



Urteil vom 20. Mai 2015

Besetzung

Richter Francesco Brentani (Vorsitz);
Richter David Aschmann; Richterin Vera Marantelli;
Gerichtschreiberin Barbara Schroeder De Castro Lopes.

Parteien

Airex AG,
Industrie Nord 26, 5643 Sins,
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. Patrick Troller
und Olivier Troller, Troller Hitz Troller,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,
Beschwerdeführerin,

gegen

Calida Holding AG,
Bahnstrasse, 6208 Oberkirch,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter Schramm,
Meyperlustenberger Lachenal AG, Forchstrasse 452,
Postfach 1432, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 13556,
CH 363'699 CALIDA / CH 651'869 CALYANA.

Sachverhalt:**A.**

Die Schweizer Wortmarke Nr. 651'869 "CALYANA" wurde am 5. Dezember 2013 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist unter anderem für folgende Waren eingetragen:

Klasse 25: Arbeitskleidung; ärmellose Trikots; Badeanzüge; Bademäntel; bauchfreie Tops [Crop tops]; Baumwollmäntel; bedruckte T-Shirts; Bermudashorts; Bodys aus Strumpfmateriale; Bodysuits [Bodies]; Fleecepullover; Freizeitbekleidungsstücke; Gymnastikbekleidung; langärmelige Pullover; langärmelige Unterhemden; Leggings [Hosen]; Leibwäsche; Schweissbänder; Shorts; Sportjacken; Trainingsanzüge; Yogahosen; Yoga-Shirts; alle vorgenannten Waren unter Ausschluss von Nacht- und Unterwäsche.

B.

Die Beschwerdegegnerin legte am 5. März 2014 Widerspruch gegen die Eintragung dieser Marke ein und beantragte deren Widerruf in Bezug auf die oben genannten Waren. Der Widerspruch stützt sich auf die Schweizer Marke Nr. 363'699 "CALIDA" der Beschwerdegegnerin, welche für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 25: Textilien, nämlich Bekleidungsstücke, einschliesslich Damen-, Herren- und Kinderpullover und T-Shirts, Gymnastik-Dresses, Sportbekleidung jeder Art für Damen, Herren und Kinder, Damen-, Herren- und Kinder-nachthemden, -pyjamas und -morgenmäntel, Home-Dresses jeglicher Art, Damen-, Herren- und Kinderwäsche, Bekleidungsartikel aus Leder.

C.

Mit Verfügung vom 11. März 2014 forderte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin dazu auf, eine Stellungnahme zum Widerspruch einzureichen. Die Beschwerdeführerin bestritt mit Widerspruchsantwort vom 10. Juli 2014 eine Markenähnlichkeit und ersuchte um Abweisung des Widerspruchs. Dabei begründete sie ihren Antrag unter anderem damit, dass CALIDA und CALYANA weder bezüglich Sinngelalt, noch bezüglich des Schriftbildes und des Klangs in markenrechtlich relevanter Weise ähnlich seien.

D.

Nach Abschluss des Schriftenwechsels am 11. Juli 2014 verfügte die Vorinstanz am 10. Oktober 2014 die Gutheissung des Widerspruchs (Dispositiv Ziffer 1) und widerrief die Eintragung der Marke CALYANA für sämtliche Waren der Klasse 25 (Dispositiv Ziffer 2). Weiter verpflichtete sie die

Widerspruchsgegnerin (hier Beschwerdeführerin), der Widersprechenden (hier Beschwerdegegnerin) eine Parteientschädigung zu bezahlen (Dispositiv Ziffer 4). Zur Begründung führt die Vorinstanz im Wesentlichen an, dass die beiden Marken für gleiche Waren beansprucht werden. Die angefochtene Marke sei bis auf den Mittelteil ("YAN" statt "ID") mit der Widerspruchsmarke identisch. Gemäss Rechtsprechung und Praxis habe der Anfang und das Ende eines Zeichens eine übergeordnete Bedeutung, während den Mittelsilben bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit oft nur eine untergeordnete Bedeutung zukomme. Weiter bestehe eine hochgradige Ähnlichkeit in der Zeichenlänge sowie eine nahezu identische Vokalfolge ("A-I-A" und "A-Y-A-A"). Bei der angefochtenen Marke könnten die Vokale "Y" und "A" als [ja] ausgesprochen werden, so dass auch die Silbenlänge identisch sei. Bei CALIDA handle es sich um eine bekannte Marke für Nacht- und Unterwäsche, weshalb sie mindestens insoweit eine erhöhte Kennzeichnungskraft und einen erweiterten Schutzzumfang besitze. Da von einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad beim Erwerb von Bekleidung auszugehen sei, bestehe unter diesen Umständen die Gefahr, dass die beiden Zeichen im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt würden.

