



Urteil vom 16. August 2011

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Parteien

The Coca-Cola Company,
310 North Avenue, GA-30301 Atlanta / USA,
vertreten durch E. Blum & Co. AG Patentanwälte und
Markenanwälte VSP, Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Giuseppe **Rosso,**
c/o Fidegottardo SA, Casella postale 5616, 6901 Lugano,
Beschwerdegegner,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 11149.

Sachverhalt:

A.

Der Beschwerdegegner ist Inhaber der am 10. März 2010 eingetragenen Schweizer Marke Nr. 597 786 Caffé così (fig.), welche Schutz für die folgenden Waren beansprucht:

Klasse 7: Apparecchi elettromeccanici per la preparazione di bevande.

Klasse 30: Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sagu; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (per condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.

Das Zeichen präsentiert sich wie folgt:



B.

Gegen die oben genannte, am 10. März 2010 publizierte Marke reichte die Beschwerdeführerin am 10. Juni 2010 bei der Vorinstanz Widerspruch ein. Sie stützt sich dabei auf ihre am 26. August 1983 eingetragene Schweizer Marke Nr. 325 111 Coca-Cola (fig.), welche Schutz für die folgenden Waren genießt:

Klasse 32: Breuvages toniques et sirops pour la fabrication de ces breuvages, contenant des extraits de feuilles de coca (sans cocaïne) et de noix de kola.

Das Zeichen sieht wie folgt aus:



C.

Mit Stellungnahme vom 20. Juli 2010 beantragte der Beschwerdegegner, den Widerspruch abzuweisen. Zur Begründung machte er im

Wesentlichen geltend, dass sich die Vergleichsmarken in bildlicher und klanglicher Hinsicht sowie vom Sinngehalt her wesentlich unterscheiden würden, weshalb eine Verwechslung ausgeschlossen werden könne.

D.

Mit Verfügung vom 28. Februar 2011 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass zwar die vom angefochtenen Zeichen beanspruchten Waren *apparecchi elettromeccanici per la preparazione di bevande* in Klasse 7 sowie *Caffè, tè, cacao, gelati* in Klasse 30 in den Gleichartigkeitsbereich der Waren der Widerspruchsmarke fielen, eine Zeichenähnlichkeit – und somit auch eine Verwechslungsgefahr – infolge der sich dem Leser geradezu aufdrängenden unterschiedlichen Sinngehalte, welche eine allfällige Ähnlichkeit im Schrift- oder Klangbild zu kompensieren vermöchten, zu verneinen sei.

E.

Mit Eingabe vom 1. April 2011 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragt, den Entscheid der Vorinstanz vom 28. Februar 2011 unter Kostenfolge aufzuheben und die Eintragung der angefochtenen Marke hinsichtlich *apparecchi elettromeccanici per la preparazione di bevande* in Klasse 7 sowie *Caffè, tè, cacao, gelati* in Klasse 30 zu widerrufen. Zur Begründung macht sie geltend, dass die Vorinstanz es fälschlicherweise unterlassen habe, die Markenähnlichkeit unter dem Aspekt des phonetischen bzw. visuellen Eindrucks zu beurteilen sowie die erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen. Zur Begründung einer relevanten Markenähnlichkeit genüge es bereits, wenn die Vergleichsmarken in visueller oder phonetischer Hinsicht vergleichbar seien, wobei im vorliegenden Fall beides gegeben sei. Als berühmte Marke komme der Widerspruchsmarke zudem eine erhöhte Kennzeichnungskraft sowie ein erweiterter Schutzzumfang zu. Des Weiteren könne die ausgeprägte visuelle Ähnlichkeit der Vergleichsmarken im vorliegenden Fall schon deshalb nicht durch einen unterschiedlichen Sinngehalt kompensiert werden, weil die Marken bereits aufgrund ihrer bildlichen Wahrnehmung verwechselt werden könnten. Zudem würden die Sinngehalte nicht sofort und unwillkürlich erkannt, werde die Widerspruchsmarke doch nicht mehr als Hinweis auf Kokapflanzen bzw. Kolanüsse wahrgenommen und der italienischsprachige Bestandteil "così" des angefochtenen Zeichens nicht in allen Landesteilen der Schweiz verstanden. Im Übrigen hätte selbst die

Wahrnehmung eines unterschiedlichen Sinngehaltes nicht den Wegfall der mittelbaren Verwechslungsgefahr zur Folge.

