikum durch das klar ähnliche Bildelement der angefochtenen Marke umso mehr an die Widerspruchsmarke erinnert werden, als es sich bei dieser um ein auf dem betreffenden Warensegment sehr bekanntes Zeichen handle. Es liege deshalb auf der Hand, dass das Publikum vorliegend zumindest mit einer "gewissen Wahrscheinlichkeit" die beiden gegenständlichen Marken mittelbar oder im weiteren Sinne verwechseln werde.

H.

Mit Eingabe vom 5. April 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

I.

Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung hat die Beschwerdeführerin stillschweigend verzichtet.

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. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2.
Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die 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 Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]).

Die Widerspruchsmarke wurde am 1. Juni 1995 in das internationale Register eingetragen, die angefochtene Marke am 26. November 2004.

2.1 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander

verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller, BGE 122 III 382 E. 1 Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.1 Yello).

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 Kamillosan).

2.2 Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello).

2.3 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan, BGE 119 II 473 E. 2c Radion/Radomat). Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, 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;

Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello).

2.4 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III Kennzeichenrecht, Basel 1996 [hiernach: Marbach, SIWR III], S. 116; LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [hiernach: David, Kommentar MSchG], Art. 3 N. 11 und 15; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 63 und 67).

Bei Bildmarken ist die Gestaltung und, sofern es sich nicht um abstrakte Darstellungen handelt, der begriffliche Inhalt der Marken massgebend (MARBACH, SIWR III, S. 121; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 23; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 91).

Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken 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 Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (unveröffentlichter Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 4. Oktober 2006 [MA-WI 04/06] E. 4, mit Verweisen; MARBACH, SIWR III, S. 122 f.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 143).

3.
In einem ersten Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.

Insofern, als die angefochtene Marke für "vêtements, chaussures, chapellerie pour enfants" (Klasse 25) beansprucht wird, liegt Warenidentität, zumindest aber hochgradige Gleichartigkeit vor, da das Widerspruchszeichen für die nahezu identischen Begriffe "vêtements, chaussures, chapellerie" registriert wurde. Warenidentität respektive

-gleichartigkeit liegt auch bei "jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport" (Klasse 28) vor, sowie auch bei den ebenfalls in Klasse 28 aufgeführten "cartes à jouer", welche für das angefochtene Zeichen beansprucht werden und unter den Begriff "jeux, jouets" subsumiert werden können.

Dieser Umstand legt in Bezug auf den Zeichenabstand einen besonders strengen Massstab nahe (BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan).

4.
Die Widerspruchsmarke ist eine reine Bildmarke. Es handelt sich um den Abdruck einer Pfote, bestehend aus einem grossen Pfotenballen, vier Zehenballen und vier Krallen. Das massgebliche Massenpublikum wird in diesem Pfotenabdruck der Widerspruchsmarke den Abdruck eines Wildtieres, vielleicht eines Wolfes, erkennen.

Die angefochtene Marke ist eine kombinierte Wort-/Bildmarke, welche von einem ungleichmässig gezeichneten Viereck begrenzt wird. Das Wortelement besteht aus der Wortfolge "Tuc Tuc". Diese ist in weisser Schrift auf einem schwarzen Kreis angebracht. Über diesem Kreis befinden sich drei wesentlich kleinere, schwarze, ovalförmige Flecken.

4.1 Bei der Frage, wie das angesprochene (Massen-)Publikum das Bildelement der angefochtenen Marke wahrnimmt, sind sich die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin nicht einig: Während die Beschwerdeführerin der Ansicht ist, der Bildbestandteil werde als stilisierte Tatze respektive Pfote interpretiert, erachtet die Vorinstanz diese Interpretation als äusserst fraglich; die Bildelemente könnten gerade so gut als Kombination mehrerer kreisrunder (Farb-)Flecken wahrgenommen werden. Dieser Auffassung kann sich das Bundesverwaltungsgericht ebenso wenig wie die Beschwerdeführerin anschliessen. In der Art und Weise, wie die drei kleinen Flecken über dem grossen Kreis angebracht sind, kann das Bildmotiv von den angesprochenen Verkehrskreisen kaum anders als ein stark stilisierter Pfotenabdruck, beispielsweise eines Plüschtieres, interpretiert werden.