E.

Mit Beschwerde vom 18. November 2014 ersuchte die Beschwerdeführerin das Bundesverwaltungsgericht, die Ziffern 1, 2 und 4 des Entscheids der Vorinstanz aufzuheben sowie den Widerspruch abzuweisen, und zwar unter Kosten- und Entschädigungsfolge auch im erstinstanzlichen Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Die Beschwerdeführerin führt an, dass die mittleren Vokale "Y" und "A" der angegriffenen Marke einzeln betont würden und nicht einen Diphthong bilden. Somit besitze die Marke CALY-A-NA vier Silben, was sie vom 3-silbigen Zeichen CA-LI-DA unterscheide. Selbst wenn die angegriffene Marke wie von der Vorinstanz angenommen als CAL-YA-NA drei Silben habe, so könne keine Zeichenähnlichkeit vorliegen, da bei dieser Aussprache keine einzige Silbe mit der Widerspruchsmarke CA-LI-DA übereinstimme. Die Beschwerdeführerin widerspricht der Auffassung der Vorinstanz, wonach die Vokalfolgen "A-I-A" und "A-Y-A-A" nahezu identisch seien. So stünden sich vorliegend drei Vokale der einen Marke vier der anderen gegenüber, von denen streng genommen nur zwei identisch seien. Die Rechtsprechung bezüglich der untergeordneten Bedeutung von Mittelsilben beziehe sich nur auf Fälle, in welchen die Anfangs- und Schlussilben identisch seien, dies sei vorlie-

gend jedoch nicht gegeben. Weiter werde CALYANA primär auf dem mittleren "A" betont, wobei Unterschiede in betonten Silben sich stärker auf den Klang auswirken würden als solche in unbetonten Silben.

In Bezug auf die Verwechslungsgefahr sei vorliegend der Entscheid der eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum *Tasmar/Tasocar* (RKGE MA-WI 21/99, in: sic! 1997, 295 ff.) zu beachten, wo eine Verwechslungsgefahr der Marken verneint wurde. Die Unterschiede in der Betonung der Marken CALIDA und CALYANA seien deutlich grösser als bei den vorstehenden Marken. CALIDA verfüge lediglich über einen erweiterten Schutzzumfang für Nacht- und Unterwäsche, wobei diese Waren inzwischen vom beanspruchten Schutzbereich der Beschwerdeführerin ausgenommen worden seien. Aus diesem Grund sei vorliegend von einem normalen Schutzbereich auszugehen. Schliesslich komme es darauf an, ob der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechsle, eine rein theoretische Verwechslungsgefahr sei dagegen nicht massgeblich.

F.

Auf Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts hin reichte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 25. November 2014 geeignete Beweismittel für die Einhaltung der Beschwerdefrist nach.

G.

Mit Schreiben vom 13. Januar 2015 verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehmlassung und beantragte die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.

H.

Die Beschwerdegegnerin reichte am 16. Januar 2015 innert Frist eine Beschwerdeantwort ein. Sie beantragt die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdegegnerin beruft sich auf die Begründung im angefochtenen Entscheid der Vorinstanz und ergänzt, dass unabhängig von der Silbenzahl aufgrund der Übereinstimmungen in Wortanfang und Wortende sowie der ähnlichen Wortlänge eine Zeichenähnlichkeit gegeben sei. Die Beschwerdeführerin gehe fälschlicherweise davon aus, dass nur die Anfangs- und Schlussilben relevant seien, wobei gemäss der einschlägigen Rechtsprechung jedoch insbesondere Wortanfang und -ende zu beachten wären. Der bereits 15 Jahre alte Entscheid der Rekurskommission