F.

Mit Beschwerdeantwort vom 26. April 2011 beantragt der Beschwerdegegner unter Hinweis auf das angefochtene Urteil die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

G.

Mit Vernehmlassung vom 14. Juni 2011 beantragt die Vorinstanz die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung führt sie aus, dass der Sinngehalt nur ausnahmsweise geeignet sei, visuelle und phonetische Ähnlichkeiten zu kompensieren, solche in casu jedoch äussert gering seien. So bestünden aufgrund der anderslautenden Vokalfolge und der differenzierten Konsonantenfolge grosse Unterschiede in der klanglichen Gesamtwirkung sowie in der Aussprachekadenz. Hinsichtlich des Schriftbildes fänden sich lediglich übereinstimmende Anfangsbuchstaben sowie eine entfernte visuelle Ähnlichkeit in der gewählten Schriftart, wobei letztere nicht sehr unüblich sei. Vor diesem Hintergrund vermöge selbst die gleiche farbliche Ausgestaltung nichts zu ändern. Mangels klanglicher und visueller Ähnlichkeit bestehe selbst bei flüchtigem Hören bzw. Lesen keine Gefahr des Verhörens bzw. des Verlesens, weshalb der unterschiedliche Sinngehalt bewusst wahrgenommen werde und entsprechend relevant sei. Ob die Widerspruchsmarke Assoziationen zur Kokapflanze und Kolanuss wecke, könne dahingestellt bleiben, löse sie doch anders als das angefochtene Zeichen keine Gedankenverbindung zu Kaffee aus. Im Übrigen vermöge die erhöhte Kennzeichnungskraft einer berühmten Marke zwar deren Schutzzumfang zu erweitern, nicht jedoch eine fehlende Markenähnlichkeit zu kompensieren.

H.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 1. April 2011 eingereicht. Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Beschwerde legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.

Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss*) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 8). Damit eine Verwechslungsgefahr droht, müssen aber noch weitere Faktoren hinzukommen. Ausschlaggebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*). Zu berücksichtigen sind im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da diese massgeblich den Schutzzumfang einer Marke bestimmt (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Massenprodukte des alltäglichen Gebrauchs werden mit einem geringen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt, sodass bei entsprechenden Waren im Hinblick auf eine

allfällige Verwechslungsgefahr ein strengerer Massstab anzulegen ist (BGE 117 II 326 E. 4 *Valser*).

Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, 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*, 128 III 97 f. E. 2a *Orfina/Orfina*, Entscheid 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 des Schweizerischen Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2002 S. 99 E. 1b *Stoxx/StockX [fig.]*). Weiter geht der Schutz berühmter Marken, der unabhängig vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr alle Zeichen umfasst, deren Gebrauch die Unterscheidungskraft der berühmten Marke gefährdet, deren Ruf ausnützt oder ihn beeinträchtigt (Art. 15 MSchG). Im Widerspruchsverfahren kann dieser Schutz der berühmten Marke allerdings nicht angerufen oder gewährt werden, da Art. 31 MSchG die Anwendung von Art. 15 MSchG als Prüfungsgegenstand des Widerspruchsverfahrens nicht vorsieht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 2 *Red Bull/Stierbräu*, B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista/ad-vista [fig.]* mit weiteren Hinweisen). Hingegen ist eine durch den Gebrauch der Widerspruchsmarke im Verkehr erworbene Bekanntheit zu beachten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7452/2006 vom 17. April 2007 E. 2 *Martini/martini [fig.]*, B-7447/2006 vom 17. April 2007 *Martini baby/martini [fig.]* je mit weiteren Hinweisen). Sie führt zu einem erweiterten Schutz der Marke, da starke Marken einen grösseren Schutzzumfang verdienen (BGE 122 III 382 *Kamillosan*).

