

BVGer B-3757/2011 vom 12. April 2013

Bundesverwaltungsgericht, 2013-04-12, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3757_2011

FR: TAF B-3757/2011 du 12 avril 2013

IT: TAF B-3757/2011 del 12 aprile 2013

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 des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG], SR 173.32). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1

Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die 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 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

E. 2.2

Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 8). Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a Securitas/Securicall). Dabei ist nicht nur von einer Verwechslungsgefahr auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien ein und

desselben Unternehmens oder verschiedener, wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr: BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller, BGE 122 III 382 E. 1 Kamillosan/Kamillon, Kamillan, je mit weiteren Hinweisen).

E. 2.3

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 20120 E. 2.4 Plus/Plusplus [fig.]; Gallus Joller, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 122 II 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1139/2009 vom Juli 2010 E. 3.3 Pernaton/Pernadol, mit Hinweisen; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 74, mit zahlreichen Hinweisen auf Rechtsprechung und Literatur). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3 Pernaton/Pernadol, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 Aromata/Aromathera). Dagegen gelten Fantasiemarken, die mit einem gewissen Aufwand an Arbeit und Kreativität geschaffen wurden, als stark (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009 [hiernach: Marbach, SIWR III/1], N. 979, mit Hinweisen).

E. 2.4

Hat sich ein ursprünglich im Gemeingut stehendes Zeichen im Verkehr durchgesetzt, verfügt es grundsätzlich nicht mehr über eine schwache, sondern eine normale Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang. Aufgrund der Umstände kann der Schutzzumfang stark sein. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass er ausnahmsweise schwach bleibt (vgl. hierzu Joller, a.a.O., Art. 3 N. 110 ff, Marbach, SIWR III/1, N. 983 ff.). Die Stärke einer Marke muss nicht für alle Produkte gleich sein (Marbach, SIWR III/1, N. 978).

E. 2.5

Die Verkehrsdurchsetzung ist für die Eintragung einer zum Gemeingut gehörenden Marke gemäss Art. 2 Bst. a MSchG vorausgesetzt. Für das Widerspruchsverfahren verweist Art. 31 MSchG jedoch ausschliesslich auf Art. 3 Abs. 1 MSchG; im Rahmen des verwaltungsrechtlichen Widerspruchsverfahrens prüft das Gericht deshalb lediglich das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr als relativen Ausschlussgrund, nicht auch die absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 MSchG. Die Frage des erhöhten Schutzzumfangs einer Marke infolge ihrer gesteigerten Bekanntheit ist als Tatbestand, wenn auch nicht als Rechtsfrage, mit jener verwandt, ob eine Marke durch Verkehrsdurchsetzung Schutz erlangt (vgl. BGE 130 III 267 E. 4.7.3 Tripp Trapp, wo die Notorietät einer Marke als Verkehrsgeltung im massgebenden Kreis beschrieben wird). Die Grundsätze von Art. 2 MSchG sind entsprechend auf die im Widerspruchsverfahren zu beurteilende Kennzeichnungskraft anwendbar (Gregor Wild, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 31 N. 9, mit Hinweisen;

vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 5.2 Plus/Plusplus [fig.]).

E. 2.6

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist im Widerspruchsverfahren auf den Registereintrag der Marken beschränkt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1396/2011 vom 3. Januar 2012 E. 2.5 Tsarine/Cave Tsalline (fig.), mit Hinweisen auf Literatur und Rechtsprechung).

E. 2.7

Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas; BGE 121 III 377 E. 2b Boss/Boks). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan/Kamillon, Kamillan, BGE 119 II 473 E. 2c Radion/Radomat; Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 11. September 2001 in: sic! 2002 S. 101 E. 6 Mikron [fig.]/Mikromat [fig.]). Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl 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 weiteren Hinweisen).

E. 2.8

Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, liegt keine markenrechtliche Zeichenähnlichkeit vor (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 vom 9. Februar 2008 E. 9.3 KaSa/Biocasa; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 125 f., mit Hinweisen, Christoph Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 133 ff.). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht einfach wegzustreichen, sondern in Anrechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeichnungskraft dennoch im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 2.5 Murino/Murolino, mit Hinweisen).

