



## Urteil vom 10. Januar 2019

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richterin Maria Amgwerd, Richter Pietro Angeli-Busi,  
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.

---

Parteien

**Apple Inc.**,  
1, Infinite Loop, US-CA 95014 Cupertino,  
vertreten durch die Rechtsanwälte  
Prof. Dr. iur. Jürg Simon und/oder Phelan Brüderlin,  
Lenz & Staehelin,  
Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

Vincenzo **Barbato**,  
Via Napoli 200, IT-80022 Arzano,  
Beschwerdegegner,

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

---

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 14972 und 14973;  
CH P-502'206 (apple) [fig.];  
CH 640'382 (leaf) [fig.] / IR 1'292'997 j (fig.).

**Sachverhalt:****A.**

**A.a** Am 21. März 2012 hinterlegte die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz die Bildmarke CH P-502'206 apple (fig.) mit dem folgenden Aussehen:



Die Marke (nachfolgend: "Widerspruchsmarke 1") wurde am 3. September 2002 in Swissreg veröffentlicht und ist, soweit vorliegend interessierend, für die folgenden Waren eingetragen:

**Klasse 9:**

Computer; Computerperipheriegeräte, Handcomputer, Computerendgeräte, Persönliche digitale Hilfsgeräte, elektronische Agenden, elektronische Notizblöcke, Apparate für die Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und anderen Dateien; magnetische Datenträger; tragbare digitale elektronische Geräte, Telefone, Computerspielprogramme, Apparate zum Abspielen von Computerspielen, Mikroprozessoren, Speicherplatten, Bildschirme, Sichtfenster (Displays), Tastaturen (Keyboards), Kabel, Modems, Drucker, Telefone mit Bildwiedergabe (Videophones), Antriebsmotoren für Speicherplatten, Kameras; Computer Software, bespielte Computerprogramme für die Bearbeitung persönlicher Informationen, Software für die Bearbeitung von Datenbanken, Software für Zeichenerkennung, Software für Telefonie, Software für elektronische Post und Mitteilungssysteme, Software für Personensuche (Paging), Software für die Synchronisierung von Datenbanken, Computerprogramme für den Zugang, Durchsicht und die Suche nach Online-Datenbanken, Computer Software und Firmware, nämlich Programme für Betriebssysteme, Programme für Datensynchronisierung und Hilfsprogramme für die Entwicklung von Anwendungssoftware; elektronische Handapparate für den kabellosen Empfang, Speichern und/oder Übertragung von Daten, insbesondere von Mitteilungen, und Geräte für die Weiterverfolgung oder die Bearbeitung persönlicher Informationen; Software für die Umleitung von Mitteilungen, elektronischer Post via Internet (Internet E-Mail), und/oder anderen Daten von einem Datenspeicher auf einem Personalcomputer oder einem Server an eine oder mehrere elektronische Handgeräte; Software für die Synchronisierung von Daten zwischen einem entfernten oder abgesetzten Rechner oder Endgerät oder einem eingebauten Rechner oder Endgerät; Computer Hardware und Peripheriegeräte; Fax-Maschinen, Anrufbeantworter, Programmieradapter; Programmieradapterkarten, Verbindungsstücke und Treiber; leere Computer-Speichermedien, Computer-Software für die Herstellung, die Verwaltung, das Anzeigen und Drucken von Schriftarten, Schriftbildern, Schrift-Design und Symbolen; Chips, mit Computerprogrammen und Software bespielte Disketten und Bänder; Arbeitsspeicher (RAM), Festspeicher (ROM); Halbleiterspeicher-

Apparate; elektronische Kommunikationsgeräte und -instrumente; Computer und elektronische Spiele für Computer; damit verwandte Computergeräte zu deren Gebrauch; elektronische Spiele für Handcomputer und elektronische Ausrüstungen für Handcomputer; Apparate und Instrumente, die für das Abspielen von Computerspielen geeignet sind; Teile und Zubehör (soweit in Klasse 9 enthalten) für die vorgenannten Waren.

