



Urteil vom 28. Februar 2024

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Katharina Niederberger.

Parteien

British American Tobacco (Brands) Inc.,
Suite 100, 251 Little Falls Drive, US-DE 19808 Wilmington,
vertreten durch Dr. Michael Treis, Rechtsanwalt,
Baker McKenzie Zurich,
Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
Max-Born-Strasse 4, DE-22761 Hamburg,
vertreten durch E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 102475,
IR 621'660 WEST / CH 772'440 ZEST.

Sachverhalt:**A.**

Die Wortmarke Nr. 772440 "ZEST" (nachfolgend: angefochtene Marke) wurde von der Beschwerdeführerin am 21. Juni 2021 beim Institut für Geistiges Eigentum IGE (nachfolgend: Vorinstanz) hinterlegt und am 18. November 2021 in Swissreg veröffentlicht. Die Marke ist im Register für folgende Waren eingetragen:

Klasse 34: Zigaretten; Tabak, roh oder verarbeitet; Tabak zum Rollen; Pfeifentabak; Produkte aus Tabak; Tabakersatz (ausgenommen für medizinische Zwecke); Zigarren; Zigarillos; Zigarettenanzünder; Zigarrenanzünder; Streichhölzer; Raucherartikel; Zigarettenpapier; Zigarettenhülsen; Zigarettenfilter; Taschenapparate zum Drehen von Zigaretten; Handgeräte zum Einführen von Tabak in Papierhülsen; elektronische Zigaretten; Liquide für elektronische Zigaretten; Produkte aus Tabak zum Erhitzen.

B.

Am 18. Februar 2022 erhob die Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung der Marke "ZEST" Widerspruch (Widerspruchsverfahren Nr. 102475). Sie beantragte den vollständigen Widerruf der angefochtenen Marke, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdegegnerin stützte ihren Widerspruch auf die prioritätsältere internationale Registrierung Nr. 621660 "WEST" (nachfolgend: Widerspruchsmarke), die in der Schweiz für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 34: Cigarettes avec filtre.

C.

Nach einem einfach geführten Schriftenwechsel schloss die Vorinstanz mit Verfügung vom 21. März 2022 die Verfahrensinstruktion ab.

D.

Mit Verfügung vom 29. Juni 2022 hiess die Vorinstanz den Widerspruch vollumfänglich gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke "ZEST" für alle Waren der Klasse 34, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Die Vorinstanz begründete ihren Widerspruchsentscheid mit dem relativen Schutzausschlussgrund der Verwechslungsgefahr.

E.

Die Beschwerdeführerin erhob am 30. August 2022 dagegen Beschwerde

vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der Verfügung vom 29. Juni 2022 und die Abweisung des Widerspruchs Nr. 102475, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen – auch für das erstinstanzliche Verfahren – zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Zur Begründung ihres Rechtsmittels führt die Beschwerdeführerin aus, die Vorinstanz habe die Zeichenähnlichkeit in allen drei Aspekten Schriftbild, Klang und Sinngehalt fehlerhaft beurteilt. Die jüngere Marke "ZEST" erzeuge keine Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke "WEST", weil die geringe Markenähnlichkeit auf phonetischer und wortbildlicher Ebene durch unterschiedliche Sinngehalte kompensiert werde.

F.

Mit Eingabe vom 11. Oktober 2022 reichte die Vorinstanz ihre Verfahrensakten ein und beantragt unter Hinweis auf die angefochtene Verfügung die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Im Übrigen verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehmlassung.

G.

Am 21. November 2022 liess die Beschwerdegegnerin dem Bundesverwaltungsgericht ihre Beschwerdeantwort innert erstreckter Frist zukommen. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. In der Sache bestreitet sie, dass der Unterschied im Sinngehalt die klangliche und schriftbildliche Zeichenähnlichkeit kompensiere. Angesichts gleicher oder gleichartiger Waren und einer hohen Zeichenähnlichkeit ergebe sich für die Abnehmerkreise eine Verwechslungsgefahr.