E. 2.9

Englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece). Vom breiten Publikum kann nach der Rechtsprechung jedoch nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln und keine perfekten Englischkenntnisse erwartet werden (BGE 125 III 193 E. 1c Budweiser, BGE 108 II 487 E. 3 Vantage; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 Ironwood, mit weiteren Hinweisen). Fachkreise verfügen dagegen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A.455/2008 vom

1. Dezember 2008 E. 4.3 AdRank; vgl. zum Ganzen David Aschmann, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009 Art. 2 Bst, a N. 112 f., mit Beispielen aus der Rechtsprechung).

E. 3.1

Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 1, 6 f. und 11). Dabei ist das Warenverzeichnis der älteren Marke der Ausgangspunkt (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 49). Die hier interessierenden Produkte und Dienstleistungen der Marke WeightWatchers (fig.) dienen der Gewichtskontrolle bzw. -reduktion oder können unter anderem dazu benutzt werden (z.B. "Rechenmaschinen" bei WeightWatchers [fig.]). Einerseits richten sie sich an Durchschnittskonsumenten, die ihr Gewicht reduzieren oder beibehalten wollen und die Produkte und Dienstleistungen über längere Zeit oder gelegentlich beanspruchen. Zu den massgeblichen Verkehrskreisen gehören andererseits auch Fachleute, die auf dem Gebiet der Gewichtsreduktion behandelnd oder beratend tätig sind sowie Händler der beanspruchten Produkte. Bei den Durchschnittskonsumenten kann davon ausgegangen werden, dass sie diesen Produkten und Dienstleistungen eine normale Aufmerksamkeit entgegenbringen. Von den Fachleuten kann hingegen eine grössere Aufmerksamkeit vorausgesetzt werden.

E. 3.2

Vor einem Zeichenvergleich ist weiter zu prüfen, ob die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gleichartig sind. Identisch sind die für das Zeichen WatchWT (fig.) eingetragenen "Waagen" und "Körperfettwaagen" mit den für das Zeichen WeightWatchers (fig.) beanspruchten "Waagen für Esswaren und Körper" in Klasse 9 sowie die "Beratung im Bereich der Gewichtskontrolle" in Klasse 44 bei beiden Zeichen. Die übrigen Waren und Dienstleistungen sind nicht identisch aber zumindest teilweise gleichartig. Die Frage ob - wie dies die Vorinstanz entschied - alle als gleichartig betrachtet werden können, kann - wie aus den nachfolgenden Erwägungen hervorgeht (vgl. Erw. 5.11) - offen bleiben.

E. 4

Die zu vergleichenden Zeichen WeightWatchers (fig.) und WatchWT (fig.) bestehen beide aus einem Bild- und einem Wortelement. Beide enthalten im Wortteil englische Wörter bzw. eine Abkürzung.

E. 4.1.1

Die englischen Wörter und die Abkürzung haben folgende Bedeutung: "Watch" kann verschieden übersetzt werden. Als Substantiv ist es die Wache, aber auch die (Armband-, Taschen-) Uhr, eine Bedeutung, die hier aufgrund der beanspruchten Produkte nicht im Vordergrund steht. Als Verb hat "watch" die Bedeutung von "betrachten, schauen, zusehen, aufpassen"; "watcher" - im Zeichen wird der Plural "watchers" verwendet - ist der "Wächter, Beobachter"; "weight" bedeutet insb. Gewicht; "WT" ist die Abkürzung für "weight"; "weight watcher" ist gemäss Wörterbuch "jemand, der auf sein Gewicht achtet" (alle: Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0).

E. 4.1.2

"Watch", "watcher" und "weight" können zum allgemein verständlichen englischen Grundwortschatz gezählt werden (vgl. die Einträge von "weight" und "watch", aus dem "watcher" abgeleitet werden kann, in: Pons, Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart

2006; ferner die Verwendung von "watch" im Duden online: die Watchlist, bzw. Watchliste). Bei "weight watcher" ergibt sich die Bedeutung "jemand, der auf sein Gewicht achtet" bereits aus der Kombination der Übersetzungen beider Wörter. Die Abkürzung "WT" kann hingegen nicht zum Grundwortschatz gezählt werden. Auch Fachleuten der hier massgebenden Bereiche dürfte sie kaum bekannt sein, denn während Abkürzungen der Gewichtseinheiten (wie "kg") allgemein üblich sind, wird das Wort "Gewicht" in der Regel nicht abgekürzt.

