

BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015

Bundesverwaltungsgericht, 2015-07-04, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-234_2014

FR: TAF B-234/2014 du 4 juillet 2015

IT: TAF B-234/2014 del 4 luglio 2015

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die vorliegende Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Zudem hat sich der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin rechtsgenügend durch Vollmacht ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und beschwert und somit zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

E. 2.1

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

E. 2.2

Gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke gegen eine jüngere Markeneintragung innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Vorliegend erfolgte der am 30. August 2013 gestützt auf die ältere Marke CH-Nr. 630 020 "JUKE" erhobene Widerspruch frist- und formgerecht (vgl. 31 MSchG und Art. 20 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]).

E. 3.1

Zeichen sind unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Diese 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: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.],

Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 3 Rz. 45). Dabei sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte und Dienstleistungen sind und umgekehrt (Lucas David, in: Honsell/Vogt/David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 Rz. 8). Der Inhaber der älteren Marke kann sich allerdings nur auf den Ausschlussgrund der Verwechslungsgefahr stützen, wenn seine Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG).

E. 3.2

Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt dabei einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 Kamillosan/Kamillon, Kamillan). Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind.

E. 3.3

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt somit auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 Plus/PlusPlus [fig.] mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan; Gallus Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 74 mit Hinweisen). Stark sind insbesondere jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan sowie Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 979, je mit Hinweisen).

E. 3.4

Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt bzw. angeboten werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten und Konsumentinnen zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Spezialdienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello/Yellow; BGE 126 III 315 E. 6b/bb Rivella/Apiella; BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan/Kamillon, Kamillan).

E. 3.5

Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks; BGE 119 II 473 E. 2d Radion; Eugen Marbach, a.a.O., Rz. 864; Lucas David, a.a.O., Art. 3 Rz. 11 und 15; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 Rz. 63 und 67).

E. 3.5.1

Bei Wortmarken wird der Gesamteindruck durch den Klang, das Schriftbild und gegebenenfalls den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan/Kamillon, Kamillan). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2-3 MC [fig.]/MC2 [fig.]; Eugen Marbach, in: a.a.O., Rz. 875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan/Kamillon, Kamillan; BGE 119 II 473 E. 2d Radion).

E. 3.5.2

Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während deren kennzeichnungsschwache diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 Efe [fig.]/Eve und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.], je mit Hinweisen).

E. 3.6

Kurzzeichen und Akronyme, die nicht beschreibend oder gemeinfrei sind, können nicht lediglich aufgrund ihrer Kürze als geschwächt angesehen werden und haben grundsätzlich einen normalen Schutzzumfang, wobei allerdings das eine Akronym oder Kurzzeichen nicht als separates Element des anderen wahrgenommen werden darf (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4738/2013 vom 24. März 2014 E. 2.4 BB [fig.] / BB [fig.] mit Hinweisen).

E. 4.1

Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und der daraus resultierende Grad der Aufmerksamkeit zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. Gallus Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 49). Richten sich die relevanten Waren und Dienstleistungen gleichzeitig an Fachleute und an ein breites Publikum, ist in erster Linie die Sicht des letzteren massgeblich, wobei das Verständnis der betroffenen Fachkreise aber nicht ganz ausgeklammert werden darf (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 6632/2011 vom 18. März 2013 E. 4.1 Adaptive Support Ventilation und B 8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.3 Ironwood).

E. 4.2

Die Widerspruchsmarke ist insbesondere für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 (diverse elektronische Geräte und Zubehör) und 42 (Bereitstellung von Computerprogrammen und Computersoftware) hinterlegt. Bei dieser Breite der Waren- und Dienstleistungsdefinition sind sowohl der Spezialist als auch das breite Publikum, welches die betroffenen Waren und Dienstleistungen ohne überdurchschnittliche Fachkenntnisse erwirbt, als Verkehrskreise relevant (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts

B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 INTEL INSIDE/GALDAT INSIDE sowie B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.1.1 VIEW/SWISSVIEW). Wenn aber eine Marke gleichzeitig mehrere Verkehrskreise anspricht, so genügt es zur Gutheissung eines Widerspruchs bereits, wenn eine Verwechslungsgefahr mit Bezug auf einen dieser Verkehrskreise besteht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8242/2012 vom 22. Mai 2012 E. 3.2 LOMBARD ODIER & CIE./Lombard NETWORK [fig.] mit Hinweisen; Eugen Marbach, in: von Büren/David, a.a.O., Rz. 954). In casu richten sich somit beide Marken, Widerspruchsmarke und angefochtene Marke, vornehmlich an ein breites Publikum.