3.

Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise der im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen. Die Widerspruchsmarke geniesst im Wesentlichen Schutz für tonische Getränke bzw. für Konzentrat zur Herstellung derselben. Das angefochtene Zeichen beansprucht dagegen Schutz für eine Reihe von Nahrungsmitteln sowie für Getränkeautomaten. Anders als das Getränkekonzentrat, welches die Beschwerdeführerin ausschliesslich an lizenznehmende Abfüllbetriebe verkauft, richten sich die übrigen Lebensmittel sowie die Getränkeautomaten – worunter auch Kaffemaschinen für den Privatgebrauch fallen – zu weiten Teilen an den

Endverbraucher und somit an den Durchschnittskonsumenten. Von dessen Verständnis hat das Bundesverwaltungsgericht bei der Prüfung, ob eine Zeichenähnlichkeit, eine Warengleichartigkeit sowie eine daraus resultierende Verwechslungsgefahr gegeben sind, auszugehen, gilt es doch die Beurteilung grundsätzlich nach der Wahrnehmung der schwächsten und irreführungsanfälligsten repräsentativen Gruppe von Verkehrsteilnehmern zu richten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6222/2009 vom 30. November 2010 E. 3 *LOUIS BOSTON* mit Hinweisen).

4.

In einem weiteren Schritt gilt es das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

4.1. Ob sich Zeichen ähnlich sind, wird aufgrund ihres Gesamteindrucks beurteilt (Entscheid der RKGE vom 11. Mai 2006 E. 4 *Hero (fig.)*, veröffentlicht in sic! 2006, S. 478). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (BGE 119 II 475 E. 2b *Radion*), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 O *[fig.]*, veröffentlicht in sic! 2006, S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a *Kamillosan*). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach weggestrichen werden (WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65; Entscheid der RKGE vom 20. Oktober 2005 E. 6 f. *Mictonorm*, veröffentlicht in sic! 2006, S. 91).

Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das

Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (MARBACH, a.a.O., N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Entscheid der RKGE vom 10. Februar 2004 E. 10 *SPEEDO/Speed Company [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2004 S. 578 f.).

Die Wortelemente von Marken sind nach folgenden Kriterien miteinander zu vergleichen. Zu beachten sind ihr Klang und ihr Schriftbild, gegebenenfalls auch ihr Sinngehalt. Das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale prägen insbesondere den Klang, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 *Aromata* mit Hinweisen). Bei reinen Wortmarken genügt grundsätzlich schon eine Übereinstimmung unter einem der drei genannten Gesichtspunkten, um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Ein klar erkennbarer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken kann eine festgestellte visuelle oder akustische Ähnlichkeit jedoch wettmachen. Dazu reicht es aber nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke demjenigen der anderen nicht entspricht, sondern es ist ein Sinngehalt erforderlich, der sich den Wahrnehmenden sofort und unwillkürlich aufdrängt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6 *ADIA*, Entscheid der RKGE vom 10. März 2006 E. 7 *Minergie/Sinnergie* mit weiteren Hinweisen, veröffentlicht in sic! 2006, S. 413).