**A.b** Die Beschwerdeführerin ist ausserdem Inhaberin der Bildmarke CH 640'382 leaf (fig.). Die Marke (nachfolgend: "Widerspruchsmarke 2") wurde am 28. November 2012 bei der Vorinstanz hinterlegt und deren Eintragung am 23. Februar 2013 auf Swissreg veröffentlicht. Die Marke sieht aus wie folgt:



und ist für die folgenden Waren registriert:

**Klasse 9:**

Computer; Messgeräte, Rechner; Kopierer; Wägeapparate; Vermessungsketten; Signalglocken; Antennen, Modems; Tonaufzeichnungsdisks, Bandaufzeichnungsgeräte, Radios, DVD-Spieler; Diaprojektor, Kameras; Amperemeter, Barometer; optische Linsen; Drähte, Kabel; gedruckte Schaltungen, Halbleiter; elektrische Installationen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvorgänge; Feuerlöschgeräte; Apparate und Anlagen zur Erzeugung von Röntgenstrahlen, nicht für medizinische Zwecke; Schutzanzüge für Flieger, Helme; Feuermelder, elektrische Schlösser; Brillenkettchen, Brillengläser, Sonnenbrillen; Batterien, Batterieladegeräte; Zeichentrickfilme; elektrisch heizbare Handschuhe; Registrierkassen; Rockabrunder; Plotter; elektronische Etiketten für Waren; Diktiergeräte; Wahlgeräte; elektrische Generatoren zufälliger Zahlen; Vermessungsinstrumente; Magnete; elektrische Schalter; Fluoreszenzschirme; Fernbedienungsapparate; optische Fasern; Blitzableiter; Eierdurchleuchter; Hundepfeifen; dekorative Magnete; Elektrozäune; tragbare Kontrollfernbedienung für Autos; Kartenausgabegeräte; Elektrolysegeräte; elektrische Wärmkleider; Telefonetuis; Taschen für Computer, Etuis für Computer; integrierte Leiterplatten; integrierte Schaltkreise; Computerhardware; Computersoftware; Musikabspielgeräte; Tablettcomputer; PDA (persönliche digitale Assistenten); Chips; Laptops (Computer).

**B.**

Der Beschwerdegegner ist Inhaber der internationalen Marke Nr. 1'292'997 j (fig.), die am 29. Januar 2016, gestützt auf eine Basiseintragung der Europäischen Union mit Prioritätsdatum vom 8. Januar 2015, in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 2016/10 veröffentlicht wurde.

Die Marke sieht folgendermassen aus:



und ist für die folgenden Waren der Klasse 9 registriert:

**Klasse 9**

Appareils, instruments et câbles pour la conduite d'électricité; équipements audiovisuels et d'information technologique; disques acoustiques; appareils et instruments de navigation, d'orientation, de suivi et de cartographie; appareils optiques grossissants et correcteurs; aimants, dispositifs magnétiseurs et démagnétiseurs; accélérateurs de faisceaux d'électrons; accélérateurs de particules; alambics pour expériences en laboratoire; dessous de cornues; appareils à radioisotopes autres qu'à usage médical; appareils pour la classification de particules; contrôleurs de vitesse pour véhicules; appareils d'entraînement à l'utilisation de sièges éjectables; appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de laboratoire]; appareils détecteurs de température à usage scientifique; appareils de diagnostic à ultrasons pour laboratoires; appareils et instruments de chimie; appareils et instruments de physique; appareils et instruments d'astronomie; appareils et instruments pour l'enseignement; appareils et instruments scientifiques; appareils géophysiques; appareils géosismiques; appareils optiques de laboratoire; appareils de culture cellulaire pour laboratoires; appareils de chromatographie automatique; appareils d'information météorologique; appareils d'enseignement audiovisuel; dispositifs pour le contrôle des accès; appareils de sécurité holographiques; appareils de sécurité pour ascenseurs; appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio; appareils et instruments de sauvetage; appareils et instruments de signalisation; appareils de contrôle de sécurité; appareils pour la maîtrise d'incendies; équipements de sécurité pour l'extinction d'incendies forestiers; bannes pour incendie; cônes de signalisation; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs électroniques pour la surveillance de bébés; moniteurs pour la surveillance de bébés; extincteurs; systèmes asperseurs [sprinklers] pour l'extinction d'incendies; lances à incendie; tuyaux à incendie; étiquettes et plaques d'identification électroniques; bandes de sécurité adhésives [codées]; bandes de sécurité adhésives [magnétiques]; étiquettes électroniques de sécurité; équipements d'alarme et d'avertissement; appareils de signalisation.