E. 4.3

Im Anschluss ist der Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer zu definieren. Die in den Klassen 9 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich hauptsächlich an ein breites Publikum (vgl. E. 4.2 hiervor). Sie werden von den Abnehmern zwar nicht täglich am Markt nachgefragt (vgl. Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 54). Es ist aber davon auszugehen, dass der Abnehmer immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeit danach fragt und dabei eine durchschnittliche Aufmerksamkeit aufwendet (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4471/2012 vom 29. Oktober 2013 E. 4 Alaïa/Lalla ALIA, LALLA ALIA [fig.], B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 3 mit Hinweisen Lotus [fig.]/Lotusman [fig.], B-5427/2011 vom 20. Februar 2013 E. 4.2 NAVITIMER/Maritimer, B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5 TCS/TCS).

E. 5

Weiter ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.

E. 5.1

Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 [fig.]/Bonewelding [fig.]; Lucas David, a.a.O., Art. 3 Rz. 35). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-How, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 Fructa/Fructaid mit Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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 Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 Martini Baby/martini [fig.]; Eugen Marbach, a.a.O., Rz. 845).

E. 5.2

In casu stellte die Vorinstanz Warengleichartigkeit bezüglich der von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 - unter Ausnahme von extincteurs -, 38, 41 und 42 fest. Die Beschwerdeführerin ist hingegen der Ansicht, dass die Waren und Dienstleistungen nur teilweise gleichartig seien. In Bezug auf die Klasse 9 sei keine Gleichartigkeit zwischen den Waren appareils et instruments de mesure der angefochtenen Marke und Wetterstationen der Widerspruchsmarke, mécanismes pour appareils à prépaiement und caisses enregistreuses der angefochtenen Marke und Eingabegeräte, einschliesslich Gamepads, Joysticks, Lenkrädern, Mäusen und Tastaturen der Widerspruchsmarke sowie lunettes (optique), articles de lunetterie und étuis à lunettes der angefochtenen Marke und Ferngläsern der Widerspruchsmarke vorhanden. Auch hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 42 sei keine Gleichartigkeit vorhanden (Beschwerdeschrift). Im Übrigen, insbesondere für alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 38 und 41, hat die Beschwerdeführerin die vorinstanzlichen Feststellungen betreffend die Gleichheit und Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke nicht bestritten.

E. 5.2.1

Somit ist zunächst die von der Vorinstanz festgestellte Gleichartigkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den Waren der angefochtenen Marke der Klasse 9 zu untersuchen.

E. 5.2.1.1

Die Vorinstanz hält fest, dass die Waren Wetterstationen der Widerspruchsmarke unter anderem die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit oder den Luftdruck messen würden, so dass zu den Waren appareils et instruments de mesure der angefochtenen Marke Gleichartigkeit bestehe (angefochtener Entscheid). Soweit die Waren Wetterstationen unter jene der appareils et instruments de mesure subsumiert werden könnten, bestehe Gleichheit. Soweit die letzteren über die ersteren hinausgingen, sei Gleichartigkeit zwischen den vorgenannten Waren gegeben (Vernehmlassung). Die Beschwerdegegnerin vertritt ebenfalls die Meinung, dass bezüglich der Klasse 9 Gleichartigkeit zwischen den Waren Wetterstationen und appareils et instruments de mesure vorhanden sei (Beschwerdeantwort). Die Beschwerdeführerin hingegen verneint die Gleichartigkeit dieser Waren (Replik).

