

# **BVGer B-4753/2012 vom 18. April 2013**

Bundesverwaltungsgericht, 2013-04-18, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-4753\\_2012](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4753_2012)

FR: TAF B-4753/2012 du 18 avril 2013

IT: TAF B-4753/2012 del 18 aprile 2013

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

### **E. 1.2**

Die verspätet eingereichte Vernehmlassung der Beschwerdegegnerin kann trotzdem berücksichtigt werden, soweit sie ausschlaggebend erscheint (Art. 32 Abs. 2 VwVG, André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 3.42).

### **E. 2.1**

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Markenschutzgesetz [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 Appenzeller, BGE 128 III 99 E. 2c Orfina; BGE 126 III 320 E. 6b/bb Apiella; Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 Rz. 8). Dabei ist die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Zeichen zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Boks; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1618/2011 vom 25. September 2012 E. 5.2 Eiffel/Gustave Eiffel [fig.], B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.11 Stenflex/Starflex [fig.], B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 5 Cellini [fig.]/Elini [fig.]; Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 Rz. 45; Christoph Willi,

Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 Rz. 17 ff.).

## **E. 2.2**

Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-137/2009 vom 30. September 2009 E. 5.1.1 Diapason Rogers Commodity Index; B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 Activia und B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 Old Navy), soweit der Schutzzumfang nicht aufgrund einer erfolgreich erhobenen Nichtgebrauchseinrede eingeschränkt wird (Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 235; Willi, a.a.O., Art. 3 Rz. 37). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 Bonewelding [fig.]; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 G-mode/Gmode; Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 300).

## **E. 2.3**

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind 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; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5188/2010 vom 27. Mai 2011 E. 2.3 M&G [fig.]/MG International; Eugen Marbach in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Marbach, Markenrecht], Rz. 872 ff.; Willi, a.a.O., Art. 3 Rz. 69 ff.), wobei eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: sic! 2006 S. 761 E. 4 McDonald's/McLake; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 875; Willi, a.a.O., Art. 3 Rz. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung, die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan; BGE 119 II 473 E. 2c Radion). Die Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesamteindruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise zu beurteilen (BGE 128 III 446 E. 3.2 Appenzeller; BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks; BGE 98 II 141 E. 1 Luwa/Lumatic; David, a.a.O., Art. 3 Rz. 11; Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 121; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 864). Weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, beurteilt sich die Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Abnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Boks, BGE 119 II 476 E. 2d Radion/Radiomat; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 867; David, a.a.O., Rz. 15). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 Bally/Tally; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 Stenflex/Star Flex [fig.]; B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 Fructa/Fructaid).

## **E. 2.4**

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist

anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird; eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen. Auch die Zugehörigkeit der Widerspruchsmarke zu einer Markenserie kann die mittelbare Verwechslungsgefahr erhöhen, wenn diese registriert und ihr Gebrauch glaubhaft gemacht worden ist ("Serienverwechselbarkeit"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 7.3 Anna Molinari; RKGE in: sic! 2005 S. 805 *Suprême des Ducs/Suprême de fromage Eisis Chästerrine* [fig.]; RKGE in sic! 1998 S. 197 Torres, Las Torres/Baron de la Torre; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 965; vgl. Willi, a.a.O., Art. 3 Rz. 12). Starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 Appenzeller; BGE 128 III 97 E. 2a Orfina, BGE 127 III 165 f. E. 2a Securiton/Securicall). Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 385 E. 2a Kamillon/Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 979 m.w.H.). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wurde (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1, E. 6 Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]; B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 10 F1/F1H2O; B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7 Sky/Skype in und Skype out). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Gemeingut anlehnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 jump [fig.]/Jumpman, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008, E. 6, Regulat/H2O3 pH/ Regulat [fig.], B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6, Aromata/Aromathera; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 981). Zum Gemeingut gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde, sofern dies von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden wird und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpft (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 akustische Marke; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 Noblewood; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 Ironwood, B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 Bioscience Accelerator). Weiter kommt allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen Gemeingutcharakter zu (BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece; Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 we make ideas work; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 Noblewood). Schwach sind auch Zeichen, die direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren und Dienstleistungen enthalten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8026/2010 vom 2. Mai 2012 E. 7.1.3 Swissview [fig.]/View; B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.2 Kremlyovskaya/Kremlevka [fig.]; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 378). Der Gemeingutcharakter gilt für den ganzen registrierten Oberbegriff, auch wenn er nur für einen Teil der darunter fallenden Waren zutrifft (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 7.1.2 Noblewood; B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 5.3.5 Snowsport [fig.]; B-7204/2007 vom 1.

Dezember 2008 E. 6 Stencilmaster).

### **E. 3.1**

Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistungen sind vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 180; derselbe, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 7). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte Verwechslungsgefahr wird in der Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello/Yellow Access AG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 Etavis/Estavis 1993; David, a.a.O., Art. 3 Rz. 14) oder es sich um Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. IKB/ICB, ICB [fig.]), während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 347 E. 4.1 trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]; Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 52). Die Bestimmung der Verkehrskreise ist eine Rechtsfrage (BGE 133 III 347 E. 4 trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]; BGE 126 III 317 E. 4b Apiella; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 183).