H.

Die Beschwerdeführerin ersuchte das Bundesverwaltungsgericht mit Schriftsatz vom 13. Dezember 2022 um Ansetzung einer Frist zur Stellungnahme. Nachdem das Gesuch der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 14. Dezember 2022 antragsgemäss gutgeheissen wurde, reichte sie am 11. Januar 2023 ihre Replik ein. Im Wesentlichen bekräftigt sie darin ihre in der Beschwerdeschrift dargelegte Argumentation, wonach die Marken "WEST" und "ZEST" im Sinngehalt deutlich verschieden seien.

I.

Mit Schreiben vom 10. Februar 2023 und 17. Februar 2023 verzichteten die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin auf die Einreichung einer Duplik.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und Art. 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32] i.V.m Art. 5 und Art. 44 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

2.1 Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn 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. Die Rechtsprechung nimmt ausserdem eine Verwechslungsgefahr an, wenn das Publikum die Marken zwar auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina [fig.]/Orfina"; 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; je mit Hinweisen).

2.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand eines Vergleichs zwischen den Registereinträgen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke, soweit wie hier keine frist- und formgerecht erhobene Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (Urteile des

BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3 "VOLKSWAGEN/ Volks-Werkstatt"; B-4669/2019 vom 25. November 2021 E. 3.2 "Carglass/Cargest"; je mit Hinweisen).

2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller® Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"). Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Securicall u.a.", mit Hinweis). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, während das Schriftbild durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radomat"; je mit Hinweisen). Markenzeichen sind sich in der Regel bereits dann ähnlich, wenn sie nur in einem der aufgezählten Aspekte übereinstimmen (Urteil des BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.5 "VOLKSWAGEN/VolksWerkstatt", mit Hinweis). Unter Umständen kann die Ähnlichkeit auf einer Ebene aber durch klare Unterschiede auf anderer Ebene kompensiert werden, so beispielsweise ein ähnlicher Wortklang durch einen klar abweichenden Sinngehalt (vgl. BGE 121 III 377 E. 3c "BOSS/BOKS").

2.4 Kurzwörter prägen sich sowohl optisch als auch akustisch besser ein als längere Wörter, weshalb Unterschiede hier eher wahrgenommen werden (BGE 121 III 377 E. 2b "BOSS/BOKS"; Urteil des BVGer B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 7.1 "Zurcal/Zorcala"; RKGE vom 15. November 2005 E. 3 "Moët/Met [fig.]"). Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei solchen Kurzzeichen seltener vor (BGE 121 III 377 E. 2.b "BOSS/BOKS"; Urteil des BGer 4A_178/2021 vom 19. Juli 2021 E. 2.2 "Canti/Cantique"). In die Beurteilung ist miteinzubeziehen, dass dem Wortanfang oder Wortstamm sowie der Endung, insbesondere wenn sie bei der Aussprache betont werden, in der Regel grössere Beachtung zuteilwerden (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon").

2.5 Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller® Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"). 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 (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina [fig.]/Orfina").

3.

3.1 Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (Urteil des BVGer B-371/2023 vom 29. November 2023 E. 6.1 "S8/ES8", mit Hinweis).

3.2 Die Verkehrskreise für Filterzigaretten (Klasse 34) setzen sich aus Fachpersonen zusammen, die im Zwischen- oder Detailhandel tätig sind, sowie aus Raucherinnen und Rauchern ab 16 Jahren. Es ist anzunehmen, dass diese Verkehrskreise die Tabakmarke "WEST" mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit nachfragen (vgl. Urteil des BVGer B-2217/2014 vom 3. November 2016 E. 3.1 "BOND ST. 22 LONDON [fig.]").

4.