E. 5.2.1.2

Eine Wetterstation ist aus verschiedenen Messinstrumenten und -geräten zusammengesetzt, welche der Messung der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit oder des Luftdrucks dienen. Demgemäss fallen Wetterstationen in den Bereich der Waren, der von appareils et instruments de mesure abgedeckt wird. Die Nutzungsmöglichkeiten eines solchen Bestandteils einer Wetterstation sind im Vergleich zum fertig montierten Produkt nicht derart unterschiedlich, dass von getrennten Verwendungsbereichen auszugehen ist. «Messinstrument» ist zu «Wetterstation» Oberbegriff. Dieser umfasst auch eine Mehrzahl sowie die Kombination von Messinstrumenten, während «Wetterstation» nur einen kleinen bestimmten Teil dieses Oberbegriffs beansprucht. Insofern sind die Wetterstationen mit appareils et instruments de mesure gleichzusetzen. In solchen Fällen ist grundsätzlich von einer Gleichartigkeit der Waren auszugehen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 Quadratischer Rahmen [fig.]/Quadratischer Rahmen [fig.], E. 4.1, und B-7312/2008 vom 27. März 2009 Emperor/Emperor, E. 5). Eine Ausnahme

liegt in casu nicht vor, so dass eine Warengleichartigkeit zu bejahen ist.

E. 5.2.2.1

Gemäss der Vorinstanz sind die *mécanismes pour appareils à prépaiement* und *caisses enregistreuses* der angefochtenen Marke entweder Bestandteile von Geräten, die mittels der Eingabe von Geld oder der Eingabe von Zahlen funktionierten, so dass zu den Waren Eingabegeräte, einschliesslich Gamepads, Joysticks, Lenkrädern, Mäusen und Tastaturen der Widerspruchsmarke zumindest Gleichartigkeit gegeben sei. Weiter handle es sich bei den vorgenannten Waren um elektronische, mit Software ausgestattete Teile oder um elektronisch betriebene Produkte, so dass sie auch zu den Waren Personal Computer, gespeicherte und herunterladbare Computerprogramme, Tischrechner der Widerspruchsmarke als gleichartig einzustufen seien (angefochtener Entscheid und Vernehmlassung). Die Beschwerdegegnerin schliesst sich der vorinstanzlichen Ansicht an, dass *mécanismes pour appareils à prépaiement* und Eingabegeräte gleichartig seien (Beschwerdeantwort). Aus Sicht der Beschwerdeführerin spricht gegen eine solche Gleichartigkeit, dass sich Bestimmungszweck und damit auch das Zielpublikum sowie das Know-How unterschieden (Replik).

E. 5.2.2.2

Mechanismen für Geldeinwurfsgeräte sowie Registrierkassen sind funktional darauf ausgerichtet, auf die Eingabe von Geld oder von Zahlen zu reagieren. Demgemäss weisen die erwähnten Mechanismen in der Tat vergleichbare Mechanismen wie Eingabegeräte auf und sind Registrierkassen diesen vergleichbar. Der Verwendungs- bzw. Bestimmungszweck von Mechanismen für Geldeinwurfsgeräte und Registrierkassen ist ebenfalls ähnlich wie jener für Eingabegeräte: ein Input in Form einer Eingabe eines Geldstücks, eines Drückens einer Taste oder dergleichen soll im Gerät einen internen Berechnungsvorgang und meist einen Output des Geräts als Ergebnis der internen Berechnung auslösen. Bei Mechanismen für Geldeinwurfsgeräte handelt es sich jedoch im Gegensatz zu Eingabegeräten einschliesslich Gamepads, Joysticks, Lenkrädern, Mäusen und Tastaturen um Industrierohlinge, die für Unternehmen hergestellt werden, welche diese weiterverarbeiten. Eingabegeräte einschliesslich Gamepads, Joysticks, Lenkrädern, Mäusen und Tastaturen sind Endprodukte. Die Abnehmerkreise bei Mechanismen für Geldeinwurfsgeräte und Eingabegeräten sind demzufolge unterschiedlich. Dies rechtfertigt es, eine Warengleichartigkeit zwischen *mécanismes pour appareils à prépaiement* der angefochtenen Marke und Eingabegeräte, einschliesslich Gamepads, Joysticks, Lenkrädern, Mäusen und Tastaturen der Widerspruchsmarke zu verneinen. Überdies zeigt sich am eben Ausgeführten, dass die Waren *mécanismes pour appareils à prépaiement* auch zu den Waren Personal Computer, gespeicherte und herunterladbare Computerprogramme, Tischrechner nicht gleichartig sind. Gleichartigkeit zu bejahen ist demgegenüber in Bezug auf die *caisses enregistreuses*, da es sich auch bei ihnen um Endprodukte handelt. Diese haben als solche vergleichbare Abnehmerkreise wie Eingabegeräte einschliesslich Gamepads, Joysticks, Lenkrädern, Mäusen und Tastaturen sowie Personal Computer, gespeicherte und herunterladbare Computerprogramme, Tischrechner.

