



Urteil vom 12. April 2022

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Martin Kayser, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Katherina Schwendener.

Parteien

Prinzenhaus GmbH,
Oberbiegelhof 1, DE-74906 Bad Rappenau,
vertreten durch Dr. Marc Wullschleger, Rechtsanwalt,
Isler & Pedrazzini AG, Patent- und Markenanwälte,
Giesshübelstrasse 45, Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Geistreich Alpinspirits GmbH,
Messestrasse 11, AT-6850 Dornbirn,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. iur. Ronny D. Banchik und Dr. iur. Rudolf A. Rentsch,
IPrime Legal AG,
Hirschengraben 1, 8001 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 101736,
IR 1'451'656 PRINZ / CH 750'731 PRINZENHAUS.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Wortmarke Nr. 750'731 PRINZENHAUS, die am 13. August 2020 bei der Vorinstanz hinterlegt wurde. Sie beansprucht Schutz für folgende Waren:

Klasse 32

Biere; alkoholfreie Getränke; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken.

Klasse 33

Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere; alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken.

B.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Wortmarke Nr. 1'451'656 PRINZ, die am 21. Februar 2019 gestützt auf eine österreichische Basiseintragung in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 2019/6 veröffentlicht wurde. Soweit vorliegend interessierend beansprucht sie – unter anderem für die Schweiz – Schutz für die folgenden Waren:

Klasse 33

Produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières); essences alcooliques, extraits alcooliques; extraits de fruits alcoolisés; cidres; poirés; vins; spiritueux; produits à boire distillés, schnaps, kirsch, liqueurs, amers, liqueurs fortes (schnaps), whisky.

C.

Gestützt auf ihre ältere Marke widersprach die Beschwerdegegnerin am 16. November 2020 der veröffentlichten Schutzausdehnung der beschwerdeführerischen Marke und beantragte deren vollständigen Widerruf. Die angefochtene Marke übernehme die Widerspruchsmarke vollständig, was angesichts der Warengleichartigkeit bzw. -identität zu einer Verwechslungsgefahr führe.

D.

Die Beschwerdeführerin beantragte mit Widerspruchsantwort vom 11. Dezember 2020, der Widerspruch sei abzuweisen. Mangels Gleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit sei eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

E.

Mit Entscheid vom 1. Juni 2021 hiess die Vorinstanz den Widerspruch vollumfänglich gut. Sie führte aus, angesichts der Warenidentität bzw. -gleichartigkeit und der Zeichenähnlichkeit bestehe eine Verwechslungsgefahr.

F.

Gegen diese Verfügung gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 2. Juli 2021 an das Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die angefochtene Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin. Sie rügt die unrichtige Beurteilung von Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit und folglich der Verwechslungsgefahr. Zu Unrecht sei die Vorinstanz davon ausgegangen, die Waren der Klassen 32 seien gleichartig zu jenen der Klasse 33. Der Zeichenabstand genüge ausserdem, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

G.

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 3. September 2021 auf eine Vernehmlassung und beantragt unter Hinweis auf ihre Begründung im angefochtenen Entscheid die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

H.

Mit Beschwerdeantwort vom 27. September 2021 beantragt auch die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Die Ausführungen der Vorinstanz seien nicht zu beanstanden.

I.

Am 31. Januar 2022 informierte die Beschwerdegegnerin, die Widerspruchsmarke sei veräussert worden und die Geistreich Alpinspirits GmbH trete nunmehr an Stelle der veräussernden Partei in den Prozess ein. Dies wurde den übrigen Verfahrensbeteiligten mit Datum vom 2. Februar 2022 zur Kenntnis gebracht.

J.

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

K.

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung beschwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), sie hat den Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann der Eintragung einer jüngeren Marke widersprechen, wenn diese seiner Marke ähnlich ist und für gleiche oder zumindest gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

2.2 Wenn die massgeblichen Verkehrskreise annehmen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt, liegt Gleichartigkeit vor (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnnect [fig.]; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 "Nivea [fig.]/Neauvia" E. 2.2; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 117). Gleichartig bedeutet nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (Urteile des BVGer B-259/2017 vom 19. März 2019 E. 3.2 "Tesla Powerwall/Tesla Powerwall"; B-3209/2017 vom 2. April 2019 E. 3.4.1 "Paradis/Blanc du Paradis"; B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 4.2 "Hero

[fig.]/Heera [fig.]"). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, Substituierbarkeit, das Verhältnis von Hauptware und Zubehör sowie die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"); B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 5.1 "Victorinox/Miltorinox"; B-1778/2019 vom 30. Juni 2021 E. 2.2 "Pyrat"/"thePirate.com [fig.] und "tP thePirate.com [fig.]").