**C.**

Gestützt auf ihre beiden älteren Marken erhob die Beschwerdeführerin am 1. Juli 2016 Widerspruch gegen die Schutzausdehnung der Marke des Beschwerdegegners. Zur Begründung machte sie eine starke Gleichartigkeit bzw. teilweise Identität der Waren sowie Zeichenähnlichkeit geltend. Die Widerspruchsmarke 1 habe ausserdem eine hohe Kennzeichnungskraft,

sodass der Ähnlichkeitsbereich weit sei. Die Widerspruchsmarke 2 werde sogar vollständig in die angefochtene Marke inkorporiert.

**D.**

Am 8. Juli 2016 erliess die Vorinstanz gegen die angefochtene Marke eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung. Der Beschwerdegegner wurde aufgefordert, innert drei Monaten ein schweizerisches Zustellungsdomizil zu bezeichnen (Art. 42 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]) oder einen Vertreter zu benennen, liess die Frist jedoch ungenutzt verstreichen. Die Vorinstanz schloss die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 24. Oktober 2016.

**E.**

Die Widersprechende reichte am 16. November 2016 eine weitere Eingabe ein. Mit Verfügungen vom 24. Januar 2017 schloss die Vorinstanz den Widerspruchsgegner vom Verfahren aus und wies den Widerspruch vollständig ab. Sie führte zur Begründung aus, dass trotz Warengleichheit und Zeichenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr bestehe.

**F.**

Die Beschwerdeführerin erhob mit Eingabe vom 23. Februar 2017 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und begehrte die vollständige Schutzverweigerung der angefochtenen Marke für die Schweiz unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Widerspruchsgegners. Sie brachte im Wesentlichen vor, die Widerspruchsmarke 1 sei besonders kennzeichnungskräftig und daher bereits eine Verwechslungsgefahr anzunehmen, wenn fremde Drittmarken entsprechende Assoziationen weckten, was vorliegend der Fall sei. Die Widerspruchsmarke 2 werde vollständig in die angefochtene Marke übernommen. Die Verwechslungsgefahr müsse bejaht werden.

**G.**

Mit Verfügung vom 9. März 2017 und Zustellungsersuchen vom 3. April 2017 an das Tribunale di Napoli sandte das Bundesverwaltungsgericht dem Beschwerdegegner und der Vorinstanz die Beschwerdeschrift zu und lud sie zur Vernehmlassung bzw. Beschwerdeantwort ein. Es machte den Beschwerdegegner darauf aufmerksam, dass ohne Beschwerdeantwort aufgrund der Akten entschieden werde, und forderte ihn auf, innert 20 Tagen ab Erhalt der Verfügung ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen ansonsten das Urteil durch Publikation im Bundesblatt eröffnet werde.

**H.**

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 25. April 2017 auf eine Vernehmlassung und beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

**I.**

Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde am 18. September 2017 am Sitz des Bundesverwaltungsgerichts eine öffentliche, mündliche Verhandlung durchgeführt, der der Beschwerdegegner und die Vorinstanz fernblieben. Im Rahmen der Verhandlung ergänzte die Beschwerdeführerin den Sachverhalt um einige Bemerkungen, reichte weitere Unterlagen ein und hielt an ihren Ausführungen fest.

**J.**

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

**Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:****1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. e Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung beschwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021]), 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 gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich ist und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistun-

gen, 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 (STÄDELI/BRAUCHBAR-BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

**2.2** Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 2. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen auch aus der Sicht des Abnehmers sinnvolle Leistungspakete der zu vergleichenden Waren (Urteil des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des BVGer B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]").

**2.3** Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 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 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Bei Bildmarken mit Sinngehalt können für Gesamteindruck und Kennzeichnungskraft sowohl äussere Gestaltung als auch Sinngehalt prägend sein. Übereinstimmungen mit kollidierenden Marken können auf beiden Ebenen eine Verwechslungsgefahr begünstigen, Unterschiede eine solche vermeiden. Die Verwechslungsgefahr ist in der Regel zu bejahen, wenn die angefochtene Marke sich nur als Variation, Bearbeitung oder Modernisierung der älteren Marke präsentiert, statt dem Betrachter eine originelle Bildwirkung zu vermitteln (Urteile des BVGer B-3812/2012 vom 25. November 2014 E. 7.2.4 "Winston [fig.] und [fig.]/FX

Blue Style Effects [fig.]"; B-4841/2007 vom 28. August 2008 E. 9.3 "Herz [fig.]/Herz [fig.]"; B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 7.2 "Salamander [fig.]/Gecko [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 210 und 215.).