für geistiges Eigentum *Tasmar/Tasocar* sei nicht vergleichbar, da keine Warenidentität gegeben war und die Widerspruchsmarke "Tasmar" im Gegensatz zu CALIDA keine Bekanntheit aufwies. Die Erwähnung eines Ausschlusses von Nacht- und Unterwäsche aus dem Warenverzeichnis der Beschwerdeführerin führe zu einem grösstenteils widersprüchlichen Warenverzeichnis (beispielsweise "langärmelige Unterhemden, unter Ausschluss von Nacht- und Unterwäsche") und könne an der Warengleichartigkeit der Marken ohnehin nichts ändern. Die hohe Bekanntheit der Marke CALIDA führe zu einem erweiterten Schutzzumfang in Bezug auf Bekleidung der Klasse 25, und nicht nur bezüglich Nacht- und Unterwäsche. Ausserdem sei die Marke CALIDA auch über den Bereich der Nacht- und Unterwäsche hinaus berühmt, was die Beschwerdegegnerin mit eingereichten Beweismitteln untermauert.

I.

Der Schriftenwechsel wurde mit Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Januar 2015 abgeschlossen. Eine Parteiverhandlung wurde nicht verlangt und auch nicht von Amtes wegen angeordnet (Art. 40 Abs. 1 VGG).

Auf die vorstehend genannten und weiteren Vorbringen der Parteien wird, sofern erforderlich, in den untenstehenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 und 33 lit. d VGG).

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 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen wie diese bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/ Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45). Ob zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke eine Verwechslungsgefahr besteht, ist aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, welche die Marken in ihrem Erinnerungsbild auseinanderhalten können sollen (BGE 121 III 377 E. 2a *Boss/Boks*; 119 II 473 E. 2d *Radion/Radomat*). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen als Kriterien der Verwechslungsgefahr besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen der zu vergleichenden Marken sind, und umgekehrt. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 *Appenzeller*; 128 III 99 E. 2c *Orfina*; 126 III 315 E. 6b/bb *Rivella/Apiella*; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3, N. 8).

2.2 Die Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Eintragungen im Register (Urteile des BVGer B-137/2009 vom 30. September 2009 E. 5.1.1 *Diapason Rogers Commodity Index*; B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 *Activia*; B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 *Old Navy*). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (Urteile des BVGer B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1 *Home Box Office/Box Office*; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 *Efe/Eve* mit Hinweisen). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen deshalb eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichen-

den Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 *Bonewelding*; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 *G-mode/Gmode*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 300), oder dass sich die Waren oder Dienstleistungen unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation einordnen lassen (Entscheid des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.6 *Lido Champs-Elysées Paris/Lido Exclusive Escort*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 280 i.V.m. N 241 ff.).

2.3 Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die Zeichen in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die sich gegenüberstehenden Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a *Boss/Boks*; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 864). Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang, das Erscheinungsbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgeblich (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas*; BGE 121 III 377 E. 2b *Boss/Boks*). Markenzeichen sind in der Regel schon dann ähnlich, wenn sie nur in einem einzigen der aufgezählten Aspekte übereinstimmen (DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 17; MARBACH, a.a.O., N. 867 f.). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zukommt, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas*; BGE 122 III 382 E. 5a *Kamillosan/Kamillan*; Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 *Bally/Tally*; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 *Stenflex/Star Flex*; B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 *Fructa/Fructaid*).

2.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird; eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht

bestehen (vgl. Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 99 E. 1b *Stoxx/StockX [fig.]*, BGE 128 III 97 E. 2a *Orfina*; 127 III 166 E. 2a *Securitas*).

2.5 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 *Plus/PlusPlus [fig.]* mit Hinweisen). Schwache Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen, verfügen über einen geringen Schutzzumfang, so dass bereits bescheidene Abweichungen genügen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (vgl. Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 *jump/ Jumpman*; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008, E. 6 *Regulat/H2O3 pH/ Regulat*; B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6, *Aromata/Aromathera*; MARBACH, a.a.O., N. 981). Zum Gemeingut gehören namentlich Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde, sofern dies von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden wird und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpft (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 *akustische Marke*; Urteile des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 *Noblewood*; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 *Ironwood* und B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 *Bioscience Accelerator*). Weiter kommt allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen Gemeingutcharakter zu (BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece*; Urteil des BGer 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 *we make ideas work*; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 *Noblewood*).