E. 5.2.3.1

Die Vorinstanz schreibt ferner, dass es sich bei den Waren *lunettes (optique)*, *articles de lunetterie* und *étuis à lunettes* der angefochtenen Marke um optische Artikel handle, welche das Sehen erleichterten und eng auf diese Produkte zugeschnittene Waren, so dass zu den

Waren Ferngläser der Widerspruchsmarke, welche einen ähnlichen Zweck erfüllten, Gleichartigkeit bestehe (angefochtener Entscheid; bestätigt in der Vernehmlassung). Die Beschwerdegegnerin folgt dieser Meinung in der Beschwerdeantwort. Aus Sicht der Beschwerdeführerin aber ist keine Gleichartigkeit zwischen den Waren lunettes (optique), articles de lunetterie, étuis à lunettes und Ferngläsern vorhanden (Replik).

E. 5.2.3.2

Ferngläser gehören unbestritten zu den optischen Geräten und Instrumenten und bezwecken, was ebenso unstrittig ist, ferne Objekte für den Betrachter zu vergrössern und gleichsam in die Nähe zu projizieren. Auch ein Teil der optischen Brillen hat einen solchen Zweck. Dazu gehören alle jene Brillen, welche kurzsichtigen Menschen das scharfe Sehen in der Ferne erleichtern sollen (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Kurzsichtigkeit>, abgerufen am 15. April 2015). Der Zweck von Ferngläsern und einem Teil der optischen Brillen ist mithin ähnlich. Bei Ferngläsern wie auch solchen Brillen handelt es sich um Sehhilfen für das Sehen in die Ferne. Überdies basieren sowohl Ferngläser als auch optische Brillen für die Ferne auf dem technischen Know-How, mittels Linsen gezielt Lichtstrahlen zu brechen. Es geht bei Ferngläsern wie bei optischen Brillen für die Ferne um mit optometrischer Technik bearbeitete Gläser. Die Herstellung ist ähnlich. Brillenzubehör in Form von articles de lunetterie und étuis à lunettes ist solchen optischen Brillen zuzuordnen. Es wird denn auch üblicherweise in der Nähe von optischen Brillen auf dem Markt angeboten. Aus diesen Gründen rechtfertigt es sich, bei den lunettes (optique), articles de lunetterie und étuis à lunettes ebenfalls von einer Warengleichartigkeit auszugehen.

E. 5.2.4.1

Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 42 stellt sich die Vorinstanz auf den Standpunkt, es handle sich bei den Dienstleistungen conception et développement de logiciels; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; conception de systèmes informatiques; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique der angefochtenen Marke allesamt um Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Software erbracht würden, so dass zur Dienstleistung Bereitstellung von (herunterladbaren) Computerprogrammen und Computersoftware der Widerspruchsmarke zumindest starke Gleichartigkeit gegeben sei. Zwischen den Dienstleistungen conception et développement d'ordinateurs und consultation en matière d'ordinateurs und den Dienstleistungen Bereitstellung von (herunterladbaren) Computerprogrammen und Computersoftware sei Gleichartigkeit vorhanden. Da die Informatik ein Wissenschaftsgebiet darstelle und teilweise enge Verknüpfungen zwischen ihr und den Dienstleistungen evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers und études de projets techniques der angefochtenen Marke gegeben seien, könne von Gleichartigkeit zu den Dienstleistungen Bereitstellung von (herunterladbaren) Computerprogrammen und Computersoftware der Widerspruchsmarke ausgegangen werden (angefochtener Entscheid; bekräftigt in der Vernehmlassung). Die Beschwerdegegnerin bejaht ebenfalls eine Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen Programmierung bzw. Herstellung von Software und Bereitstellung von (herunterladbaren) Computerprogrammen und Computersoftware der Klasse 42. Die Beschwerdeführerin legt hingegen dar, es bestehe keine Gleichartigkeit zwischen Programmierung bzw. Herstellung von Software und

Bereitstellung von Computersoftware nur weil es angeblich üblich sei, dass Hersteller von Software diese auch zum Download anböten (Replik).