Die Vorinstanz hat die Feststellung getroffen, dass die zu vergleichenden Waren gleich oder stark gleichartig seien. Diese Beurteilung zum Warenvergleich lässt keinen Rechtsfehler erkennen und ist von den Parteien unbestritten geblieben (Verfügung, Ziff. III.B.6; vgl. Urteil des BVGer B-6064/2008 vom 3. November 2010 E. 5 "R Rothmans (fig.)/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig]). Die vorinstanzliche Beurteilung zum Warenvergleich ist somit zu bestätigen.

5.

5.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Zeichen ähnlich sind (1. Satz, 1. Teil).

5.1.1 Die Vorinstanz hat zur Zeichenähnlichkeit erwogen, die Marken "WEST" und "ZEST" seien hinsichtlich Wortlänge, Kadenz und Silbenzahl gleich. Mit Ausnahme des ersten Buchstabens stimmten die Zeichen überein. Diese Übereinstimmungen führten zu einer hohen klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeit (Verfügung, Ziff. III.C.3). Nach den Feststellungen der Vorinstanz wird der Sinngehalt des englischen Begriffs "WEST" von den angesprochenen Abnehmerkreisen auf Anhieb verstanden. Auch "ZEST" sei ein Begriff der englischen Sprache. Die deutsch- und französischsprachigen Abnehmer nähmen die Marke aber im Sinne von "Zeste" wahr (Verfügung, Ziff. III.C.5 ff.). Das Bewusstsein der Verkehrskreise werde jedoch nicht durch derart klar unterschiedliche Gedankenassoziiati-

onen beherrscht, dass die starke Ähnlichkeit im Klang und Schriftbild kompensiert werden könne (Verfügung, Ziff. III.C.9). Gemäss ihrer Prüfpraxis reiche es nicht aus, den Anfangsbuchstaben einer Marke auszutauschen, da dieser bei flüchtiger Wahrnehmung überhört werden könne. Zudem beeinflusse dieser Austausch den Bedeutungsinhalt und das Gesamtbild nicht hinreichend (Verfügung, Ziff. III.D.5, mit Hinweis auf: Widersprüche Nr. 101612 vom 29. Januar 2021 "GLADE/SHADE"; Nr. 100889 vom 11. Februar 2020 "TIKI/LIKI"; Nr. 100671 vom 10. Dezember 2019 "HELLO/NELLO"; Nr. 100546 vom 17. Juli 2019 "JOOP/LOOP"; Nr. 14740 vom 9. August 2016 "TEKA/WEKA"; Nr. 14086 vom 26. Oktober 2015 "MIDO/WYDO"; Nr. 13627 vom 10. Oktober 2010 "DASH/VASH").

5.1.2 Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, die Vorinstanz habe das in Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG enthaltene Kriterium der Ähnlichkeit mit der älteren Marke falsch angewandt. Sie weist erstens auf die phonetischen Unterschiede zwischen den Marken "WEST" und "ZEST" hin: Der Zischlaut "Z" sei ein verhältnismässig seltener Anfangsbuchstabe, der im Gesamteindruck prägnant wirke (Beschwerdeschrift, Rz. 14 f.). Zweitens prägten die unterschiedlichen Anfangsbuchstaben auch das Wortbild beider Marken. Im Gegensatz zum unterschiedlichen Wortanfang falle die übereinstimmende Endung "-EST" hingegen weniger ins Gewicht (Beschwerdeschrift, Rz. 16; Replik, Rz. 7). Unter Bezugnahme auf BGE 121 III 377 "BOSS/BOKS" kommt die Beschwerdeführerin drittens zum Schluss, dass der völlig unterschiedliche Sinngehalt der Marken "WEST" und "ZEST" die nur gering ausgeprägte phonetische und wortbildliche Ähnlichkeit "überkompensiere" (Beschwerdeschrift, Rz. 20–25).