Als stark gelten dagegen Marken, die entweder aufgrund ihres besonders fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit erlangt haben (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillon/Kamillosan*; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 *Yello*; DAVID ASCHMANN in: Michael G. Noth/ Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 198 f.). Bekannte Marken geniessen einen erhöhten Schutzzumfang bei der Zeichenähnlichkeit sowie einen erweiterten Gleichartigkeitsbereich, weil die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken missdeuten, steigt (BGE 128 III 445 E. 3.1 *Appenzeller*; 128 III 97 E. 2a *Orfina*; 127 III 165 f. E. 2bb *Securitas*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 47). Diese

Art von Verwechslung kann sich bei den Konsumenten nicht nur in einem Austauschbarwerden der Marken, sondern auch in einer Fehlzurechnung verwirklichen. Wenn das jüngere Zeichen sich an die Kennzeichnungs- und Werbekraft der älteren Marke anlehnt und dadurch eine Botschaft des Inhalts "Ersatz für" oder "gleich gut wie" vermittelt, so kann hierdurch die Unterscheidungsfunktion der älteren Marke gestört werden (BGE 122 III 382 E. 1 und 2a *Kamillosan/Kamillan*; Urteil des BVGer B-1493/2013 vom 2. Dezember 2013 E. 2.4 *Air Flow/Air Floss*).

2.6 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 126 III 315 E. 6b/bb *Rivella/Apiella*; 122 III 382 E. 3a *Kamillon/Kamillosan* Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 *Yello*).

3.

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise, die Warengleichartigkeit und die Zeichenähnlichkeit zu prüfen, um schliesslich die Verwechslungsgefahr zu beurteilen.

3.1 Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne dabei die Auffassung spezialisierterer Verkehrskreise oder Zwischenhändler und -händlerinnen aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung des allgemeinen Publikums beziehungsweise der Endabnehmer und -abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden (vgl. EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 3; Urteile des BVGer B-6103/2013 vom 14. November 2013 E. 3.2 *TUI Holly/HollyStar*, B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 *Luminous*). Im Einzelfall ist somit zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 f. *Wilson*).

Beide Marken beanspruchen Schutz für Waren der Klasse 25, welche unter dem Oberbegriff "Bekleidungsstücke" zusammengefasst werden können. Die in den Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen der Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin erwähnten Arten von Kleidungsstücken werden sowohl von Fachpersonen (Zwischen- und Detailhändler) wie auch

von Endabnehmern nachgefragt, wobei erwachsene Endabnehmer die grösste Teilmenge bilden dürften. Einige der aufgeführten Waren, so beispielsweise T-Shirts, Pullover, Shorts und Leibwäsche, werden von breiten Bevölkerungskreisen nachgefragt, während Waren wie Sport- und Yogabekleidung sich eher an ein sportinteressiertes Publikum richten. Arbeitsbekleidung wird dagegen überwiegend von Personen in handwerklichen Berufen nachgefragt, und bei Bodies überwiegt ein weibliches Publikum.

Bekleidungsstücke im Allgemeinen stellen kein Massengut des täglichen Bedarfs dar, da sie vor dem Kauf oft anprobiert und entsprechend mit einer leicht erhöhten durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben werden (BGE 121 III 377, 381 *Boss/Boks*; Urteil des BVGer B-5312/2013 vom 5. Dezember 2014 E. 3.3 *six (fig.)/SIXX und SIXX (fig.)*). Einzelne aufgeführte Produktkategorien, so beispielsweise Unterwäsche, werden dagegen seltener anprobiert und mit einer eher geringen Aufmerksamkeit erworben.

3.2 Vorliegend ist der Schutz für Waren derselben Nizza-Klassifikation (Klasse 25) streitig. Die Waren dieser Klasse sind im Allgemeinen marktüblich eng verknüpft, richten sich an ähnliche oder gleiche Abnehmer und verfügen typischerweise über gleiche Vertriebsstätten. Hinzu kommt, dass eine Vielzahl der jeweils beanspruchten Waren selbst innerhalb der Klasse 25 hochgradig ähnlich bis identisch sind. So beanspruchten beide Marken Schutz für Pullover und T-Shirts, Sportbekleidung und Leib- bzw. Unterwäsche.