E. 5.2.4.2

Diese Argumentation der Beschwerdeführerin überzeugt nicht. Die Herstellung und Bereitstellung von Computersoftware ist verbunden mit der Leistung des zugehörigen Services, so insbesondere der Pflege und des Unterhalts bereitgestellter Software. Pflege und Unterhalt sind Teil des Lebenszyklus einer Software (vgl.

http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_12207 und

<http://de.wikipedia.org/wiki/Software-Lebenszyklus>, beide abgerufen am 15. April 2015).

Deshalb ist es üblich, dass Softwarehersteller diese selbst insbesondere in jeweils aktuellster Version zum Herunterladen anbieten, wie auch Updates für eigene Softwareprodukte, die andernorts erstanden worden sind und nicht der aktuellsten Softwareversion entsprechen. Dass Software ohne eine Aktualisierungsmöglichkeit seitens des Herstellers bereitgestellt oder von einem anderen Softwarehersteller, der das Produkt nicht hergestellt hat, aktualisiert wird, ist unüblich. Herstellung und Bereitstellung von Software können daher nicht voneinander getrennt werden und stehen unmittelbar in einem Zusammenhang. Sie bilden überdies ein sich sinnvoll ergänzendes Leistungspaket. Folglich sind Programmierung bzw. Herstellung und Bereitstellung von Computersoftware gleichartig.

E. 5.3

Zusammenfassend wird in der Klasse 9 für die Waren *mécanismes pour appareils à prépaiement* der angefochtenen Marke Warengleichartigkeit verneint. Für die übrigen umstrittenen Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke der Klassen 9 und 42 wird Gleichartigkeit mit jenen der Widerspruchsmarke festgestellt.

E. 6.1

Angesichts dessen gilt es nun zu prüfen, ob bezüglich den in den Klassen 9 und 42 beanspruchten Waren, für welche eine Gleichartigkeit bejaht wurde, Zeichenähnlichkeit besteht. Die Widerspruchsmarke "JUKE" ist eine reine Wortmarke. Ihr gegenüber steht die kombinierte Wort-/Bildmarke "JOOK VIDEO (fig.)".

E. 6.2

In optischer Hinsicht unterscheiden sich die Marken darin, dass die Widerspruchsmarke lediglich aus dem Worтеlement "JUKE" besteht, die angefochtene Marke hingegen aus dem Begriff "JOOK VIDEO" und einer Grafik in Form eines Quadrats mit abgerundeten Ecken, das in unterschiedlichen Verläufen der Farbe violett eingefärbt ist. In diesem ist mittig das Worтеlement "JOOK" und in der rechten oberen Ecke ein sternartiges weisses Gebilde angebracht. Das Worтеlement "JOOK" weist unterschiedliche Töne der Farbe Lila und die Farbe Weiss auf. Darunter befindet sich in kleinerer Schriftgrösse das weiss gehaltene Worтеlement "VIDEO" sowie links neben des Worтеlements ein grafisches Element in Form eines kleinen Rechtecks in Hellviolett mit abgerundeten Ecken und mit einer weissen Pfeilspitze in seiner Mitte. Elemente wie das vorgenannte werden üblicherweise als Starttaste verwendet. Im Gesamteindruck wirkt die Graphik wie eine App für Videos, welche den Namen "JOOK" trägt. Entsprechend erweist sich vorliegend primär das Worтеlement der angefochtenen Marke als prägend (vgl. Eugen Marbach, a.a.O., Rz. 864; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 6.1.1-2 VICTORINOX / MILTRORINOX mit Hinweisen). Das Bildelement der angefochtenen

Marke vermag das Worтеlement "JOOK" aufgrund der dominanten Positionierung in der Mitte des Zeichens und der Schriftgrösse, wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid zutreffend festgestellt hat, nicht in den Hintergrund zu verdrängen. Die angefochtene Marke weist gegenüber der Widerspruchsmarke das weitere Worтеlement "VIDEO" auf, welches indessen wie erwähnt im Gesamteindruck in den Hintergrund rückt. Beim Vergleich der beiden Wortbestandteile "JUKE" und "JOOK" ergibt sich eine optische Ähnlichkeit des Worтеlements der angefochtenen Marke mit der Widerspruchsmarke durch die Übernahme der in der Widerspruchsmarke enthaltenen Buchstaben J und K in derselben Abfolge und dieselbe Buchstabenanzahl von vier Grossbuchstaben. Der doppelte Buchstabe O statt U (mit ähnlichem Lautbild) und der fehlende (stumme) Buchstabe E bei der angefochtenen Marke vermag den Zeichenabstand zur Widerspruchsmarke nicht bedeutend zu vergrössern, auch wenn bei Kurzzeichen eine Abweichung in einem Buchstaben vielfach bereits genügt, um die Zeichenähnlichkeit zu bannen (vgl. E. 3.6 vorstehend). Insgesamt ist daher in optischer Hinsicht eine Ähnlichkeit der beiden strittigen Zeichen gegeben.