5.1.3 Die Beschwerdegegnerin führt aus, bei den Erstbuchstaben "W" und "Z" handle es sich in beiden Fällen um stimmhafte Frikative (Reibelaute), die insbesondere in den lateinischen Landessprachen nicht unähnlich klängen (Beschwerdeantwort, Rz. 6). Zum Bildaspekt trägt sie vor, mit drei von vier identischen Buchstaben könne nicht mehr von einem deutlich unterschiedlichen Schriftbild ausgegangen werden (Beschwerdeantwort, Rz. 12). In Bezug auf den Sinngehalt weist die Beschwerdegegnerin darauf hin, dass das Wort "ZEST" nicht zum englischen Grundwortschatz gehöre. Soweit die Vorinstanz von einem Verkehrsverständnis im Sinne von "Zeste" ausgehe, sei im Deutschen ein zusätzlicher Endvokal "e" für die Bedeutung eines Wortes aber entscheidend: So bedeute "Herd" nicht "Herde", "Buch" nicht "Buche", "Plan" nicht "Plane", "Zeug" nicht "Zeuge" oder "Heck" nicht "Hecke". Nach zutreffender Auffassung könne der angefochtenen Marke "ZEST" kein Sinngehalt unterstellt werden (Beschwerdeantwort, Rz. 13–

18). Eine Kompensation der klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeit sei daher ausgeschlossen (Beschwerdeantwort, Rz. 23).

5.2 Es stehen sich die Kurzzeichen "WEST" und "ZEST" gegenüber, welche sich einzig in den Anfangsbuchstaben "W" und "Z" unterscheiden.

5.3 Beide Zeichen verfügen über die gleiche Zahl an Vokalen und Konsonanten, die in identischer Reihenfolge angeordnet sind. Auch der für die Wortbetonung entscheidende Vokal "e" befindet sich an identischer Stelle (<https://www.duden.de>; Stichworte: West und Zeste [15.1.2024]). In der Aussprache grenzen sich die Anfangsbuchstaben im stimmhaften, weich klingenden "W" und im Zischlaut "Z" (/ts/ wie Zeit) voneinander ab (FELICITAS KLEBER, Phonetik und Phonologie. Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 2023, S. 141–151). Die unbetonten Konsonanten "W" und "Z" sind demnach nicht eng klangverwandt.

In vergleichbaren Fällen zu Kurzmarken oder kurzen Wortmarken hat die Rechtsprechung jeweils angenommen, trotz des hörbaren Unterschieds im Anfangsbuchstaben bestehe eine erhebliche Klangähnlichkeit (vgl. BGE 87 II 40 E. 1c und E 1d "Quick/Blick"; Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 4.2 "Cellini [fig.]/Elini [fig.]"; RKG E vom 28. Juni 2005 E. 8 "Gabel/Kabel 1" in: sic! 2005, 754 ff.). Die klangliche Differenz in den Anfangsbuchstaben ruft im Gesamteindruck aber keinen derart ausgeprägten Klangunterschied hervor, dass die Zeichen von den Übereinstimmungen in der betonten und scharf gesprochenen Buchstabenfolge "-EST" entscheidend weggeführt würden. Die vorinstanzliche Annahme, wonach die Klangähnlichkeit zwischen den Marken "WEST" und "ZEST" hoch sei, ist somit zu bestätigen.

5.4 Beide Anfangsbuchstaben enthalten im Schriftbild eine oder mehrere Diagonalen. Diese Übereinstimmung akzentuiert die schriftbildliche Ähnlichkeit, welche durch die gemeinsame Buchstabenfolge "-EST" hervorgerufen wird. Der visuelle Unterschied zwischen "W" und "Z" bleibt aber trotz dieser Übereinstimmung auch bei flüchtiger Wahrnehmung erkennbar. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin wirkt diese Abweichung in den Anfangsbuchstaben im Gesamteindruck nicht derart prägend, dass die übereinstimmende Buchstabenfolge "-EST" im Zeichenvergleich massgeblich hinter diesen Unterschied zurücktritt (vgl. Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"). Die Vorinstanz hat demnach zutreffend angenommen, dass sich die Zeichen auch im Schriftbild sehr ähnlich sind.