E. 4.2

Die Zeichen stimmen überein im Wort bzw. Wortteil "watch". Unterschiedlich ist dessen Verwendung. Im angefochtenen Zeichen steht es als Verb an erster Stelle, bei der Widerspruchsmarke ist es Teil des an zweiter Stelle stehenden Substantivs "watchers". Das Widerspruchszeichen enthält zudem das Wort "weight"; im angefochtenen Zeichen findet sich die Abkürzung "WT", die eine Abkürzung von "weight" ist. Zwar gehört sie nicht zum Grundwortschatz. Da die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für die Gewichtsreduktion bzw. -überwachung eingesetzt werden können, liegt ein Verständnis im Sinne von "weight" nahe. Eine gewisse Ähnlichkeit mit "weight" ergibt sich ferner dadurch, dass die Abkürzung aus dessen beiden in der Aussprache massgebenden Konsonanten besteht (vgl. die Aussprache von "weight" in Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0).

E. 4.3

In der Gestaltung der Wortelemente identisch ist das Fehlen von Abständen zwischen den beiden Wörtern in WeightWatchers (fig.) bzw. dem Wort und der Abkürzung in WatchWT (fig.). Ebenfalls gleich ist in beiden Zeichen der Beginn der Wortelemente bzw. des Wortelements und der Abkürzung mit einem grossgeschriebenen "W". Das jüngere Zeichen enthält jedoch mit dem "T" einen weiteren Grossbuchstaben. Unterschiedlich ist die Länge der Wortelemente. "WeightWatchers" ist zudem in einer einheitlichen Schrift geschrieben, bei WatchWT (fig.) ist "WT" feiner gestaltet als das voranstehende "watch" und das Bildelement. In den beiden Zeichen werden schliesslich unterschiedliche Schriftarten verwendet, was vor allem bei den Grossbuchstaben "W" auffällt.

E. 4.4

Der Wortklang der angefochtenen Marke hängt weitgehend von der Aussprache der Abkürzung "WT" ab. Unabhängig davon ergibt sich bereits ein Unterschied aus der Anordnung des übereinstimmenden Wortes bzw. Wortteils "watch" sowie aus der unterschiedlichen Silbenzahl von "watch" und "watchers".

E. 4.5

Die Bildelemente sind jeweils auf der linken Seite, d.h. am Anfang des Wortelements angebracht. Beim Zeichen WatchWT (fig.) handelt es sich um zwei Halbkreise, die sich in der Mitte beinahe berühren und aussen offen sind. In der Mitte im oberen Teil befindet sich ein runder Punkt. Bei der Marke WeightWatchers (fig.) sind rechts drei verschachtelte Kreisteile ungleicher Länge angebracht. Die grafischen Elemente beider Zeichen sind verglichen mit dem Wortelement klein. Übereinstimmung herrscht bezüglich der Position der Bildelemente und ihrer Grösse im Vergleich zu den Buchstaben. Eine derartige Darstellung ist allerdings für Marken nicht aussergewöhnlich. Im Weiteren bestehen beide Bildelemente ganz bzw. hauptsächlich aus Teilen von Kreisen. Kreiselemente sind bei Marken eher trivial. Die Anordnung der Kreisteile in den beiden Marken ergibt kein

identisches oder auch nur ähnliches Bild. Während diese zusammen mit dem Punkt bei WatchWT (fig.) als vereinfachte Darstellung einer Person erkannt werden können, ist das Bildelement bei WeightWatchers (fig.) rein dekorativ.

E. 4.6

Für den Sinngehalt der Zeichen ist ausschlaggebend, wie die massgeblichen Verkehrskreise diese verstehen. "Weight watcher" - im Widerspruchszeichen zusammen geschrieben und im Plural - ist, wie oben erwähnt, "jemand, der auf sein Gewicht achtet". Sofern "WT" als Abkürzung für "weight" verstanden wird, hat "WatchWT" den gleichen Sinngehalt. Andernfalls kann das im Zeichen vorangestellte "watch" auch als "(an)schauen, betrachten" verstanden werden, wobei offen ist, als was das Anschauungsobjekt "WT" gedeutet wird und welcher Sinngehalt dadurch entsteht.