2.3 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 123 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Hierfür ist der Registereintrag einschlägig (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.]"; B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Dem Zeichenanfang kommt in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer B-1403/2017 vom 28. November 2018 E. 2.3 "Real Nature Pure Quality for Dogs Wilderness [fig.]/Wolf of Wilderness"; 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 [fig.]").

Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und unter Umständen der Sinngehalt ausschlaggebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 872 ff). Grundsätzlich genügt die Übereinstimmung auf einer Ebene, damit die Zeichenähnlichkeit bejaht werden kann (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat").

2.4 Für die Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist auch der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke von Belang. (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der Schutzzumfang bestimmt sich nach der Kennzeichnungskraft einer Marke.

Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken (BGE 122 III 282 E. 2a "Kamillosan"). Eine Marke gilt als stark, wenn sie aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffällt oder dank intensiven Gebrauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit genießt (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]; MARBACH, a.a.O., N. 979).

2.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei einer mittelbaren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle"; Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 26 f.).

3.

Ausgehend vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke sind die massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen.

3.1 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, alkoholische Getränke würden aufgrund ihres Preises und der Tatsache, dass es sich um Genussmittel handle, mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt. Die Beschwerdegegnerin sowie die Vorinstanz gehen davon aus, es handle sich bei den Waren der Klasse 32 um Massenartikel des täglichen Bedarfs, die mit einer geringeren Aufmerksamkeit von den Verkehrskreisen nachgefragt würden. Keiner der Verfahrensbeteiligten äusserte sich zur Zusammensetzung der massgeblichen Verkehrskreise.

3.2 Alkoholische Getränke sind nicht an Jugendliche unter 16 Jahren abzugeben (Art. 14 des Lebensmittelgesetzes vom 20. Juni 2014, LMG, SR 817.0). Für die Widerspruchsmarke ist, entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin, nicht auf die Käuferschicht von Getränke Liebhabern oder Kennern abzustellen, sondern aufgrund eines normativen Massstabs nach Abnehmern von Bier und anderen alkoholischen Getränken zu fragen (Urteile des BVGer B-4471/2012 vom 29. Oktober 2013 E. 4 "Lalla Alia [fig.]/Lalla Alia"; B- 1778/2019 vom 30. Juni 2021 E. 4.2 Pyrat/"thePirate.com

[fig.]" und "tP the Pirate.com [fig.]"). Während eine kleine Anzahl von Kennern alkoholische Getränke mit erhöhter Aufmerksamkeit kauft, handelt es sich gemäss ständiger Rechtsprechung doch um allgemeine Waren des täglichen Bedarfs, sodass vorwiegend auf eine breite, erwachsene Abnehmerschaft abzustellen ist, die die Waren mit einem normalen Aufmerksamkeitsgrad nachfragt (Urteile des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 3.3 f. "Gallo/Gallay [fig.]" ; B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.2 "Bec de fin bec [fig.]/Fin Bec [fig.]" ; B-1778/2019 vom 30. Juni 2021 E. 4.2 "Pyrat/thePirate.com [fig.]/tP the Pirate.com [fig.]").

4.

Sodann ist die Gleichartigkeit der sich gegenüberstehenden Waren zu prüfen.

4.1 Die Vorinstanz erwog, betreffend die Warenklasse 33 bestehe Warenidentität, was von den Parteien unbestritten blieb. Zudem seien die angefochtenen "*Biere; alkoholfreie Getränke; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken*" der Klasse 32 praxisgemäss gleichartig zu den "*Produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières); essences alcooliques, extraits alcooliques; extraits de fruits alcoolisés; cidres; poirés; vins; spiritueux; produits à boire distillés, schnaps, kirsch, liqueurs, amers, liqueurs fortes (schnaps), whisky*" der Klasse 33 der Widerspruchsmarke. Zwar bestünden zwischen diesen Waren fabrikationstechnische Unterschiede, was jedoch nichts an den sich stark überlagernden Vertriebswegen und Verwendungszwecken ändern würde. So sei es üblich, dass z.B. Wein und Mineralwasser gemeinsam serviert oder vor dem Essen beispielsweise zum Apéro ein Glas Bier konsumiert werde. Die Beschwerdegegnerin pflichtet dem sinngemäss bei. Die Beschwerdeführerin vertritt die Ansicht, die von ihr beanspruchten Waren der Klasse 32 seien nicht gleichartig zu den alkoholischen Getränken der Klasse 33 der Widerspruchsmarke und kritisiert, die gefestigte Rechtsprechung trage den aktuellen Marktgegebenheiten zu wenig Rechnung.