Die zu vergleichenden Zeichen stimmen daher im abstrakten Bildmotiv "Pfotenabdruck" und insofern im Sinngehalt (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 26) überein.

5.
Bei Bildmarken darf die Verwechslungsgefahr nicht allein auf Grund

der Gefahr bejaht werden, dass die Bildzeichen auf Grund des übereinstimmenden Bildmotivs gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten (WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 95). Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, weil eine Marke das konkrete Kennzeichen, jedoch nie die dahinter steckende konzeptionelle Idee respektive das Gestaltungsmotiv monopolisiert (MARBACH, SIWR III, S. 118; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 94; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 31; RKGE in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1997 S. 478 E. 4 ATP Tour [fig.]/MTA [fig.]). Sobald sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert, besteht keine Verwechslungsgefahr (MARBACH, SIWR III, S. 122; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 31).

Alleine die Tatsachen, dass die zu vergleichenden Marken im abstrakten Bildmotiv "Pfotenabdruck" übereinstimmen und für identische respektive hochgradig gleichartige Waren beansprucht werden, führen daher noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr.

5.1 Bevor die grafische Ausgestaltung der sich gegenüberstehenden Marken verglichen wird, ist zu prüfen, wie in der angefochtenen Marke der Wortbestandteil im Verhältnis zum Bildbestandteil zu werten ist. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin ändert die Einfügung der Wortfolge "Tuc Tuc" im Hinter-/Sohlenballen des Pfotens nichts daran, dass die Beschwerdegegnerin für ihre Marke die Widerspruchsmarke in einer stilisierten und vereinfachten Form übernehme und diese zu einem prägenden Hauptelement ihrer Marke mache. Die Vorinstanz hält dafür, die grafische Ausgestaltung verleihe der angefochtenen Marke ein eigenes Gepräge und könne bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausser Acht gelassen werden. Letzterer werde indessen ebenso stark durch die Begriffsfolge "Tuc Tuc" geprägt. Es sei gar davon auszugehen, dass sich das Publikum im Geschäftsverkehr vorwiegend an diesen Wortelementen orientieren werde.

Im Verhältnis zu den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren in den Klassen 25 und 28 handelt es sich bei der Wortfolge "Tuc Tuc" um eine Fantasiebezeichnung respektive um der Kindersprache entnommene Wörter, wie sowohl die Vorinstanz als auch die Beschwerdeführerin zutreffend festhalten. Das Wortelement der angefochtenen Marke hat daher normale Kennzeichnungskraft. Hinsichtlich

der beanspruchten "jouets" (Spielzeuge) ist das Bildelement der Abdruck eines Plüschtieres - beschreibend, weshalb ihm nur schwache Kennzeichnungskraft zukommt, während hinsichtlich der übrigen beanspruchten Waren von einer normalen Kennzeichnungskraft auszugehen ist.

Bei diesem Ergebnis ist das Wortelement "Tuc Tuc" der angefochtenen Marke, das im Hinterballen der Pfote zudem einen relativ grossen Raum einnimmt, mindestens gleich stark, wenn nicht sogar stärker zu werten als das Bildelement. Dem Wortelement "Tuc Tuc" ist daher keineswegs eine untergeordnete Bedeutung zuzumessen, wie die Beschwerdeführerin geltend macht.

5.2 Hinsichtlich der grafischen Ausgestaltung des Bildmotivs hält die Beschwerdeführerin fest, die sich gegenüberstehenden Zeichen seien ähnlich: Die stilisierte, leicht verfremdete Tatze oder Pfote der angefochtenen Marke stelle nichts anderes als eine kindlich stilisierte Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke dar. An der grafischen Bildähnlichkeit änderten die zusätzliche Umrandung, die leicht unterschiedliche Ausrichtung des Abdrucks, die unterschiedliche Anzahl Zehen sowie die fehlenden Krallen nichts, da solche gestalterischen Details im Erinnerungsbild regelmässig verblassten.