5.5 Das Wort "West" ist eine Kurzform für die Himmelsrichtung Westen. Im Sprachgebrauch tritt das Wort "West" regelmässig in gegensätzlicher Bedeutung zu "Ost" in Erscheinung ("in Ost und West"). "West" wird ausserdem als vor- oder nachgestelltes geografisches Bestimmungswort verwendet (z.B. Zürich West; Eingang West; West-Berlin [<https://www.duden.de>]; <https://www.dwds.de>; 15.1.2024]). Die Vorinstanz beurteilte den Sinngehalt anhand des englischen Substantivs und Adjektivs "west". Dieses zum englischen Grundwortschatz gehörende Wort vermittelt Bedeutungen wie "westlich", "der Westen", "die westliche Welt" oder "der Okzident" (<https://de.pons.com>; <https://de.langenscheidt.com> [15.1.2024]). Es ist damit von einem allgemein verständlichen Wort der deutschen und englischen Umgangssprache auszugehen, dem aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise in allen Sprachregionen der Schweiz ein eindeutiger und unmittelbar erkennbarer Sinngehalt zukommt.

Im Unterschied hierzu weist das englische Substantiv "zest" eine grosse Bandbreite an Bedeutungen auf: Es bedeutet unter anderem "Eifer", "Freude", "Genuss", "Begeisterung", "(An)Reiz", "Würze" oder "Schale" (<https://de.pons.com>; <https://de.langenscheidt.com> [15.1.2024]). Das Wort "zest" gehört nicht zum englischen Grundwortschatz (PONS Basiswörterbuch Schule: Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, 2006). Die Beschwerdegegnerin wendet in diesem Zusammenhang zutreffend ein, dass englischsprachige Ausdrücke nur berücksichtigt werden können, wenn sie von einem nicht unbedeutenden Teil der massgebenden Verkehrskreise verstanden werden (Beschwerdeantwort, Rz. 15 ff.; BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "PUMA WORLD CUP QATAR 2022 et al.", mit Hinweisen). Den mit Grundkenntnissen in der englischen Sprache ausgestatteten Verkehrskreisen dürften die lexikalisch definierten Wortbedeutungen von "zest" daher nicht geläufig sein.

In der deutschen, französischen und italienischen Sprache wohnt der Buchstabenfolge "ZEST" kein unmittelbar erkennbarer Sinngehalt inne. Dies folgt bereits daraus, dass sich das behauptete Verkehrsverständnis im Sinne von "Zeste" (feiner Streifen aus Zitrusfrüchteschalen) erst nach einer analysierenden Betrachtung und Wortergänzung ergibt. Im Weiteren erscheint ein offenkundiges Verständnis im Sinne von "Zeste" unwahrscheinlich, weil eine solche Assoziation angesichts der geschützten Raucherwaren samt Zubehör nicht naheliegend ist und sich dem Bewusstsein daher nicht spontan aufdrängt (vgl. BGE 121 III 377 E. 2b "BOSS/BOKS").

Im Ergebnis ist mit der Beschwerdegegnerin anzunehmen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Marke "ZEST" in allen Sprachregionen der Schweiz als Fantasiezeichen ohne Sinngehalt wahrnehmen.