4.2. Im vorliegenden Fall stehen sich zwei Wort-/Bildmarken, die Widerspruchsmarke Coca-Cola (fig.) sowie das angefochtene Zeichen Caffé così (fig.), gegenüber. Das Erscheinungsbild beider Marken wird durch einen sich jeweils aus zwei Wortelementen zusammensetzenden, geschwungenen Schriftzug geprägt. Beim älteren Zeichen unterscheiden sich die beiden, durch einen kurzen Bindestrich verbundenen Wortbestandteile neben dem abweichenden dritten Buchstaben im Wesentlichen dadurch, dass der untere Auslauf des Grossbuchstabens "C" beim ersten Element die nachfolgenden Kleinbuchstaben unterstreicht, was bei diesen zu einer erhöhten Grundlinie führt, wohingegen dessen oberer Auslauf im zweiten Bestandteil die nachkommenden Buchstaben überstreicht. Beim jüngeren Zeichen unterstreicht demgegenüber der untere Auslauf des Anfangsbuchstabens "C" die nachfolgenden Buchstaben beider Wortelemente. Folglich ist er

denn auch länger als derjenige des Anfangsbuchstabens der Widerspruchsmarke. Der obere Auslauf ist dagegen kurz gehalten und endet wie beim älteren Zeichen in einem Tropfen. Dieser ist beim jüngeren Zeichen jedoch der Länge nach gespalten und vermittelt so den Anschein einer Kaffeebohne. Bei den nachfolgenden Schriftzeichen der angefochtenen Marke handelt es sich ausschliesslich um Kleinbuchstaben, welche von den beiden zu einer Ligatur verbunden Buchstaben "ff" abgesehen, über eine deutlich geringere Kegelhöhe verfügen. Der Endbuchstabe der beiden Wortelemente ist zudem jeweils mit einem Akzent versehen. Ferner verfügt das angefochtene Zeichen, im Gegensatz zur Widerspruchsmarke, neben der speziellen Schriftgestaltung über weitere figurative Elemente. So ist auf der rechten Seite des Schriftzugs eine stilisierte Tasse abgebildet und werden ersterer und letztere zusammen von einem Rahmen umfasst. Im Übrigen ist das angefochtene Zeichen mit dem Farbanspruch "rot" eingetragen. Die Widerspruchsmarke, welche demgegenüber in allen Farbkombinationen Schutz genießt, wird unter anderem, was als gerichtsnotorisch angesehen werden kann, in der Farbkombination rot/weiss benutzt. Auch wenn sich bezüglich der gewählten Schriftart, der Wortlängen, der grafischen Ausgestaltung des Anfangsbuchstabens sowie in farblicher Hinsicht Übereinstimmungen finden, muss bei einer gesamthaften Betrachtung der gegenübergestellten Marken eine visuelle Ähnlichkeit verneint werden. Dies dürfte insbesondere daher rühren, dass im angefochtenen Zeichen die Dominanz des Anfangsbuchstabens durch die Überlänge der beiden zu einer Ligatur verbunden Buchstaben "ff" gemindert wird, vermitteln das Zusammenspiel des Grossbuchstabens und der Ligatur doch den Anschein zweier sich kreuzender Schleifen, und dass der in Kleinbuchstaben von geringer Kegelhöhe geschriebene, unscheinbar wirkende zweite Wortbestandteil "così", anders als das auffällige Pendant "Cola" der Widerspruchsmarke, im angefochtenen Zeichen zu übersehen werden droht.

4.3. Bei der Gegenüberstellung der Klangbilder zeigen sich zwischen den im Streite stehenden Marken kaum Übereinstimmungen. Zwar verfügen beide Zeichen je über vier Silben, jedoch entsprechen sie sich einzig im Anfangsbuchstaben "c" sowie in der dritte Silbe "co". Ausserdem ist die Betonung unterschiedlich. Während die Gewichtung bei der Widerspruchsmarke auf der ersten und dritten Silbe liegen dürfte, werden beim angefochtenen Zeichen die zweite und die vierte Silbe akzentuiert. Eine klangliche Ähnlichkeit ist somit zu verneinen.