4.2 Eine Warengleichartigkeit kann angenommen werden, wenn Produkte zu ähnlichen Zwecken und vergleichbaren Gelegenheiten konsumiert werden oder zwischen zwei Produkten eine enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten besteht (Urteile des BVGer B-1778/2019 vom 30. Juni 2021 E. 5.3.2 "PYRAT/thePirate.com [fig.]/tP thePirate.com [fig.]" ; B-361/2021 vom 17. Februar 2022 E. 4.2 "Valser [fig.]/Valser Bier – Das Original Bernstein Oberbräu").

4.3 Gemäss ständiger Rechtsprechung sind "*alkoholische Getränke*" und "*Biere*" gleichartig (Urteile des BVGer 4159/2019 vom 25. November 2009 E. 3.2 "Efe [fig.]/Eve"; B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 5.2 "Red Bull/Stier Bräu"). Gleichartigkeit zwischen "*Bieren*" und "*vins*" kann tatsächlich angenommen werden (vgl. B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 4.2 und 4.2.3 "Carpe Diem/carpe noctem"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 4.2 "Gallo/Gallay [fig.]"), da diese zu ähnlichen Gelegenheiten konsumiert werden, z.B. bei einem Apéro oder einem Abendessen. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern diese Beurteilung den aktuellen Marktgegebenheiten nicht gerecht wird. Bier richtet sich an ein gleichermassen anspruchsvolles Publikum wie Wein. Umgekehrt gibt es auch Weine im weniger anspruchsvollen Bereich. Beide Getränke werden jedenfalls häufig gleichzeitig angeboten und von denselben Kreisen konsumiert. Restaurants bieten neben den klassischen "Weinbegleitungen" vielerorts auch "Bierbegleitungen" an (vgl. < <https://schweizerfleisch.ch/stories/bier-ist-der-neue-wein> >, abgerufen am 30. März 2022), es gibt "Biersommeliers" (vgl. < <https://bier-sommelier.ch/> >, abgerufen am 30. März 2022) und in den Supermärkten nebst einer Weinauswahl auch ein vielfältiges Angebot teilweise auch hochpreisiger Craftbiere. Die Argumentation der Beschwerdeführerin, die den konträren Standpunkt der bisherigen Praxis nicht schlüssig wiederlegt, vermag nicht zu überzeugen.

4.4 Alkoholika sind häufig Bestandteil verschiedenster Cocktails und Longdrinks. Alkoholische Getränke werden den relevanten Verkehrskreisen also häufig in Kombination mit "*alkoholfreien Getränken; Mineralwässern und kohlenensäurehaltigen Wässern; Fruchtgetränken und Fruchtsäften; Sirupen und andere alkoholfreien Präparaten für die Zubereitung von Getränken*" über die gleichen Vertriebsstätte angeboten (Urteile des BVGer B-1778/2019 vom 30. Juni 2021 E. 4.2 "Pyrat/thePirate.com [fig.]/tP the Pirate.com [fig.>"; B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 7.2.1 "Havana Club [fig.]/Cana Club [fig.]"). Für diese Waren ist daher von einer Gleichartigkeit gegenüber "*Produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières); essences alcooliques, extraits alcooliques; extraits de fruits alcoolisés; cidres; poirés; vins; spiritueux; produits à boire distillés, schnaps, kirsch, liqueurs, amers, liqueurs fortes (schnaps), whisky*" der Klasse 33 auszugehen.

4.5 Im Ergebnis ist von Warenidentität hinsichtlich der eingetragenen Waren in Klasse 33 und Warengleichartigkeit betreffend die Warenklassen 32 und 33 auszugehen.

5.