5.5.1 Bei ähnlicher Ausgangslage standen sich im Beschwerdeverfahren B-3325/2010 die als verwechselbar beurteilten Marken "Bally" (Wort-/Bildmarke) und "Tally" (Wortmarke) gegenüber (Urteil des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010). Der vorliegende Streitfall ist mit jenem Fall aber insofern nicht vergleichbar, als sich die Frage nach einer allfälligen Kompensation der klanglichen und bildlichen Zeichenähnlichkeit aufgrund unklarer Sinngehalte gar nicht erst stellte (E. 4.2). Aus diesem Urteil lassen sich für die vorliegende Streitsache daher keine entscheidungswesentlichen Erkenntnisse ableiten (im Ergebnis ebenso: Urteil des BVGer B-380/2020 vom 16. Februar 2022 "somfy [fig.]/COMFY"; B-5916/2015 vom 3. August 2017 E. 6.5 "LUX/LUTZ [fig.>"; kritisch: GREGOR WILD, Anmerkungen zu "LUX/LUTZ [fig.]", in: sic! 2018, 14 ff.; Urteil des BVGer B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 4.4 ff. "Cellini [fig.]/Elini [fig.>"; RKGE vom 13. August 2004 E. 4 "Ecofin/Icofin [fig.]", in: sic! 2004, 927 ff.; RKGE vom 7. Juni 2000 E. 4 "Otor/Artor"), in: sic! 2001, 133 f.).

5.5.2 Im Leitentscheid BGE 121 III 377 hat das Bundesgericht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken "BOSS" und "BOKS" trotz bestehender Warengleichheit und klanglicher und bildlicher Ähnlichkeit verneint (BGE 121 III 377 E. 3e "BOSS/BOKS"). Dieser Beurteilung liegt die Annahme zugrunde, dass für den Gesamteindruck der Marke "BOSS" der Sinngehalt entscheidend sei (BGE 121 III 377 E. 3c "BOSS/BOKS"). Die Kompensation einer klanglichen oder bildlichen Zeichenähnlichkeit setzt zunächst einen Sinngehalt voraus, der sich dem Bewusstsein beim Hören und Lesen der Marke sogleich aufdrängt und das Erinnerungsbild dominiert (BGE 121 III 377 E. 2b "BOSS/BOKS").

Wird diese Erwägung aufgegriffen und auf die hier zu beurteilenden Marken angewandt, ergibt sich folgendes Bild: Gleich wie das Wort "BOSS" wird auch der Begriff "WEST" von den Verkehrskreisen in allen Sprachregionen der Schweiz unmittelbar verstanden. Im Zusammenhang mit Filterzigaretten drängt sich den Abnehmerkreisen der Sinngehalt der Marke ohne Weiteres auf, indem dieser eindeutig mit dem geografischen Bestimmungswort "Westen" assoziiert und entsprechend leicht erinnert wird. Dieser markante Sinngehalt wirkt im Gesamteindruck also prägend.

5.5.3 Im Leitentscheid BGE 121 III 377 hat das Bundesgericht des Weiteren erwogen, dass das Kollisionszeichen "BOKS" *entweder* als blosses Fantasiegebilde *oder* allenfalls im Sinne von "Bock" oder "Box" aufgefasst werde (E. 3b). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist für eine Kompensation also vorauszusetzen, dass mindestens eines der beiden Kollisionszeichen einen Sinngehalt vermittelt, der sich den Verkehrskreisen unmittelbar aufdrängt und das Erinnerungsbild prägt.

Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt, da der offenkundige und einprägsame Sinngehalt der Widerspruchsmarke "WEST" diese Eigenschaft in allen Sprachregionen der Schweiz aufweist (E. 5.5.2 hiervor). Die Ansicht der Vorinstanz, wonach das Austausch des Anfangsbuchstabens den Sinngehalt und den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht hinreichend verändere (Verfügung, Ziff. III.D.5), widerspricht zum einen ihren eigenen Feststellungen zum Verkehrsverständnis der Marke "ZEST". Ihre Rechtsauffassung läuft zum andern darauf hinaus, dem offensichtlich abweichenden Sinngehalt der Widerspruchsmarke "WEST" jede Relevanz abzusprechen.