4.4. Im Weiteren gilt es die Sinngehalte der beiden Marken gegenüberzustellen. Die Widerspruchsmarke Coca-Cola (fig.) setzt sich aus den Namen zweier Inhaltsstoffe, Kokapflanze sowie Kolanuss, zusammen (vgl. Eintrag im Schweizer Markenregister, wonach das Zeichen für *extraits de feuilles de coca [sans cocaïne] et de noix de kola* enthaltende Getränke Schutz genießt). Soweit beim Konsumenten keine Assoziationen zu den namensgebenden Inhaltsstoffen geweckt werden, versteht er unter einer Cola zumindest ein koffein- und kohlenensäurehaltiges Erfrischungsgetränk, existieren doch zahlreiche ähnlich schmeckende Limonaden, wie etwa Pepsi-Cola, Virgin Cola oder Vita Cola etc. Das angefochtene Zeichen Caffé così (fig.) besteht aus den beiden italienischen Wörtern "caffè" und "così", wobei ersteres, wohl aus stilistischen Gründen, anstelle von einem *accento grave* mit einem *accento acuto* geschrieben wurde. Caffé läßt sich mit "Kaffee", was aufgrund der über denselben Wortstamm verfügbaren deutsch-, französisch- sowie englischsprachigen Pendanten eigentlich für jedermann verständlich sein sollte, und così insbesondere mit "auf diese Weise" übersetzen (Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, 8. Aufl., Berlin 2007, S. 117, 213 f.). Auch wenn letzteres in seinen exakten Bedeutungen nicht allen Marktteilnehmern geläufig sein mag, so dürfte es doch zumindest aufgrund des Klangs sowie des vorangehenden Markenbestandteils "Caffé" als ein italienisches Wort aufgefasst werden. Sowohl Cola als auch Kaffee sind koffeinhaltige und daher aufputschende Getränke. Dennoch lösen sie höchst unterschiedliche Assoziationen aus. Während Cola für einen erfrischenden Durstlöcher steht, wird Kaffee nicht selten mit italienischer Gemütlichkeit in Verbindung gebracht. Dementsprechend muss auch aus dem Blickwinkel des Sinngehalts eine Markenähnlichkeit verneint werden.

5.

Mangels Ähnlichkeit auf visueller, klanglicher sowie sinngehaltlicher Ebene besteht zwischen der Widerspruchsmarke Coca-Cola (fig.) und dem angefochtenen Zeichen Caffé così (fig.) kaum eine Verwechslungsgefahr. So dürfte aufgrund des unterschiedlichen Erscheinungsbildes selbst der beim Einkauf zuweilen eilig und unaufmerksam agierende Durchschnittsverbraucher von einem Fehlgriff gefeit sein. Ebenfalls ist infolge des stark abweichenden Klangbildes die Gefahr des Verhörens gering. Dies gilt umso mehr als die, den Marktteilnehmern im Wesentlichen bekannten, Sinngehalte der beiden Marken unterschiedlicher Natur sind. Ferner dürfte der Durchschnittsverbraucher zwischen den Zeichen keine falschen

Zusammenhänge vermuten, ist doch weder die verwendete zusammenhängende, leicht kursive Schrift, die Grundfarbe Rot noch die Benützung des Anfangsbuchstabens zur Unterstreichung der nachfolgenden Schriftzeichen ungewöhnlich. Das Spezielle in der grafischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke liegt gerade darin, dass bei den beiden, von einem Buchstaben abgesehen, identischen Wortelementen "Coca" und "Cola" der erste Grossbuchstabe die nachfolgenden Kleinbuchstaben unterstreicht, wohingegen der zweite jene überstreicht, was dem Schriftzug eine besondere Dynamik verleiht.

6.