E. 5.1

Um das Vorliegen der Verwechslungsgefahr zu beurteilen, ist zunächst der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und damit deren Kennzeichnungskraft zu prüfen.

E. 5.2

In der Widerspruchsmarke dominiert das Wortelelement "WeightWatchers". Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen können - auch wenn es teilweise für sie noch andere Verwendungsmöglichkeiten gibt - alle für die Gewichtsreduktion, Gewichtsüberwachung eingesetzt werden. Wenn es um das Beobachten, Überwachen des Gewichts geht, ist "WeightWatchers" beschreibend und somit dem Gemeingut zuzurechnen. Das Zeichen enthält zudem ein grafisches Element. Die Vorinstanz geht davon aus, dass die Unterscheidungskraft der Wort-/Bildmarke WeightWatchers (fig.) auf diesem grafischen Element beruht. Es besteht aus drei Kreisteilen, die rechts vom Zeichen angebracht sind. Verglichen mit dem Rest des Zeichens ist es klein und vermag die Marke nicht zu dominieren. Demzufolge wäre von einem geringen Schutzzumfang des Zeichens WeightWatchers (fig.) auszugehen.

E. 5.3

Die Beschwerdeführerin beruft sich jedoch auf den erhöhten Schutzzumfang der Marke WeightWatchers (fig.) und die Bekanntheit des Wortelements "WeightWatchers" infolge langjährigen Gebrauchs und intensiver Werbung. Sie verweist dazu auf ihre verschiedenen Marken, die Benutzung des Zeichens WeightWatchers seit 1974 und die für die massgebenden Waren und Dienstleistungen als durchgesetzt eingetragenen Marken (genannt werden im Beschwerdeverfahren die Wortmarken Nr. P-375130, P-514053 und P-509578, im vorinstanzlichen Verfahren zudem P-435551).

E. 5.4

Der vorliegende Widerspruch stützt sich nicht auf die von der Beschwerdeführerin genannten durchgesetzten Marken. Widerspruchsmarke ist die Wort-/Bildmarke Nr. 538251 WeightWatchers (fig.). Diese wurde am 7. Juli 2005 hinterlegt und ist für keine der beanspruchten Waren und Dienstleistungen durchgesetzt.

E. 5.5

Die Beschwerdeführerin reichte zudem zahlreiche Beweismittel ein. Diese betreffen nur zu einem Teil die hier zur Diskussion stehende Wort-/Bildmarke, alle hingegen beziehen sich auf das in verschiedenen Marken der Beschwerdeführerin verwendete Wortelelement

"WeightWatchers". Eingereicht wurden insbesondere zwei Coop Marktforschungsberichte von 2007 betr. Kundenzufriedenheit und Bekanntheit Coop Lifestyle WeightWatchers, die sich um die von Coop verkauften kalorienreduzierten Lebensmittel beziehen, ein Studienbericht von 2007 betr. Bekanntheit (Brand Awareness) von "WeightWatchers", Informationsmaterial für Kunden (wie z.B. Kundenanschriften, Preislisten und Pauschalangebote, Rezeptbüchlein), je ein Magazin von WeightWatchers in deutscher und französischer Sprache mit dem Titel "WeightWatchers", eine Liste der Schweizer Marken der Widersprechenden, eine Aufstellung der Werbekosten, sowie Pressedossier, Medienmitteilung und Zeitschriften- bzw. Zeitungsartikel.

E. 5.6

Die Beschwerdeführerin kann zwar, insbesondere mit den Marktforschungsberichten Coop und der Studie betreffend Brand Awareness, eine erhöhte Bekanntheit der Wortkombination "WeightWatchers" im Bereich der Gewichtsreduktion bzw. -überwachung nachweisen. Diese, wie auch ein Teil der andern Unterlagen, beziehen sich jedoch nur auf den Begriff "WeightWatchers". Nicht nachgewiesen werden kann mit den eingereichten Unterlagen eine erhöhte Bekanntheit der Wort-/Bildmarke WeightWatchers (fig.) oder des im vorinstanzlichen Verfahren erwähnten "WW".