E. 6.3

Bei der Prüfung des Klangbilds ist die Aussprache in allen Landesteilen und allen Landessprachen zu berücksichtigen. Eine fremdsprachige Aussprache ist zu berücksichtigen, wenn die Abnehmer dieser entsprechenden Fremdsprache mächtig sind (Gallus Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 142; Christoph Willi, a.a.O., Art. 3 Rz. 71 f.). Die Widerspruchsmarke "JUKE" besteht aus einer - auch im Amerikanischen üblichen (vgl. <www.merriam-webster.com/dictionary/juke%20joint>, abgerufen am 3. März 2015) - Abkürzung des englischen Wortes «jukebox». Es kann davon ausgegangen werden, dass es vom massgebenden Verkehrskreis als englischsprachiger Herkunft verstanden und entsprechend als [u:k] ausgesprochen wird. Weil das Element "JOOK" der angefochtenen Marke in den Nationalsprachen der Schweiz keinen offensichtlichen Sinngehalt aufweist, ist jedenfalls nicht auszuschliessen, dass auch dieses von den meisten Abnehmern englisch ausgesprochen wird. Der Begriff «jukebox» stammt aus der kreolischen Sprache und leitet sich seinerseits von «jook» bzw. «juke» ab (<http://de.wikipedia.org/wiki/Jukebox>, abgerufen am 3. März 2015). Wie sich bereits aufgrund dieser Abstammung des Wortes «jukebox» von «jook» bzw. «juke» zeigt, werden «jook» und «juke» im Englischen phonetisch zumindest nahezu identisch ausgesprochen ([u:k]). Bei Fantasiemarken, wie der vorliegend angefochtenen Marke "JOOK VIDEO", sind nicht alle theoretisch denkbaren, sondern lediglich die aufgrund allgemeiner Sprachregeln naheliegenden Aussprachemöglichkeiten zu berücksichtigen (vgl. Gallus Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 143). Es ist nicht davon auszugehen, dass der erste Wortteil der angefochtenen Marke als [jook], [oo:k] oder in einer anderen phonetischen Ausdrucksweise mit «oo» statt «u» ausgesprochen wird, welche sich klanglich wesentlich von [u:k] unterscheidet. Das erste einsilbige Worтеlement der angefochtenen Marke "JOOK VIDEO" übernimmt somit das klanglich prägende Element der einsilbigen Widerspruchsmarke "JUKE". Das zusätzliche Worтеlement "VIDEO" der angefochtenen Marke vermag in klanglicher Hinsicht keinen Abstand zur Widerspruchsmarke herzustellen. Entsprechend kann eine Zeichenähnlichkeit in phonetischer Hinsicht nicht ausgeschlossen werden.

E. 6.4

Allenfalls könnte der Sinngehalt der konfligierenden Zeichen die festgestellte optische und akustische Ähnlichkeit der Zeichen wettmachen. Dies kann ausnahmsweise der Fall sein, wenn der unterschiedliche Sinngehalt in allen Sprachregionen der Schweiz beim Hören