Die Beschwerdeführerin machte geltend, dass ihr Zeichen weltweit wie auch in der Schweiz den Status einer berühmten Marke genieße. Dementsprechend sei ihm eine erhöhte Kennzeichnungskraft und ein erweiterter Schutzzumfang zuzuordnen, welche sich auch auf die einzelnen Markenelemente erstreckten. Es bestehe folglich eine visuelle Ähnlichkeit zwischen dem angefochtenen Zeichen und den kennzeichnungskräftigen Elementen der Widerspruchsmarke, zumal sich erstere aufgrund der ausserordentlichen Bekanntheit letzterer besonders deutlich zu unterscheiden hätte. Das Bundesverwaltungsgericht folgt der Auffassung der Beschwerdeführerin insoweit, als es die weltweite Bekanntheit sowie die überwiegende Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarke in der Schweiz als gerichtsnotorisch ansieht. Allerdings hat nicht jede Assoziation einer Marke an eine andere sofort das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zur Folge. Der Begriff der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG wird vielmehr durch den Schutz der berühmten Marke nach Art. 15 MSchG insofern beschränkt, als jener nach ständiger Rechtsprechung über ihn hinausführt (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 7 *Red Bull/Stierbräu* mit Hinweisen auf BGE 130 III 753 f. E. 1.3 *Nestlé*, 124 III 279 E. 1 *Nike*). Sinn und Zweck von Art. 15 MSchG besteht darin, den Gebrauch berühmter Marken durch Dritte zu verhindern und diese gegen Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung und Gefährdung ihrer Unterscheidungskraft zu schützen. Im Widerspruchsverfahren kann sich der Inhaber einer berühmten Marke jedoch nicht auf den erweiterten Schutz von Art. 15 MSchG berufen. Dies ergibt sich bereits unmittelbar aus dem Wortlaut von Art. 31 Abs. 1 MSchG, wonach ein Widerspruch nur auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gestützt werden kann. Grund für diese rein praktisch bedingte Einschränkung ist, dass die Berühmtheit einer Marke nicht im Markenregister eingetragen werden kann und der Rahmen des auf

rasche und kostengünstige Erledigung ausgerichteten Widerspruchsverfahrens gesprengt würde, wenn die Registerbehörden Umstände prüfen müssten, die dem Register nicht entnommen werden können (FLORENT THOUVENIN in: Noth/Bühler/Thouvenin, Stämpfli Handkommentar, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 15, N 2 und 68). Demzufolge können namentlich die qualitative Wertschätzung der Marke "Coca-Cola" am Getränkemarkt, ihr Ruf als Modegetränk im Sinne von Art. 15 MSchG und eine allfällige Nachahmungsabsicht der Beschwerdegegnerin, im Unterschied zu einem auf Art. 15 MSchG gestützten Zivilverfahren, bei der vorliegenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht berücksichtigt werden.

7.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Widerspruchsmarke Coca-Cola (fig.) und das angefochtene Zeichen Caffé così (fig.) mangels Ähnlichkeit auf visueller, klanglicher sowie sinngeltlicher Ebene nicht verwechselbar sind. Auch wenn es sich bei ersterer zweifellos um eine berühmte Marke handelt und ihr folglich ein erweiterter Schutzzumfang zukommt, so vermag dies das Fehlen einer Markenähnlichkeit und einer daraus folgenden Verwechslungsgefahr nicht zu kompensieren. Zudem muss mangels Vorhandenseins einer Markenähnlichkeit auf die Frage der Warengleichartigkeit nicht näher eingegangen werden. Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet, womit sie abzuweisen und die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig und es steht der obsiegenden Partei grundsätzlich ein Anspruch auf Parteientschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.

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 bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss* [3D] mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist im vorliegenden Verfahren auszugehen, da vor allem der Bestand der

angefochtenen Marke und nicht der Wert der Widerspruchsmarke zur Diskussion steht.

9.

Eine nicht anwaltlich vertretene Partei hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Entschädigung der Vertretungskosten für das Beschwerdeverfahren (MARCEL MAILLARD, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Zürich 2009, Art. 64, N. 34). Vorliegend sind keine Gründe ersichtlich, die es rechtfertigen würden, von dieser Regel abzuweichen. Dem nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdegegner ist daher keine Parteientschädigung zuzusprechen.

10.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– verrechnet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- den Beschwerdegegner (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Widerspruchsverfahren Nr. 11149; Einschreiben; Vernehmlassungsbeilagen zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Hans Urech

Marc Hunziker

Versand: 19. August 2011