

# **BVGer B-4612/2019 vom 18. März 2021**

Bundesverwaltungsgericht, 2021-03-18, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-4612\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4612_2019)

FR: TAF B-4612/2019 du 18 mars 2021

IT: TAF B-4612/2019 del 18 marzo 2021

## **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 Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit 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 Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]" ; 128 III 99 E. 2c "Orfina"; Letzterer m.H.).

### **E. 2.2**

Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge. Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 f. "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]" m.H.; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]").

### **E. 2.3**

Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen. Diese werden die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht (BGE 121

III 377 E. 2a "Boss/Boks").

#### **E. 2.4**

Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermaßen prägen (Urteile des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" je m.w.H.). Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren. Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" m.w.H.).

#### **E. 2.5**

Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf eines dieser Kriterien bejaht wird (Urteil des BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 "Monari/Anna Molinari"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillan").

#### **E. 3**

Vorab sind die relevanten Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad festzustellen. Hierfür ist vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke auszugehen (Urteil des BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5 "GEO/Geo influence"). Die Widerspruchsmarke wird für Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klassen 35 sowie 42 beansprucht. Die Vorinstanz erwog, dass die Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 42 von den relevanten Verkehrskreisen mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben bzw. beansprucht werden. Die Beschwerdeführerin schliesst sich dieser Ansicht an. In der Tat werden Waren der Klasse 9 nicht selten von Geschäftspersonen nachgefragt, insbesondere wenn diese wie im vorliegenden Warenverzeichnis zur Analyse und zur Management- oder Strategieentwicklung dienen (vgl. auch Urteil des BVGer B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 4.2 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]"). Dienstleistungen der Klasse 35 und der Klasse 42 richten sich an ein zwar breites, aber typischerweise ebenfalls geschäftlich interessiertes Publikum, weshalb ebenfalls von einer erhöhten Aufmerksamkeit ausgegangen werden kann (vgl. auch Urteil des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 3.2 "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnect [fig.]").

#### **E. 4**

Bezüglich der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen hat die Vorinstanz festgestellt, dass bezüglich der Waren der Klasse 9 teilweise Identität und teilweise

hochgradige Gleichartigkeit vorliege. Bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 42 der angefochtenen Marke hat die Vorinstanz festgestellt, dass diese entweder unter die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 der Widerspruchsmarke subsumiert werden können oder aber hochgradig gleichartig mit den Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke seien. Die Beschwerdeführerin geht mit diesen Feststellungen einig und es gibt keine Anhaltspunkte, von dieser Einschätzung abzuweichen.

#### **E. 5.1**

Weiter muss die Zeichenähnlichkeit evaluiert werden. Die Widerspruchsmarke ist eine Wortmarke bestehend aus den vier Buchstaben HANA. Die angefochtene Marke "Hanalytics (fig.)" beginnt mit denselben Buchstaben. Entsprechend ist von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen.

#### **E. 5.2**

Als nächstes ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu beurteilen. Wie die Vorinstanz feststellte, trägt das Zeichen "HANA" verschiedene Bedeutungen, welche allerdings alle dem breiten Publikum wenig geläufig sein dürften. So tragen eine Gemeinde in Äthiopien, ein Stadtteil von Sanden (NOR), ein Ort auf der Insel Maui (Hawaii, USA) den Namen Hana. Zudem bedeutet Hana auf Japanisch Blume und ist eine abgeänderte Schreibweise des Frauennamens Hanna. Die Beschwerdeführerin argumentiert hingegen, dass Hana in erster Linie als Abkürzung für High Performance Analytic Appliance (dt: Hochleistungsanalyseanwendung) stehe. Die Ortschaften sowie die japanische Bedeutung für Blume und der abgeänderte Frauenname dürften den wenigsten Personen der relevanten Verkehrskreise bekannt sein. Bezüglich der Abkürzung, wie sie die Beschwerdeführerin behauptet, dürfte es gewisse Spezialisten im Bereich der Informationstechnologie geben, welche diese Bedeutung kennen, es scheint indes nicht glaubhaft, dass die Abkürzung High Performance Analytic Appliance einem breiteren Publikum und damit einem grossen Teil der relevanten Verkehrskreise bekannt ist. Die Widerspruchsmarke wird daher überwiegend als Wort ohne konkreten Sinngehalt verstanden und hat damit auch eine normale Kennzeichnungskraft.