**2.4** Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" mit Hinweisen). Der Schutzzumfang beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft einer Marke. In der Regel wird eine originäre Unterscheidungskraft angenommen, es ist aber stets zu examinieren, ob besondere Umstände vorliegen, die die Annahme einer ursprünglich geringeren oder erhöhten Kennzeichnungskraft rechtfertigen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 84 f.). Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken (BGE 122 III 382 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.]"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 979).

**2.5** Sofern die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hinterlegt sind, beurteilt sich die Verwechslungsgefahr nach einem strengen Massstab (BGE 117 II 321 E. 4 "Valser"). Bei diesen Artikeln ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und mit einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Dienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Fachleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Rivella/Apiella"; Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 3.4 "Juke/Jook Video [fig.]").

**2.6** Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Zeichenähnlichkeit und Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind. Unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei der 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.). Anspielungen und Anlehnungen an bekannte Marken schaffen aber keine Verwechslungsgefahr, wenn sie deren Bekanntheit wegen zwar erkannt werden, aber auf Waren und Dienstleistungen ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs beschränkt sind (E. 2.2) oder keine Zeichenähnlichkeit zur Folge haben (E. 2.3).

### 3.

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Dabei sind diejenigen Waren und Dienstleistungen, die an Fachleute und Endkonsumenten zugleich vertrieben werden, aus Sicht der weniger markterfahreneren und grösseren Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen (Urteile des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4.1 "Schweizer Fernsehen"; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous").

Die von den Widerspruchsmarken in Klasse 9 beanspruchten Computer, tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone, Smartphones und Tablet-PCs, deren Zubehör sowie diverse Software sind insgesamt an eine mediengewohnte und -konsumierende Letztabnehmerschaft gerichtet, werden aber auch von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken erworben (vgl. Urteile des BVGer B-5312/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 4.3 "Joy [fig.]/Enjoy [fig.]"; B-3756/2015 vom 14. November 2016 E. 4 "Moto/Motoma"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 "Intel Inside/Galdat Inside"). Beim Erwerb dieser Waren ist von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um aufwändigere Anschaffungen handelt, die gewöhnlich für eine längere Einsatzdauer bestimmt sind und die vor dem Erwerb auf ihre Funktion und Ausstattung überprüft werden (Urteile des BVGer B-3756/2015 E. 4 "Moto/Motoma"; B-3663/2011 E. 4.2.1 "Intel Inside/Galdat Inside").

### 4.

Zu prüfen ist die Gleichartigkeit der Waren. Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz gehen zwar übereinstimmend von Warengleichartigkeit bzw. -identität aus. Die meisten vom Beschwerdegegner beanspruchten Apparate, Instrumente, Ausstattungen, Systeme und Vorrichtungen sprechen aber andere Abnehmerkreise an und bedienen andere Märkte als die Waren der Beschwerdeführerin. Sie sind typischerweise in Laboratorien zu finden und stehen in Zusammenhang mit naturwissenschaftlicher Forschung, werden von Fachkreisen nachgefragt, in Geschäften für Chemie-, Biologie- und Physiklaborbedarf feilgeboten und sind darum nicht gleichartig mit der IT- und Kommunikationskonsumware der Widerspruchsmarke.

Auch Babyüberwachungsgeräte und Sicherheitsbänder dienen andere Zwecken und folgen anderen Vertriebswegen als jene.

Die Warengleichartigkeit betreffend die Widerspruchsmarke 1 ist demnach für die folgenden Waren des Widerspruchsgegners zu bejahen:

Appareils, instruments et câbles pour la conduite d'électricité; équipement audiovisuels et d'information technologique; disques acoustiques.