Zu prüfen ist nun die Zeichenähnlichkeit. Der älteren Wortmarke "Prinz" steht die neuere Wortmarke "Prinzenhaus" gegenüber.

5.1 Die Vorinstanz bejahte die Zeichenähnlichkeit aufgrund des gemeinsamen Elements "Prinz", dem die Widerspruchsmarke entspreche und das von der angefochtenen Marke "Prinzenhaus" integral übernommen werde. Die Beschwerdeführerin argumentiert, die Zeichen seien nicht ähnlich, da durch das angefügte "-enhaus" ein abweichender Gesamteindruck entstehe.

5.2 Die Widerspruchsmarke "Prinz" ist eine reine Wortmarke, bestehend aus fünf Buchstaben und mit einer Silbe. Die angefochtene Marke ist ebenfalls eine reine Wortmarke, bestehend aus elf Buchstaben und mit drei Silben ("Prin-zen-haus"). Bei der jüngeren Marke wird das Wort "Prinz" dahingehend übernommen, dass aus dem Substantiv durch das Hinzufügen der Endung "en" mit "Prinzen" ein den Wortbestandteil "haus" beschreibender Adjektiv gebildet wird. Der Fall nähert sich damit der Gruppen von Fällen an, bei welchen von einer integralen Übernahme ausgegangen wird. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere grundsätzlich unzulässig, wenn die ältere Marke nicht wesentlich verändert wird (Urteile des BVGer B-433/2014 vom 18. Februar 2014 E. 5.1 "Metro/Metropool"; B-4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2[fig.]"; B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 2 und 6.1 "Swing/Swing Relaxx, Swing & Relaxx [fig.]"; RKG in: sic! 2006 S. 269 E. 6 "Michel [fig.]/Michel Compte Waters"; sic! 2005 S. 757 E. 6 "Boss/Airboss"; sic! 2005 S. 571 E. 6 "CJ Cavalli Jeans [fig.]/Rocco Cavalli [fig.]"; sic! 2003 S. 907 E. 5 "Kiss/Soft-Kiss"; sic! 2003 S. 904 E. 7 7 "Seven[fig.]/Seven Pictures [fig.]"; sic! 2001 S. 813 E. 7 "VIVA/CoopVIVA [fig.]", mit Hinweisen; sic! 2000 S. 509 E. 5 "DK/dk Daniel Kramer Cosmetics [fig.]"). Die Übernahme des Hauptbestandteils einer Marke kann allerdings dann zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteil des BVGer B-433/2014 vom 18. Februar 2014 E. 5.2 "Metro/Metropool"). Die beiden Zeichen stimmen im Zeichenanfang "Prinz" überein, wohingegen die Endung der angefochtenen Marke mit "-enhaus" unterschiedlich ist. Sowohl schriftbildlich als auch klangbildlich bleibt das Wort "Prinz" klar individualisierbar und als prägender Bestandteil – nicht zuletzt auch daher, dass beim Vergleich zweier Zeichen der Wortanfang besondere Beachtung

verdient – erkennbar. Die Zeichenähnlichkeit ist somit bezüglich Schrift- und Klangbild gegeben.

5.3 Es ist zu prüfen, ob allenfalls ein divergierender Sinngehalt die Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und optischer Ebene relativiert.

5.4 "Prinz" ist einerseits der Titel für ein nicht regierendes männliches Mitglied regierender Fürstenhäuser (vgl. < www.duden.de/rechtschreibung/prinz >, abgerufen am 10. März 2022). Andererseits ist "Prinz" mit nur 125 Privateinträgen auf www.tel.search.ch ein in der Schweiz seltener Nachname. Die Bedeutung des Nachnamens rückt – da er sehr selten ist und somit die Verkehrskreise das Wort kaum als Nachnamen verstehen – vorliegend in den Hintergrund (vgl. B-7801/2015 vom 20. Dezember 2017 E. 6.5.3 "König [fig.]/H.koenig [fig.]").