oder Lesen sofort und unwillkürlich erkannt wird (BGE 121 III 377 E. 3c Boss / Boks; RKGE in sic! 1998 S. 405 E. 4 Elle / NaturElle collection; Gallus Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 168 mit Hinweisen). Das Worтеlement "JUKE" der Widerspruchsmarke stellt eine Abkürzung für das englische Wort «Jukebox» dar (E. 6.3 hiervor), welchem die Bedeutung eines Musikautomaten zukommt. Aufgrund der Herleitung dieses englischen Begriffs vom kreolischen «juke» bzw. «jook» (ebenfalls E. 6.3 vorstehend) kann dem ersten Worтеlement der angefochtenen Marke "JOOK VIDEO" somit dieselbe Bedeutung wie jene der Widerspruchsmarke "JUKE" zugeschrieben werden. Eine davon unabhängige, eigenständige Bedeutung, die vorliegend in Betracht käme, ist nicht ersichtlich. Wenn dem Zeichen "JOOK" überhaupt eine Bedeutung zugemessen werden kann, dann nur jene der Jukebox unter Bezugnahme auf die Herleitung dieses englischen Wortes vom kreolischen «jook» anstelle des äquivalenten «juke». Dies ergibt eine sinngeltliche Identität, zumindest aber grosse Nähe zum Widerspruchszeichen. Sowohl "JOOK" als auch "JUKE" wecken gleichermassen Assoziationen an eine Jukebox, ohne selbst direkt diese Bedeutung zu haben. Die von der Vorinstanz im angefochtenen Entscheid erwähnte Bedeutung von «juke» als «jemanden geschickt umgehen» gehört gemäss <www.pons.de> (abgerufen am 5. März 2015) zum amerikanischen Football-Slang und kann damit als spezifischer Begriffs einer in der Schweiz nicht stark verbreiteten Sportart nicht als den Abnehmern bekannt erachtet werden. Mithin steht fest, dass kein rechtsgenügender Unterschied auf der Sinngeltsebene ersichtlich ist, der eine akustische und optische Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermag.

E. 6.5

Folglich kann festgehalten werden, dass die Wort-/Bildmarke "JOOK VIDEO (fig.)" und die Wortmarke "JUKE" ähnliche Zeichen sind.

E. 7

Schliesslich muss die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt werden.

E. 7.1

Die Verwechslungsgefahr kann etwa dann ausgeschlossen werden, wenn die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt und aufgrund dessen nur einen kleineren geschützten Ähnlichkeitsbereich beanspruchen kann (BGE 122 III 385 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 7.2 Lifetex/Lifetea und B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 Aromata/Aromathera). Von einem schmalen Schutzbereich ist insbesondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes oder wesentliche Teile davon stark beschreibend oder gar gemeinfrei sind (Gallus Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 86 f.; Eugen Marbach, a.a.O., Rz. 981 mit Hinweisen). Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidene Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

E. 7.2

Die Vorinstanz geht von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mit normalem Schutzzumfang aus. Der Wortbestandteil "JUKE" sei im Zusammenhang mit den interessierenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 in der Bedeutung von «jemanden geschickt umgehen» als nicht direkt beschreibend einzustufen (angefochtener Entscheid). Die Beschwerdeführerin macht hingegen geltend, dass der Widerspruchsmarke ein erkennbarer und beschreibender Sinngelt zukomme, da

es sich um eine moderne Version der altbekannten «Jukebox» handle (Replik). Die Beschwerdegegnerin beurteilt ihr Zeichen "JUKE" als zumindest durchschnittlich kennzeichnend (Beschwerdeantwort).

E. 7.3

Die Widerspruchsmarke "JUKE" hat in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 keinen unmittelbar beschreibenden Charakter, da unter dieser Marke keine Jukebox im herkömmlichen Sinne angeboten wird. Es ist lediglich insofern ein beschreibender Charakter zu bejahen, als die Marke insbesondere für Dienstleistungen im Zusammenhang mit entgeltlichem Herunterladen von Musik aus dem Internet beansprucht wird, welche als digitale Analogie zu einer Jukebox erachtet werden können. Dieser beschreibende Charakter ist allerdings weder direkt erkennbar noch stark. Die Marke "JUKE" ist zudem nicht gemeinfrei. Der Widerspruchsmarke kann in einer Gesamtbetrachtung folglich eine mindestens normale Kennzeichnungskraft attestiert werden.

E. 7.4

Die Vorinstanz kommt somit im Ergebnis zu Recht zum Schluss, dass die Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft hat und einen normalen Schutzzumfang besitzt.

E. 8.1

Abschliessend ist in einer wertenden Gesamtbeurteilung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, zu entscheiden, ob zwischen den konfligierenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht.