Wie von der Beschwerdegegnerin angemerkt, ist das Warenverzeichnis der Beschwerdeführerin teilweise widersprüchlich. Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern Schutz für Bodies, langärmelige Unterhemden und Leibwäsche "unter Ausschluss von Nacht- und Unterwäsche" beansprucht werden kann, wo diese Waren doch Synonyme bzw. einzelne Produkte der Kategorie "Unterwäsche" darstellen. Diesbezüglich liegt leider keine Stellungnahme der Vorinstanz vor. Die erwähnte Einschränkung des Warenregisters der Beschwerdeführerin ändert jedoch nichts an der Gleichartigkeit der Waren.

Es kann festgehalten werden, dass die beanspruchten Waren gleichartig und teilweise sogar identisch sind. Da das Risiko einer Verwechslung umso grösser ist, je ähnlicher sich die Waren sind, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr (vgl. nachfolgend E. 5) folglich ein strenger Massstab anzulegen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 46).

4.

Vorliegend stehen sich die Marken CALIDA und CALYANA gegenüber. "Calida" bedeutet auf Spanisch "warm". Gewisse spanische Wörter lehnen sich zwar lexikalisch an französische und italienische Wörter an und werden somit von einem erheblichen Teil der Bevölkerung verstanden. Indessen erscheint der Weg von "caldo" bzw. "chaud" zu "Calida" jedoch zu weit, als dass diese Bevölkerungsschichten dem Zeichen einen bestimmten Sinngehalt zuordnen würden. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass beide Zeichen aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise Fantasiezeichen ohne bestimmten Sinngehalt darstellen. Es ist demnach zu prüfen, ob die Zeichen im Schriftbild und im Wortklang ähnlich sind (vgl. oben E. 2.3).

4.1 Das Schriftbild wird vor allem durch die Wortlänge, die Art der verwendeten Buchstaben sowie durch deren Stellung geprägt (BGE 119 II 473 E. 2 *Radion/Radomat*; Urteil des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 6 *KaSa K97/Biocasa*). Gemeinsamkeiten am Wortanfang bzw. Wortstamm und an der Endung fallen dabei besonders ins Gewicht (BGE 122 III 382 E. 5 *Kamillosan/Kamillan*; BVGer B-6146/2007 vom 25. Februar 2008 E. 8 *Weleda/La Weda*; RKGE in sic! 2003, 345, S. 346 *Mobilat/Mobigel*). Vorliegend besteht eine Ähnlichkeit in der Zeichenlänge, da die Wörter CALIDA und CALYANA sechs bzw. sieben Buchstaben besitzen. Auch die verwendeten Buchstaben und deren Stellung sind ähnlich. So beginnen beide Wörter mit CAL- und enden mit -A.

4.2 Der Wortklang hängt von der Aussprache eines Zeichens in den Landessprachen ab (BGE 84 II 441 E. 3 *Xylokain/Celekain*). Bei Fantasiemarken sind die aufgrund allgemeiner Sprachregeln naheliegenden Aussprachemöglichkeiten zu untersuchen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 143). Das Klangbild kann insbesondere durch die Silbenzahl, Silbenträger, Vokalfolge, Phonetik und Betonung beeinflusst werden (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 144 ff., mit Hinweisen). Auch hier sind insbesondere Übereinstimmungen am Wortanfang- und Schluss relevant, während Mittelsilben eher unbeachtlich bleiben können (BGE 122 III 382 E. 5 *Kamillosan/Kamillan*; Urteil des BVGer B-5709/2007 E. 5 *Nexcare/Newcare*).

4.2.1 Die angegriffene Marke verfügt wie von der Vorinstanz dargelegt je nach Aussprache über drei oder vier Silben ("CA-LY-A-NA" oder "CAL-YA-NA"). Die Beschwerdeführerin widerspricht dem und beruft sich auf den Sprachwissenschaftler André Martinet, der ausführe, dass der Buchstabe

"Y" in Verbindung mit dem Buchstaben "A" nur dann einen einzelnen Silbengipfel bilde, wenn "I" und "A" als [ja] ausgesprochen würden. Inwiefern dies einer Aussprache von CALYANA in drei Silben entgegensteht, ist nicht ersichtlich. Die Beschwerdeführerin hat keine Belege eingereicht, aus denen hervorgeht, dass ihre Marke in der Schweiz mit der aus ihrer Sicht korrekten Aussprache bekannt sei. Da es sich bei CALYANA somit um ein unbekanntes Fantasiezeichen handelt, kann es korrekt und in naheliegender Weise mit "CAL-YA-NA" ausgesprochen werden, womit sich eine identische Silbenzahl wie bei der Widerspruchsmarke mit der Silbenfolge "CA-LI-DA" ergibt.