5.5.4 Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren ist für eine Kompensation durch einen abweichenden Sinngehalt zusätzlich zu verlangen, dass die begrifflichen Unterschiede umso grösser sein müssen, je ähnlicher sich die Zeichen in Klang- und Schriftbild sind (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N 81, mit Hinweisen; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, MSchG, 2002, Art. 3 N 88). In Anbetracht der überdurchschnittlichen Zeichenähnlichkeit in zwei Aspekten (E. 5.3 f. hiervor) sind an den Differenzierungsgrad im Sinngehalt folglich hohe Anforderungen zu stellen.

Im Unterschied zur Marke "BOKS", welche insbesondere mit dem Wort "Box" eng klangverwandt ist und daher in einer Hörsituation ohne begriffliche Unschärfe sofort verstanden werden dürfte, nehmen die Verkehrskreise die angefochtene Marke "ZEST" auch akustisch als Fantasiezeichen wahr (E. 5.5 hiervor). In einer Hörsituation ist der sinngehaltliche Differenzierungsgrad zwischen den Marken "WEST" und "ZEST" daher geringer als zwischen den Marken "BOSS" und "BOKS". Dass die Abweichung am Wortanfang liegt, spricht zusätzlich gegen die Annahme einer Verwechslungsgefahr (vgl. E. 2.4).

5.6 Zusammengefasst führt der Zeichenvergleich zu folgendem Ergebnis: In Anwendung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vermittelt die Marke "WEST" einen markanten Sinngehalt, der sich dem Bewusstsein beim Hören und beim Lesen sogleich aufdrängt und das Erinnerungsbild prägt (vgl. BGE 121 III 377 E. 3c "BOSS/BOKS"). Wegen des im Vergleich zu BGE 121 III 377 geringeren Differenzierungsgrads (E. 5.5.4 hiavor) werden die klanglichen und schriftbildlichen Übereinstimmungen durch den abweichenden Sinngehalt aber nicht vollständig ausgeglichen, sondern im Gesamteindruck lediglich erheblich reduziert (vgl. Urteil des BVGer B-2495/2022 vom 18. Juli 2023 E. 6.3 "Pallas Kliniken Exzellente Medizin Menschliche Behandlung [fig.]/PK Plaza Kliniken [fig.]).

6.

6.1 Im Rahmen ihrer umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Vorinstanz auf die Frage der Kennzeichnungskraft und des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke "WEST" eingegangen: Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte hat sie unter korrekter Anwendung der hierfür massgeblichen Kriterien erwogen, dass die Marke "WEST" für Filterzigaretten originär durchschnittlich kennzeichnungskräftig ist und über einen normalen Schutzzumfang verfügt (Verfügung, Ziff. III.C.5 und Ziff. III.D.3). Eine durch intensive Benutzung erworbene, überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGE 122 III 385 E. 2a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon") ist weder rechtsgenügend erstellt (Beschwerdeantwort, Rz. 26) noch ersichtlich. Die vorinstanzlichen Feststellungen zur Kennzeichnungskraft und zum durchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke erweisen sich folglich als zutreffend.

6.2 Unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren genügt angesichts der festgestellten Warengleichheit oder Warengleichartigkeit (E. 4 hiavor) bereits ein geringer Grad an Zeichenähnlichkeit, um eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG hervorzurufen (vgl. BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller® Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]", mit Hinweis). Wie dargelegt, wird im vorliegenden Fall die hohe akustische und bildliche Ähnlichkeit durch einen offenkundig abweichenden Sinngehalt im Gesamteindruck erheblich reduziert (E. 5.6 hiavor).

6.3 Aus der durchschnittlichen Aufmerksamkeit, mit der die angesprochenen Verkehrskreise die geschützten Waren nachfragen (E. 3.2 hiavor), lässt sich nichts Entscheidendes zu einer allfälligen Erhöhung oder