5.5 Das Zeichen "Prinzenhaus" besteht aus zwei Substantiven, nämlich "Prinz" und "Haus". Die Wortkombination ist zwar kein häufiger oder feststehender Begriff, jedoch wird er aufgrund der ohne Weiteres verständlichen Hauptwörter ohne Zuhilfenahme der Fantasie als "Haus des Prinzen" verstanden, wie die Vorinstanz zurecht erwog. Zudem gab bzw. gibt es das "Prinzenhaus" in Plön (vgl. < [https://de.wikipedia.org/wiki/Prinzenhaus_\(Plön\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Prinzenhaus_(Plön)) >, abgerufen am 10. März 2022), das Prinzenhaus in Gotha (vgl. < [https://de.wikipedia.org/wiki/Prinzenhaus_\(Gotha\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Prinzenhaus_(Gotha)) >, abgerufen am 10. März 2022), eines in Hannover (vgl. < [https://de.wikipedia.org/wiki/Prinzenhaus_\(Hannover\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Prinzenhaus_(Hannover)) >, abgerufen am 10. März 2022) und eines in Göttingen (vgl. < [https://de.wikipedia.org/wiki/Michaelishaus_\(Göttingen\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Michaelishaus_(Göttingen)) >, abgerufen am 10. März 2022).

5.6 Mit beiden Zeichen werden trotz des Zusatzes "-enhaus" bei der jüngeren Marke die Verkehrskreise einen königlichen Thronfolger bzw. wenigstens fürstliche Zusammenhänge assoziieren, sodass die Zeichenähnlichkeit auch aufgrund des Sinngehalts zu bejahen ist.

6.

Weiterhin ist die Kennzeichnungskraft zu prüfen.

6.1 Die Vorinstanz erwog, "Prinz" sei für die beanspruchten Waren nicht beschreibend, denn bei dem Zeichen handle es sich weder um eine Sachbezeichnung noch gebe es Waren in den beanspruchten Klassen, die spezifisch für Prinzen gedacht seien. Letztlich handle es sich auch nicht um einen Qualitätshinweis, so dass "Prinz" auch nicht anpreisend sei. Die Beschwerdeführerin geht davon aus, "Prinz" sei anpreisend, handle es sich

doch definitionsgemäss um "den Ersten im Rang der Thronfolge". Die Beschwerdegegnerin argumentiert, "Prinz" sei für die beanspruchten Waren der Klasse 33 originär durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Sofern die angesprochenen Verkehrskreise einen Familiennamen erkennen, sei dieser per se herkunftsweisend und unterscheidungskräftig. Sollte dies nicht der Fall sein, handle es sich in Verbindung mit alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken um eine fantasievolle Marke.

6.2 Es stellt sich somit die Frage, ob "Prinz" beschreibend im Sinne einer Anpreisung ist. Sachbezeichnungen und Zeichen, die beschreibend sind, fehlt die Unterscheidungskraft. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich ohne gedanklichen Umweg in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E.1.5 "Première"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 84; MARBACH, a.a.O., Rz.247, 313 f.). Zum Gemeingut zählen auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Première"; 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece"; 103 II 339 E. 4 "More"; Urteil des BVGer B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.1 "Die Post").

6.3 Es ist ständige Praxis der Vorinstanz und etablierte Rechtsprechung, dass Zeichen bestehend aus einer Sachbezeichnung und dem Bestandteil "König" oder "königlich" anpreisend hinsichtlich des Warenherstellers bzw. des Dienstleistungserbringers beurteilt werden und deren Eintragung daher regelmässig zurückgewiesen wird (Newsletter IGE 2015/06 vom 30. Mai 2015, < <https://www.ige.ch/de/datensatzsammlung/ige-newsletter/ige-deutsch/newsletter-201506-marken> >, zuletzt abgerufen am 22. März 2022; Urteil des BVGer B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 5.2 f "Muffin King"). Das gleiche gilt für Wortkombinationen mit "Kaiser" bzw. "kaiserlich", da diese das entsprechende Produkt in ähnlicher Weise als dem höchsten weltlichen Herrscher würdig und damit von überragender Qualität anpreisen (Urteil des BVGer B-5164/2017 vom 7. August 2018 E. 6.1.3 "Imperial [fig.]/Tierra Imperial"). Auch "royal" wird regelmässig als anpreisender Markenbestandteil eingestuft (vgl. Urteil des BVGer

B-7426/2006 vom 30. September 2008 "The Royal Bank of Scotland"; Entscheidung der RKGE vom 17. Februar 2003 in sic! 6/2003 495 ff. "Royal Comfort" und vom 14. Juni 20016 in sic! 4/2007 269 ff. "Royal").