4.2.2 Es trifft zu, dass bei der Aussprache "CAL-YA-NA", wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, keine Übereinstimmung der drei Silben mit jenen von "CA-LI-DA" gegeben ist. Beachtet man dagegen zusätzlich zur Silbenzahl den Wortanfang "CAL-" und das Wortende "-A", so wird die hochgradige Ähnlichkeit dennoch deutlich. Die Gemeinsamkeiten in Wortanfang- und Ende springen umso mehr ins Auge, wenn man die von der Beschwerdeführerin präferierte Aussprache CA-LY-A-NA prüft. Das "Y" in diesem Kontext könnte sowohl als "I" oder als "Ü" ausgesprochen werden. Tritt ein "Y" vor einem anderen Vokal auf, wird es in der deutschen Sprache meistens als "I" oder "J" ausgesprochen (zum Beispiel "Bayern", "Yak", "Loyal" und "Libyen"), weshalb diese Aussprache auch vorliegend naheliegend ist. In den Landessprachen Französisch und Italienisch wird "Y" fast ausschliesslich als "I" ausgesprochen (GÖRAN HAMMARSTRÖM, *Französische Phonetik: Eine Einführung*, 3. Aufl., Tübingen 1998, S. 20; TORE JANSSON, *Latein: Die Erfolgsgeschichte einer Sprache*, Stockholm 2002, S. 105). Somit lauten die ersten beiden Silben in der jeweils gängigsten Aussprache der Landessprachen gleich zu denjenigen der Widerspruchsmarke "CA-LI". Hinzu kommt, dass die letzte Silbe der angegriffenen Marke ("NA") derjenigen der Widerspruchsmarke ("DA") in phonetischer Hinsicht ähnlich ist, da es sich sowohl bei "N" als auch "D" um stimmvolle (weiche) Konsonanten handelt und der Vokal "A" in beiden Silben vorkommt (PÖRINGS/SCHMITZ et al., *Sprache und Sprachwissenschaft: Eine kognitiv orientierte Einführung*, 2. Aufl., Tübingen 2003, S. 116).

4.2.3 Eine identische Vokalfolge ist in der Regel ein Indiz für Zeichenähnlichkeit. Bei mehrsilbigen Marken kann bereits eine ähnliche Vokalfolge zur Zeichenähnlichkeit führen (MARBACH, a.a.O., N. 878). Neben der Silbenzahl, der Phonetik der Silben sowie dem Wortanfang- und -schluss sind auch die Vokalfolgen "A-I-A" respektive "A-Y-A-A" der zu vergleichenden Marken ähnlich. Wie oben aufgezeigt, wird der Vokal "Y" im vorliegenden

Kontext naheliegenderweise als "I" ausgesprochen, womit sich die ausgesprochene Vokalfolge nur in einem zusätzlichen "A" unterscheidet.

Die Konsonantenfolge ist im Vergleich zur Vokalfolge weniger relevant und fällt vor allem bei eher ungewöhnlichen Kombinationen wie Stabreimen oder bei Konsonanten als Silbenträger ins Gewicht (JOLLER, a.a.O., N. 147; MARBACH, a.a.O., N. 880). Demnach vermag die ohnehin ähnliche Konsonantenfolge ("C-L-D" resp. "C-L-N") die Zeichenähnlichkeit vorliegend nicht zu verringern.

4.3 Es kann somit festgehalten werden, dass sowohl im Wortbild als auch im Wortklang eine Ähnlichkeit der Zeichen gegeben ist, und zwar unabhängig davon, ob CALYANA mit drei oder vier Silben ausgesprochen wird.

5.

Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, zu beurteilen.