Die Warengleichartigkeit betreffend die Widerspruchsmarke 2 ist für die folgenden Waren des Widerspruchsgegners zu bejahen:

Appareils, instruments et câbles pour la conduite d'électricité; équipements audiovisuels et d'information technologique; disques acoustiques; appareils optiques grossissants et correcteurs; aimants, dispositifs magnétiseurs et démagnétiseurs; appareils et instruments pour l'enseignement; appareils et instruments scientifiques; appareils optiques de laboratoire; appareils d'information météorologique; appareils d'enseignement audiovisuel; appareils et instruments de signalisation; appareils pour la maîtrise d'incendies; équipements de sécurité pour l'extinction d'incendies forestiers; bates pour incendie; extincteurs; systèmes asperseurs [sprinklers] pour l'extinction d'incendies; lances à incendie; tuyaux à incendie; étiquettes et plaques d'identification électroniques, appareils de signalisation.

## 5.

Sodann ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Im vorliegenden Fall stehen zwei Bildmarken der Beschwerdeführerin der Bildmarke des Beschwerdegegners gegenüber. Die Beschwerdeführerin führt aus, die angefochtene Marke weise starke Parallelen zur Widerspruchsmarke 1 auf, nämlich eine halbkreisförmige Aussparung, das vollständig übernommene Blatt sowie die geschwungene Linie mit Vertiefung unterhalb des Blattes bzw. j-Punktes. Die Widerspruchsmarke 2 sei sogar vollständig in die angefochtene Marke inkorporiert worden. Die Zeichenähnlichkeit sei in beiden Fällen frappierend und der Beschwerdeführer lege es durch die Gestaltung seiner Marke geradezu darauf an, sich an die Apple-Marken anzuschleichen. Die Vorinstanz bejahte eine Zeichenähnlichkeit zwischen der angefochtenen Marke und beiden Widerspruchsmarken.

Die Widerspruchsmarke 1 ist ein stilisierter, schwarz ausgefüllter, an der rechten Seite mit einer halbkreisförmigen Aussparung versehener Apfel mit einem schräg nach oben rechts abstehenden, ebenfalls stilisierten Blatt. Das Gesamtbild der Marke wird durch vier Merkmale geprägt: das der Marke einen Sinngehalt verleihende Grundmotiv Apfel, die halbkreisförmige Aussparung, das abstehende Blatt sowie die unifarbene Darstellung.

Die angefochtene Marke erinnert in ihrem Bildmotiv an den Kleinbuchstaben "j". Sie ist schwarz ausgefüllt und zeigt auf der rechten Seite eine halbkreisförmige Aussparung. Der i- bzw. j-Punkt ist ellipsenartig, läuft an den Enden spitz zu und ist schräg nach rechts oben geneigt. Die angefochtene Marke weist im Gesamtbild ebenfalls vier Merkmale auf: die stilisierte "j"-Form, die halbkreisförmige Aussparung, den ellipsenförmigen j-Punkt sowie die unifarbene Darstellung. Die beiden Zeichen stimmen in Einzelheiten überein, namentlich in der kreisförmigen Aussparung, dem Blatt bzw. den ellipsenförmigen j-Punkt und der schlicht gehaltenen monochromen Darstellung. Aufgrund der Übereinstimmungen auf visueller Ebene ist eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen.

Die Widerspruchsmarke 2 der Beschwerdeführerin ist das Blatt der Widerspruchsmarke 1 und somit deren integraler Bestandteil. Es handelt sich um eine ellipsenförmige, geometrische Figur, die an ihren zwei Enden spitz zuläuft, wobei eines der Enden nach rechts oben und das andere nach links unten ausgerichtet ist. Die Widerspruchsmarke 2 ist eines der o.g. charakteristischen Bestandteile der Widerspruchsmarke 1. Dies führt abstrakt betrachtet zu einer Übereinstimmung der Widerspruchsmarke 2 und der angefochtenen Marke in zwei von vier prägenden Bestandteilen, nämlich betreffend die Blattform und die schlicht gehaltene, monochrome Darstellung. Auch zwischen der Widerspruchsmarke 2 und der angefochtenen Marke besteht auf optischer Ebene eine Übereinstimmung. Die Zeichenähnlichkeit ist daher ebenfalls zu bejahen.

## 6.

Die Verwechslungsgefahr zwischen den Widerspruchsmarken und der angefochtenen Marke ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen.

Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass ihre Widerspruchsmarken eine starke Kennzeichnungskraft hätten. Die Vorinstanz ist der Ansicht, dass die allfällige Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 in casu unbeachtlich sei, da keine Übereinstimmung im Grundmotiv der gegenüberstehenden Marken bestehe und eine Verwechslungsgefahr ohnehin ausgeschlossen sei. Eine allfällige Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 lasse sich ausserdem nicht auf die Widerspruchsmarke 2 übertragen und deren eigenständige Bekanntheit sei nicht rechtsgenügend dargelegt worden.