Zwischen der Widerspruchsmarke und dem Bildelement der angefochtenen Marke sind, wie die Beschwerdeführerin selbst festgestellt hat, einige Unterschiede festzustellen: So ist die Widerspruchsmarke schräg, die angefochtene Marke dagegen senkrecht ausgerichtet und zusätzlich umrandet. Im Weiteren weist sie vier Zehenballen und somit einen Zehenballen mehr als das Bildelement der angefochtenen Marke auf. Krallenabdrücke wie bei der Widerspruchsmarke sind in der angefochtenen Marke nicht zu finden. Im Weiteren ist der in der Widerspruchsmarke enthaltene Hinterballen ausgeprägter geformt als der beinahe kreisrunde Hinterballen in der angefochtenen Marke. Insgesamt wirkt der Pfotenabdruck der Widerspruchsmarke naturgetreu, während der Pfotenabdruck in der angefochtenen Marke derart stark vereinfacht respektive verniedlicht dargestellt wird, dass darin wie bereits angetönt (vgl. E. 5.1) - kein Abdruck eines real existierenden Tieres mehr, sondern eher eines Plüschtieres, gesehen werden kann.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Bildelement der angefochtenen Marke einen völlig anderen Eindruck als die Widerspruchsmarke hinterlässt. Der Eindruck, dass es sich bei der

angefochtenen Marke um eine eigenständige Bearbeitung des Motivs "Abdruck einer Tierpfote" handelt, wird noch verstärkt durch die zusätzlich in der angefochtenen Marke angebrachten Wortfolge "Tuc Tuc".

Auf Grund der ausgeprägten Unterschiede ist ausgeschlossen, dass die angefochtene Marke lediglich als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke zum Beispiel zur Kennzeichnung einer Kinderlinie der Beschwerdeführerin oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens, wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht wird - angesehen wird.

Da die Vergleichsmarken in grafischer Hinsicht nicht übereinstimmen, unterscheidet sich der vorliegende Fall vom Fall Eichenblatt (fig.) / Acorn (fig.), welcher von der Beschwerdeführerin zitiert wurde (vgl. Entscheid der RKGE vom 13. November 2006, publiziert in sic! 2007 S. 829). Dort wurde insofern eine grafische Übereinstimmung festgestellt, als sowohl die angefochtene Marke als auch die Widerspruchsmarke schwarze Eichenblätter mit einer weissen Mittelrippe und damit das Muster der schwarz-weiss Negativdarstellung verwendeten. Auch im vom Bundesverwaltungsgericht beurteilten Fall Salamander (fig.) / Salamander (fig.) wurden erhebliche Übereinstimmungen in der Darstellung festgestellt (Urteil B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 7.1), weshalb auch dieser Fall mit dem zu beurteilenden Fall nicht direkt vergleichbar ist.

5.3 Schliesslich ist zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke kennzeichnungsstark ist und aus diesem Grunde eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist (vgl. unveröffentlichte Entscheide der RKGE vom 4. Oktober 2006 [MA-WI 04/06] E. 8 betreffend "Nike"-Logo, und vom 13. Juli 2006 [MA-WI 43/05] E. 7 betreffend "Puma"-Logo; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 95; MARBACH, SIWR III, S. 122).

5.3.1 Die Beschwerdeführerin hält dafür, der Widerspruchsmarke komme bereits originär mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Der Tatzen-/Pfotenabdruck sei weder produktbeschreibend noch ein häufig verwendetes, abgegriffenes Bildsymbol im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klassen 18, 22, 25 und 28. Vielmehr handle es sich um eine einprägsame Marke mit hohem Wiedererkennungswert.

5.3.2 Beim Widerspruchszeichen handelt es sich um den Abdruck einer Pfote. Insofern, als die Marke für Leder und Lederprodukte (Klasse 18) beansprucht wird, weist das Zeichen andeutungsweise auf die Beschaffenheit des Produkts hin. Hinsichtlich der ebenfalls in Klasse 18 aufgeführten Taschen (insbesondere Rucksäcke), Seile, Netze und Zelte (Klasse 22) sowie der Kleider, Schuhe und Hutwaren (Klasse 25) weist es auf einen möglichen Verwendungszweck dieser Waren, nämlich die Verwendung in der freien Natur respektive die Verwendung als Outdoor-Ausrüstung, hin. Die Hinweise auf die Beschaffenheit und den Verwendungszweck sind jedoch nicht offensichtlich, weshalb es zu weit ginge, das Widerspruchszeichen als direkt produktbeschreibend zu qualifizieren.