#### **E. 6**

Somit gilt es die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

#### **E. 6.1**

Rein formal könnte argumentiert werden, dass das angefochtene Zeichen das Widerspruchszeichen integral übernimmt, da die ersten vier Buchstaben der angefochtenen Marke der kompletten Widerspruchsmarke entsprechen. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr grundsätzlich unzulässig, wenn die ältere Marke nicht wesentlich verändert wird (Urteile des BVGer B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.1 "Metro/Metropool", B-4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]" und B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 2 und 6.1 "Swing/Swing Relaxx, Swing & Relaxx [fig.]" ; RKGE in sic! 2006 S. 269 E. 6 "Michel [fig.]/Michel Compte Waters"; sic! 2005 S. 757 E. 6 "Boss/Airboss"). Eine vollständige Übernahme kann allerdings dann gerechtfertigt sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert oder wenn ein unterschiedlicher Sinngehalt besteht (vgl. BGE 112 II 362 E. 2 "Escolino/Seccolino", 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks" sowie Urteil des BVGer B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.3

"Metro/Metropool") oder wenn die Übereinstimmung sich auf einen gemeinfreien Zeichenbestandteil beschränkt (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillon, Kamillan" sowie Urteil des BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.2.1 und E. 7 "SWISSPRIMBEEF/Appenzeller Prim(e) Beef [fig.]").

## **E. 6.2**

Vorliegend könnte der Ausnahmetatbestand des unterschiedlichen Sinngehaltes der beiden Marken vorliegen. Zum Sinngehalt der Widerspruchsmarke wurde bereits festgehalten, dass HANA mehrere Bedeutungen habe (vgl. E. 5.2 oben). Die angefochtene Marke "Hanalytics (fig.)" hat hingegen keinen offensichtlichen Sinngehalt, enthält aber klar erkennbar das englische Wort analytics. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass "Hanalytics" als Kofferwort von HANA und analytics verstanden werde. Damit wäre indes der Sinngehalt der beiden Marken ähnlich oder zumindest nicht genügend unterschiedlich, um eine Ausnahme vom Verbot der integralen Übernahme der älteren Marke darzustellen.

## **E. 6.3**

Wie in E. 5.2 ausgeführt, kann das Zeichen "HANA" mehreren Bedeutungen zugeordnet werden. Die Beschwerdeführerin beruft sich darauf, dass "HANA" in erster Linie als Abkürzung für High Performance Analytic Appliance verstanden werde. Dies trifft allerdings wohl nur auf ausgewählte Spezialisten der entsprechenden Sparte der Informationstechnologie zu. Dem breiten Publikum und damit dem überwiegenden Teil der relevanten Verkehrskreise ist diese Abkürzung kaum bekannt. Ganz im Gegensatz zum Wort analytics. Dieses englische Wort mit dem fast gleichlautenden deutschen Pendant Analytik ist sofort erkennbar und wird auch vom breiten Publikum verstanden. Daraus folgt, dass die angefochtene Marke nicht als Kofferwort von HANA und analytics wahrgenommen wird, sondern vielmehr die Bedeutung analytics bzw. Analytik den relevanten Verkehrskreisen ins Auge springt und diese durch das vorangestellte H ergänzt wird. Das Wort HANA wird damit von dem klar erkennbaren analytics derart überlagert, dass es kaum mehr wahrgenommen wird und seine Individualität verliert. Entsprechend liegt vorliegend eine Ausnahme von der gängigen Rechtsprechung vor, wonach das ältere Zeichen nicht integral in ein jüngeres Zeichen übernommen werden dürfe. Hinzu tritt, dass die angefochtene Marke weiter über ein Bildelement verfügt, welches in der Widerspruchsmarke nicht enthalten ist. Dieses Bildelement ist zwar eher dekorativ und prägt den Gesamteindruck nicht allzu stark, insgesamt trägt es allerdings nicht unwesentlich dazu bei, eine unterschiedliche Wahrnehmung der beiden Zeichen zu erzeugen. Eine Verwechslungsgefahr ist damit zu verneinen. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist damit abzuweisen.

## **E. 7.1**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit 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 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen

wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Allerdings hat die Beschwerdeführerin die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verlangt, was bei der Beurteilung der Kosten mitberücksichtigt werden muss. Damit sind die Gerichtskosten auf Fr. 5'500.- festzusetzen.

#### **E. 7.2**

Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die obsiegende Beschwerdegegnerin hat im Beschwerdeverfahren allerdings weder Schriftsätze eingereicht noch einen Antrag auf Parteientschädigung gestellt. Entsprechend wird der Beschwerdegegnerin keine Parteientschädigung zugesprochen.

#### **E. 8**

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

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