5.1 Die Widerspruchsmarke CALIDA verfügt originär mindestens über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, da sie von den massgeblichen Verkehrskreisen ohne bestimmten Sinngehalt und somit nicht als beschreibend und dem Gemeingut angehörend wahrgenommen wird (vgl. oben E. 4). Die Kennzeichnungskraft wird durch den langjährigen, intensiven Gebrauch, mithin durch die hohe Bekanntheit der Marke im Bereich der Nacht- und Unterwäsche, gestärkt. Daher verfügt CALIDA über einen erweiterten Schutzzumfang bei der Zeichenähnlichkeit sowie in Bezug auf die Warengleichartigkeit (vgl. oben, E. 2.5; BGE 122 III 382 E. 2b *Kamillosan/Kamilan*).

Die Beschwerdegegnerin hat Belege eingereicht um nachzuweisen, dass CALIDA auch über Nacht- und Unterwäsche hinaus als "führende Lifestyle-Marke im Bekleidungsbereich" bekannt sei. So werde unter dieser Marke schon seit Jahren auch Sportbekleidung, Loungewear, T-Shirts und Strickteile sowie Bademode angeboten. Ob CALIDA auch für andere Bekleidungsstücke als Nacht- und Unterwäsche überdurchschnittlich bekannt ist, kann vorliegend offen gelassen werden. Der Gleichartigkeitsbereich der Waren von CALIDA erstreckt sich zumindest auf die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Waren der Klasse 25, da diese Waren unabhängig

vom Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke ähnlich und teilweise identisch zu denjenigen der Beschwerdegegnerin sind (vgl. oben, E. 3.2). Es muss umso mehr von einer Warengleichartigkeit ausgegangen werden, als dass CALIDA eine starke Marke ist und somit über einen erweiterten Gleichartigkeitsbereich verfügt. Es sind daher sowohl aufgrund der Warengleichartigkeit als auch aufgrund des erhöhten Schutzbereichs der Widerspruchsmarke besonders hohe Anforderungen an die Unterschiedlichkeit der Zeichen zu stellen.

5.2 Wie in E. 3.1 dargelegt, werden Waren der Klasse 25 im Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden.

5.3 In der Gesamtbetrachtung ergibt sich, dass vorliegend eine Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen zu bejahen ist. Es besteht eine Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Schriftbild, die Silbenzahl, die Aussprache und Phonetik der Silben, die Vokalfolge und insbesondere beim Wortanfang- und Schluss. Die sich gegenüberstehenden Warenregister sind gleichartig und teilweise identisch. Hinzu kommt, dass die Widerspruchsmarke über einen erhöhten Schutzbereich verfügt, weshalb jüngere Zeichen sich innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs umso mehr von ihr unterscheiden müssten, damit eine Verwechslungsgefahr verneint werden kann.

An diesen Feststellungen ändert auch der von der Beschwerdeführerin angeführte Entscheid der RKGE (MA-WI 21/99, in: sic! 1997, 295 ff. *Tasmar/Tasocar*) nichts. Dieser Entscheid unterscheidet sich bereits dadurch vom vorliegenden Fall, dass die Widerspruchsmarke "Tasmar" im Gegensatz zu CALIDA über keine besondere Bekanntheit verfügt. Hinzu kommt, dass Tasmar und Tasocar aufgrund des weichen bzw. harten Konsonanten in der Wortmitte eine unterschiedliche Phonetik aufweisen, während sowohl die Wortmitte von CALIDA als auch diejenige von CALYANA in der Phonetik weich sind.

Die Beschwerde ist damit abzuweisen.

6.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

6.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist von einem Streitwert auszugehen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagt ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss*, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.– festgelegt.

6.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Vorliegend verlangt die Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung, reichte aber keine Kostennote ein. Mangels Kostennote ist die Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegnerin auf Grund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Anbetracht des einfachen Schriftenwechsels sowie der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin mittleren Umfangs (13 Seiten) erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.– (inkl. MWST) für das Beschwerdefahren als angemessen.

7.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher mit Eröffnung 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 in gleicher Höhe verrechnet.

3.

Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 2'500.– (inkl. MWST) zu entschädigen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 13556; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der Instruktionsrichter:

Die Gerichtsschreiberin:

Francesco Brentani

Barbara Schroeder de Castro
Lopes

Versand: 27. Mai 2015