E. 5.7

Aufgrund der Bekanntheit der Wortkombination im Zeichen ist von einem höheren Schutzzumfang auszugehen. Für die hier interessierende Wort-/Bildmarke kann aber höchstens ein normaler Schutzzumfang angenommen werden. Ob dies für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen gilt, kann offen bleiben.

E. 5.8

Unter Berücksichtigung dieses Schutzzumfangs sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Wort-/Bildmarken zu vergleichen. Massgebend ist der Gesamteindruck.

E. 5.9

Die Widerspruchsmarke kann für die Wortkombination "WeightWatchers" eine erhöhte Bekanntheit nachweisen, so dass diese zum dominanten Element der Marke wird. Nur die Wortkombination verfügt über eine gesteigerte Bekanntheit und prägt damit die Marke. Einzelne bleiben die beiden Wörter "weight" und "watchers" im Zusammenhang mit den zur Diskussion stehenden Waren und Dienstleistungen beschreibend und gehören dem Gemeingut an. Eine Übereinstimmung in solchen nicht kennzeichnenden Bestandteilen kann grundsätzlich noch keine Verwechslungsgefahr begründen.

E. 5.10

Wie oben dargelegt, gleicht das Wortelement der angefochtenen Marke der prägenden Wortkombination der Widerspruchsmarke. Dass das jüngere Zeichen das Verb "watch" und die Widerspruchsmarke das Substantiv "watchers" enthalten, fällt kaum ins Gewicht. Ein gewisser Abstand zur Widerspruchsmarke entsteht bei der angefochtenen Marke durch die umgekehrte Wortfolge. Im Weiteren verwendet das jüngere Zeichen nicht das Wort "weight", sondern "WT". Diese Abkürzung gehört nicht zum Grundwortschatz. Zwar kann sie im Sinne von "weight" verstanden oder insbesondere aufgrund der Übernahme der beiden wichtigen Konsonanten als ähnlich aufgefasst werden. Dies bedarf jedoch einer Interpretation der beiden Buchstaben. Die Ähnlichkeit der beiden Wortelemente ist somit

nicht spontan, sondern nur mit einem gewissen Gedankenaufwand erkennbar. Dies führt zu einem zusätzlichen Abstand zwischen den Zeichen, so dass insgesamt die Begriffskombination der angefochtenen Marke unterscheidbar von derjenigen der Widerspruchsmarke wird. Der bekannten und prägenden Wortkombination des Widerspruchszeichens steht demzufolge ein ähnliches aber unterscheidbares Worтеlement in der jüngeren Marke gegenüber. Im Gesamteindruck ebenfalls berücksichtigt werden müssen die Bildelemente und die grafische Gestaltung der Worтеlemente. Diese wirken durch ihre Verschiedenheit zusätzlich der Verwechslungsgefahr entgegen. Der Sinngehalt der Zeichen, wenn er identisch im Sinne der Gewichtüberwachung wahrgenommen wird, vermag, da er beschreibend bezüglich der beanspruchten Produkte bleibt, keine Verwechslungsgefahr zu begründen.

E. 5.11

Diese Unterschiede reichen aus, um selbst ausgehend von einem normalen Schutzzumfang des Zeichens WeightWatchers (fig.), durchschnittlicher Aufmerksamkeit und ähnlichen oder identischen Produkten eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

E. 5.12

Auch eine Fehlzurechnung im Sinne einer Serienmarke kann ausgeschlossen werden, da die angefochtene Marke insbesondere nicht das für die ältere Marke typische Worтеlement "WeightWatchers" übernimmt. Die Übereinstimmung in gemeinfreien Elementen - wie insbesondere dem (beschreibenden) Sinngehalt - lässt keinen Schluss auf eine Markenserie zu.

E. 6

Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet und ist abzuweisen.

E. 7.1

Bei diesem Ausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig. Die Beschwerdegegnerin hat Anspruch auf eine angemessene Parteientschädigung (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 7.2

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit -sache, 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), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D], mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festgelegt und mit dem am 15. August 2011 einbezahlten Kostenvorschuss im gleichen Betrag verrechnet. Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Sie ist gemäss Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Die Beschwerdegegnerin hat mit ihrer Stellungnahme vom 19. September 2011 eine Kostennote mit einem Totalbetrag von Fr. 2'300.- für das Beschwerdeverfahren

eingereicht.

E. 8

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG; SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

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