Verringerung der Verwechslungsgefahr ableiten. Zur besseren Unterscheidbarkeit der Streitmarken trägt aber bei, dass es sich bei "WEST" und "ZEST" um Kurzmarken handelt, die akustisch und optisch leichter erfasst werden und sich dadurch besser einprägen als längere Wörter. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens dürften deshalb seltener vorkommen (E. 2.4 hiervor). Dieser Erfahrungssatz ist in vorliegender Streitsache von besonderer Bedeutung: Denn aufgrund gesetzlicher Schutzbestimmungen werden Tabakprodukte und ihr Zubehör üblicherweise nicht in Selbstbedienungsregalen angeboten, sondern mündlich über eine Verkaufstheke erworben. Die besonderen Umstände der Verkaufssituation (E. 2.5 hiervor) haben regelmässig auch zur Folge, dass der direkt wahrgenommenen Marke nicht das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild der früher wahrgenommenen anderen Marke gegenübersteht, sondern die unterschiedlichen Marken gleichzeitig sichtbar sind. Diese Umstände tragen zusätzlich zur besseren Unterscheidbarkeit der Marken bei und setzen die Gefahr von Verwechslungen weiter herab.

6.4 Unter Würdigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls, welche die Gefahr von Verwechslungen erhöhen oder herabsetzen, reicht der relativ geringe Unterschied zwischen "WEST" und "ZEST" im Gesamteindruck aus, um die Kurzmarken voneinander zu unterscheiden. Für die massgeblichen Verkehrskreise besteht daher keine Gefahr, die Streitmarken zu verwechseln oder irrtümlich anzunehmen, die beiden Marken stammten aus demselben oder aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

6.5 Die Beschwerde ist somit gutzuheissen. Der Widerspruch ist antragsgemäss abzuweisen und die Dispositivziffern 1, 2 und 4 der angefochtenen Verfügung sind aufzuheben.

7.

7.1 Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin als unterliegende Partei kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Höhe der Spruchgebühr bemisst sich nach dem Umfang und der Schwierigkeit der Streitsache, der Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (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 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse

der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen ist praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen (BGE 133 III 492 E. 3.3). Von diesem Erfahrungswert ist auch vorliegend auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Sie hat diesen Betrag innert 30 Tagen nach Eröffnung des vorliegenden Urteils zuhänden der Gerichtskasse einzuzahlen. Der von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten.

7.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässigen hohen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 Abs. 1 und 2 VGKE ist sie aufgrund einer detaillierten Kostennote festzusetzen. Vorliegend hat die Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung beantragt, ohne eine Kostennote einzureichen, weshalb der Aufwand aufgrund der Akten zu bestimmen ist. Der Streitfall weist keine hohe Komplexität auf und lässt unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9, 11 VGKE) eine Parteientschädigung von pauschal 2'400.– als angemessen erscheinen

7.3 Mit diesem Verfahrensausgang vor Bundesverwaltungsgericht gilt die Beschwerdegegnerin auch für das vorinstanzliche Verfahren als unterliegende Partei, weshalb die Kosten neu zu verlegen sind. Die Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verfügung, wonach die Widerspruchsgebühr der Vorinstanz verbleibt, ist nicht aufzuheben. Die Beschwerdeführerin hat in Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten nunmehr als obsiegend zu gelten, weshalb sie der vorleistungspflichtigen Beschwerdegegnerin die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– nicht zu ersetzen hat. Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin ist für das vorinstanzliche Verfahren von der Beschwerdegegnerin mit Fr. 1'200.– zu entschädigen (vgl. Richtlinien des IGE in Markensachen vom 1. Juli 2023, S. 49).

8.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht, Bundesgerichtsgesetz [BGG, SR 173.110]). Das Urteil erwächst mit Eröffnung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen.

2.

Die Dispositiv-Ziffern 1, 2 und 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 29. Juni 2022 im Widerspruchsverfahren Nr. 102475 werden aufgehoben.

3.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

4.

Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

5.

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 2'400.– und für das vorinstanzliche Verfahren mit Fr. 1'200.– zu entschädigen.

6.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Katharina Niederberger

Versand: 6. März 2024

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular und Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 102475; Einschreiben: Beilagen: Vorakten zurück)