Die Widerspruchsmarke 1 vermittelt den Abnehmern den Sinngehalt "angebissener Apfel". Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ist

sie nicht beschreibend und daher originär unterscheidungskräftig. Die Widerspruchsmarke 2 weist keinen klar erkennbaren Sinngehalt auf. Ihre Gestaltung ist zwar banal, erschöpft sich aufgrund ihrer schrägen Positionierung und der spitz zulaufenden Enden jedoch nicht in einer geometrischen Figur (Dreieck, Kreis, Quadrat, Rechteck). Daher ist die verwendete Gestaltung nicht freihaltebedürftig (vgl. Urteil des BVGer B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 "Quadrat [fig.]/Quadrat [fig.]" sowie HGer Zürich, sic! 2005 S. 288 E. 2.1.2.b "aim [fig.]/scalis [fig.]"). Abstrakt betrachtet ist der Abstand zwischen der Widerspruchsmarke 2 und geometrischen Figuren und Formen zwar nicht gross, letztlich aber ausreichend, um eine gewisse Kennzeichnungskraft, wenn auch eine geschwächte, zu erlangen. Die Widerspruchsmarke 2 ist jedoch derart banal, dass sie bei einer isolierten Betrachtung ausserhalb des Kontextes der Widerspruchsmarke 1 nicht ohne Weiteres als deren Bestandteil erkannt würde.

Das Fehlen des massgeblichen Bildelements – des Apfels – führt dazu, dass sich die angefochtene Marke in Sinngehalt und Gesamteindruck deutlich von der Widerspruchsmarke 1 unterscheidet. Auch wenn eine Anspielung der angefochtenen Marke an die Widerspruchsmarke 1, deren Bekanntheit zufolge, erkennbar bliebe, würde sie keine Verwechslungsgefahr bewirken, sondern wäre dies in einem Zivil- oder Strafverfahren unter Art. 15 MSchG oder Art. 3 Bst. e UWG zu prüfen (vgl. Art. 31 MSchG). Der Gesamteindruck der angefochtenen Marke ist auch im Vergleich mit der Widerspruchsmarke 2 unterschiedlich, obwohl die Widerspruchsmarke 2, als banale Figur mit schwacher originärer Kennzeichnungskraft, integral in die angefochtene Marke übernommen wurde. Damit ist eine Verwechslungsgefahr, wie die Vorinstanz im Ergebnis richtig erkannt hat, zu verneinen. Die Beschwerde ist abzuweisen und der angefochtenen Marke der Schutz für die Schweiz zu gewähren.

## 7.

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

**7.1** Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien [Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2)]. Dafür ist im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE).

Gemäss Lehre und Rechtsprechung hat sich die Schätzung des Streitwertes an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigen Wert der strittigen Marke sprechen, ist von diesem Erfahrungswert auszugehen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 5'500.– festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5'500.– wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

**7.2** Der Beschwerdegegner liess sich im Beschwerdeverfahren nicht vernehmen. Ihm sind folglich im Zusammenhang mit dem Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht keine notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten entstanden, die das Zusprechen einer Parteientschädigung rechtfertigen würden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE); vgl. auch Urteil des BVGer B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 6.2 "Swatch Group [fig.]/watch.ag [fig.]".

#### **8.**

Der Beschwerdegegner, der gemäss Register des OMPI mit einer Adresse in Italien eingetragen ist, hat – trotz entsprechender Aufforderung – für das vorliegende Verfahren kein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnet (vgl. Art. 11b Abs. 1 VwVG und Art. 42 MSchG). Daher ist ihm das vorliegende Urteil durch Publikation im Bundesblatt zu eröffnen (Art. 36 lit. b VwVG).

#### **9.**

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 ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**

Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 5'500.– festgelegt und der Beschwerdeführerin auferlegt. Die Verfahrenskosten werden dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'500.– entnommen.

**3.**

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück)
- den Beschwerdegegner (Eröffnung durch Publikation im Bundesblatt)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 14972 und 14973; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Agnieszka Taberska

Versand: 14. Januar 2019