Indessen ist festzustellen, dass es sich beim Widerspruchszeichen um die naturgetreue Wiedergabe eines Pfotenabdrucks handelt, weshalb es entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin ursprünglich wenig kennzeichnungskräftig ist (WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 94).

5.3.3 Weiter ist zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke ihre Kennzeichnungskraft zufolge langjähriger und intensiver Benutzung in der Schweiz gesteigert hat und so zu einer sehr bekannten Marke mit deutlich erweitertem Schutzbereich geworden ist, wie die Beschwerdeführerin geltend macht. Zur Begründung führt sie aus, die Widerspruchsmarke werde von ihr seit vielen Jahren in Europa, so insbesondere auch in der Schweiz, und in Asien in sehr erheblichem Umfang benutzt. Der hohe Bekanntheitsgrad der JACK WOLFSKIN Tatzen-/Pfotenmarke dürfte in der Schweiz notorisch sein.

Dass die Marke "Jack Wolfskin" dem in der Schweiz angesprochenen Massenpublikum bekannt ist, ist anzunehmen. Ob dies auch für das Widerspruchzeichen selbst gilt, mithin ein Kennzeichnungskraft-Transfer von der Wort-/Bildmarke "Jack Wolfskin" auf die Widerspruchsmarke anzunehmen ist, ist indessen fraglich: Wie beispielsweise dem von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Jack Wolfskin-Katalog "Winter 2006" zu entnehmen ist, tritt auf den abgebildeten Kleidungsstücken primär das Wort-/Bildzeichen "Jack Wolfskin" (mit Pfotenabdruck) in Erscheinung. Und soweit aus den übrigen Belegen ersichtlich ist, setzt die Beschwerdeführerin in der Werbung nicht die Widerspruchsmarke selbst ein, sondern die erwähnte Wort-/Bildmarke sowie andere, dem Widerspruchszeichen ähnelnde Marken. Die Widerspruchsmarke scheint dagegen, wenn überhaupt, eher als dekoratives Element, zum Beispiel auf Jackenreversen, gebraucht zu werden. Un-

ter diesen Umständen ist nicht davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke, losgelöst von der Wort-/Bildmarke "Jack Wolfskin", bei den angesprochenen Verkehrskreisen derart bekannt ist, dass ihr erhöhte Kennzeichnungskraft zugeschrieben werden kann.

Die Beschwerdeführerin kann sich daher nicht auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft des Widerspruchzeichens zur Begründung einer (mittelbaren) Verwechslungsgefahr berufen.

6.

Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist abzuweisen. Der Entscheid der Vorinstanz ist demnach zu bestätigen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Gerichtsgebühr der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 11. Dezember 2006 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). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.-- und Fr. 100'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493 ff., S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in: Roland von Büren / Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, 2. Aufl., Basel 1998, S. 29 f.).

Eine Parteientschädigung wird der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zugesprochen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

7.

Die Beschwerdegegnerin mit Wohnsitz in Spanien hat für das vorliegende Verfahren keinen Vertreter in der Schweiz bezeichnet (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Die gerichtlichen Akten des Bundesverwaltungsge-

richts konnten der Beschwerdegegnerin auch nicht persönlich, d.h. an ihre im Markenregister vermerkte Adresse in Spanien, zugestellt werden: Die spanische Post retournierte ein an die Beschwerdegegnerin versandtes Schreiben mit der Bemerkung "Desconocido" (dt.: "unbekannt"). Sollte eine Zustellung des Entscheids über den diplomatischen Weg scheitern, wird der Entscheid daher im Bundesblatt publiziert werden.

8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde am Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist 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. 4'500.- verrechnet, womit der Beschwerdeführerin Fr. 500.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten sind.

3.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (eingeschrieben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (mit Rückschein auf diplomatischem Weg, bei Scheitern Publikation im Bundesblatt)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 8157; eingeschrieben; Vernehmlassungsbeilagen zurück)

Die vorsitzende Richterin:	Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli	Kathrin Bigler

Versand: 11. Dezember 2007