6.4 Bei "Prinz" handelt es sich um die Bezeichnung für ein nicht-regierendes männliches Mitglied eines Fürsten- oder Königshauses (vgl. oben E 5.4). Das Wort "Prinz" wurde im Deutschen vom französischen Wort "prince" beziehungsweise vom lateinischen Wort "princeps" entlehnt, das für "Fürst" steht (vgl. < <https://de.wiktionary.org/wiki/Prinz> >, abgerufen am 16. März 2022). "Princeps" kann übersetzt werden mit "der Erste, der Vornehmste, der Angesehenste" (vgl. PONS Online-Wörterbuch: < <https://de.pons.com/Übersetzung/latein-deutsch/princeps> >, abgerufen am 16. März 2022). Der "Prinz" ist (noch) nicht an der Macht, aber immerhin einer von wenigen Anwärtern des königlichen Throns (vgl. z.B. das britische Königshaus: "Royal Family tree and line of succession", < https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/18112/production/_120787589_royal_family_tree_1_oct_2021_976-nc.png >, abgerufen am 16. März 2022).

6.5 Die RGKE stellte in einem älteren Entscheid fest, die Marke "Prince" sei phantasievoll und nicht beschreibend für Back- und Süßwaren (Entscheidung der RGKE vom 7. Februar 2005, veröffentlicht in: sic! 2005 S. 384, E. 4 "Prince [fig.]/Le p'tit Prince"), dies aber ohne Begründung. Im Entscheid "Prinz Fourre/Prinzenrollen" (RSPI 1996, S. 487 ff) wurde erwogen, "Prinz" bzw. "Prince" seien nicht anpreisend im Sinne einer Qualitätsangabe (E. 20), wenn die Marke eine gesteigerte Bekanntheit genieße. Wird ein Produkt aber ohne markenmässige Bekanntheit mit "Prinz" gekennzeichnet, liegt der Verdacht nahe, dass es sich – ähnlich zu "König", "Kaiser" oder "royal" – um ein Produkt von vorzüglicher Qualität handelt, so dass "Prinz" durchaus anpreisend wirkt.

6.6 Wenig überzeugt die Argumentation der Beschwerdeführerin, "Prinz" könne auch ein Hinweis auf die Zielgruppe (Destinatäre) sein, da den angesprochenen Verkehrskreisen sich nicht erschliesst, weshalb bestimmte Getränke sich nur an diese kleine Zielgruppe richten sollten.

6.7 Im Ergebnis ist "Prinz" beschreibend im Sinne einer Qualitätsangabe und es kann diesem Zeichen nur eine geschwächte Kennzeichnungskraft attestiert werden.

7.

Unter Berücksichtigung der geschwächten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der Warenidentität bzw. –gleichartigkeit und der Zeichenähnlichkeit ist somit über die Verwechslungsgefahr zu befinden.

Da es sich um gleichartige bzw. identische Waren handelt, ist ein strenger Massstab anzulegen und die angefochtene Marke muss sich umso stärker von der Widerspruchsmarke abheben. Zwar unterscheiden sich die beiden Zeichen insofern, als das angefochtene Zeichen "Prinzenhaus" länger ist und die Widerspruchsmarke durch den Zeichenbestandteil "-enhaus" ergänzt wird. Dieser zusätzliche Bestandteil bezieht sich jedoch grammatikalisch direkt auf das integral übernommene und auch in diesem Zeichen schwachen Zeichenbestandteil "Prinz" und stellt einen Bezug zu diesem her. Diese Abweichung genügt vorliegend bei normaler Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise nicht, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.

Die Beschwerde ist daher abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.

8.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Dafür ist im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse des Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine Anhaltspunkte vorliegen, die für einen höheren oder niedrigen Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich daher, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Dieser Betrag wird der Beschwerdeführerin auferlegt.

9.

Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat keine Honorarnote eingereicht. Anhand des aktenkundigen Aufwands bei einem prägnanten und einfachen Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren erscheint eine von der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin zu zahlende Parteientschädigung von Fr. 1'200.– als angemessen.

10.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung wird bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

3.

Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteienschädigung von Fr. 1'200.– zugesprochen.

4.

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

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Katherina Schwendener

Versand: 19. April 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben;
Beilagen: sämtliche Beilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben;
Beilagen: sämtliche Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 101736; Einschreiben,
Beilagen: Vorakten zurück)