E. 8.2

Bei privaten Käufern von elektronischen Geräten und Zubehör (Klasse 9) und privaten Benutzern von bereitgestellten Computerprogrammen und Computersoftware (Klasse 42) ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen. Eine erhöhte Aufmerksamkeit der vorliegend relevanten Abnehmerkreise, welche möglicherweise auch Spezialisten umfasst, kann bei einzelnen der zu beurteilenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 zwar durchaus vorliegen. Ausschlaggebend ist jedoch die durchschnittliche Aufmerksamkeit des breiten Publikums (vgl. E. 4.3 hiervor). Bei den gegenüberstehenden gleichen und gleichartigen Waren (E. 5.3 vorstehend) ist daher zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen ein strenger Massstab anzuwenden. Dies gilt auch für die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen, da sie teilweise gleich, teilweise stark gleichartig sind (vgl. E. 5.3 hiervor in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid). Der massgebliche Aufmerksamkeitsgrad ist - wie oben erwähnt - für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 derjenige des breiten Publikums. Bei Annahme einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und in Kombination des strengen anzuwendenden Massstabes führt die lautliche und sinngeltliche Übernahme der Widerspruchsmarke "JUKE" im prägenden Wortelement "JOOK" der angefochtenen Marke "JOOK VIDEO (fig.)" für die massgeblichen Verkehrskreise zu einer Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen. Im Rahmen der festgestellten Warengleichheit bzw. -gleichartigkeit für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 - ausgenommen mécanismes pour appareils à prépaiement nebst extincteurs -

und 42 (siehe E. 5.3 hiervor in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid) besteht somit die Gefahr von Fehlzurechnungen. Ob bei all diesen Waren und Dienstleistungen ergänzend auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht, kann beim vorliegenden Ergebnis offen gelassen werden.

E. 8.3

Für jene Waren, die mit den Waren der Widerspruchsmarken weder gleich noch gleichartig sind, das heisst insbesondere *mécanismes pour appareils à prépaiement* der Klasse 9, besteht unter Art. 3 Abs. 1 Bst. c MschG keine Verwechslungsgefahr.

E. 8.4

Die Beschwerde ist damit teilweise gutzuheissen. Der angefochtene Entscheid vom 19. Dezember 2013 ist insoweit aufzuheben, als er der angefochtenen Marke "JOOK VIDEO (fig.)" für *mécanismes pour appareils à prépaiement* der Klasse 9 den Schutz in der Schweiz definitiv verweigert. Der Widerspruch ist in diesem Umfang abzuweisen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

E. 9.1

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 dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Dessen Schätzung hat sich nach Lehre und Rechtsprechung 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 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 *we make ideas work* mit Hinweis). 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. Beim vorliegenden Ausgang des Beschwerdeverfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin ungefähr zu einem Zehntel. Die Kosten dieses Verfahrens sind daher der Beschwerdeführerin zu neun Zehntel und der Beschwerdegegnerin zu einem Zehntel aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 VwVG). Der einbezahlte Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 4'000.- ist somit im Betrag von Fr. 3'600.- zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden. Der Restbetrag von Fr. 400.- ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten. In diesem Umfang sind die Verfahrenskosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.

E. 9.2

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin im Umfang des Obsiegens eine angemessene Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzulegen (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Die Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin haben dem Bundesverwaltungsgericht zusammen mit der Duplik eine pauschale Kostennote in der Höhe von Fr. 3'000.- eingereicht. Sie erscheint in Würdigung der Aktenlage als angemessen. Entsprechend dem Ausmass des Obsiegens zu rund neun Zehntel erscheint daher eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 2'700.- (inkl. Auslagen) als gerechtfertigt (Art. 9 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 Abs. 2 VGKE).

E. 9.3

Die Vorinstanz sprach der Beschwerdegegnerin für das erstinstanzliche Verfahren eine volle Parteientschädigung von Fr. 1'800.- zu. Die Beschwerdegegnerin dringt mit ihrem Widerspruch in einer Gesamtbetrachtung des vorinstanzlichen Widerspruchsverfahrens wie im Beschwerdeverfahren insgesamt zu rund neun Zehntel durch, die Beschwerdeführerin mit ihren Anträgen zu einem Zehntel. In Abänderung der Entschädigungsverlegung durch die Vorinstanz wird eine Parteientschädigung für die Beschwerdegegnerin von neun Zehntel festgelegt, die sich nach der Verrechnung mit der Parteientschädigung von einem Zehntel für die Beschwerdeführerin auf die verbleibende Differenz von Fr. 1'440.- beläuft. Diese ist von der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin zu leisten.

E. 9.4

Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Ingolstadt, Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MwSt-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung sowohl im Beschwerdeverfahren als auch im vorinstanzlichen Verfahren exklusive MwSt aufzufassen ist.

E. 10

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

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.