### **E. 3.2**

Autos werden von mindestens 18-jährigen Privaten, die einen eigenen Führerschein besitzen, und von Unternehmen für ihre Mitarbeiter gemietet oder geleast. Der Abschluss eines langfristigen Autoleasing-, eines kurzfristigen Automietvertrags oder eines Rahmenvertrags für die wiederholte Automiete ist ein zwar verbreitetes, aber kein alltägliches Geschäft und zeitigt erhebliche Kostenfolgen, so dass insgesamt von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ausgegangen werden kann.

### **E. 4.1**

Im vorliegenden Fall stehen sich im strittigen Bereich die Dienstleistungen "Transport, services de location de véhicules, services de prêt ou de remplacement de véhicules, assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage), location de garages et de places de stationnement" in Klasse 39 einerseits und das Leasing von Kraftfahrzeugen in Klasse 36 sowie die Vermietung von Kraftfahrzeugen in Klasse 39 andererseits gegenüber.

### **E. 4.2**

Miet-, Leih- und Ersatzwagen können einerseits von der Garage, die eine Autoreparatur ausführt, andererseits aber von einer Autovermietung bezogen werden, weshalb diese Dienstleistungen substituierbar sind und die "Vermietung von Kraftfahrzeugen" hochgradig gleichartig zu Miet-, Leih- und Ersatzwagen erscheint. Im Bereich des Personentransports können eigene Motorfahrzeuge sowie Bus-, Bahn- und Flugreisen mit Mietwagen substituiert werden. Da Autovermietungen auch Lieferwagen anbieten und der Selbsttransport eine Alternative zu den Dienstleistungen eines Transportunternehmers oder der Bahn darstellt, erscheint auch der Gütertransport mit Mietwagen substituierbar. Somit ist "Transport" gleichartig zur "Vermietung von Kraftfahrzeugen".

### **E. 4.3**

Im Ergebnis besteht Gleichartigkeit zwischen "transport, services de location de véhicules, services de prêt ou de remplacement de véhicules" und "Vermietung von Kraftfahrzeugen".

#### **E. 4.4**

Obwohl das Leasing einen Nutzungsüberlassungsvertrag oder einen atypischen Mietvertrag bezeichnet, wird es überwiegend als Finanzierungsalternative verstanden. Von der Miete unterscheidet es sich dadurch, dass Wartungsarbeiten und Gewährleistungsansprüche auf den Leasingnehmer übertragen werden (Bernhard Berger, Allgemeines Schuldrecht, Bern 2008, Rz. 623; Theo Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Aufl., Zürich 2000, §40 Rz. 11; <http://de.wikipedia.org/wiki/Leasing>, besucht am 25. März 2013). Im Schweizerischen Obligationenrecht wird das Leasing nicht als Mietvertrag, sondern als Innominatvertrag, in dem Elemente verschiedener Vertragstypen kombiniert werden, behandelt (Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 6. Aufl., Bern 2012, Rz. 3.16; Guhl, a.a.O., §40 Rz. 9). Die Abnehmerkreise von Mietwagen benötigen kurzzeitig ein Motorfahrzeug, während die Abnehmer von Leasingwagen damit einen Kauf substituieren. Ein weiteres Indiz ist, dass Leasing den Finanzdienstleistungen der Nizza-Klasse 36, die Miete jedoch der Klasse 39 zugeordnet ist. Nachdem keine anderslautende Rechtsprechungspraxis besteht (offen gelassen im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.3 Mobility) erscheint das "Leasing von Kraftfahrzeugen" aufgrund des Gesagten nicht gleichartig zu Miet-, Leih- und Ersatzwagen, Pannen- und Abschleppdiensten, der Vermietung von Garagen und Parkplätzen sowie Transport.

#### **E. 4.5**

Es erscheint zwar denkbar, dass Autovermietungen aus ökonomischen Überlegungen heraus einen eigenen Pannen- und Abschleppdienst unterhalten, jedoch drängt sich dieser Schluss keineswegs auf und es ist auch nicht ersichtlich, inwieweit der Pannendienst und die Autovermietung eine einheitliche Wertschöpfungskette oder ein sinnvolles Leistungspaket bildeten. Grundsätzlich ist der Pannendienst eher bei Autowerkstätten und Automobilclubs anzusiedeln, wo er die übrigen Aktivitäten ergänzt. Somit besteht keine Gleichartigkeit von "Leasing von Kraftfahrzeugen und Vermietung von Kraftfahrzeugen" zu "Pannen- und Abschleppdiensten".

#### **E. 4.6**

Die Tatsache, dass Autovermietungen Garagen oder Parkplätze für ihre Mietwagen benötigen, macht diese zu Nachfragern und nicht zu Anbietern von Garagen und Parkplätzen. Während sie als gewerbliche Abnehmer auftreten, tritt die angefochtene Marke als gewerblicher Anbieter gegenüber Privaten auf. Eine Gleichartigkeit zwischen "Leasing von Kraftfahrzeugen" sowie "Vermietung von Kraftfahrzeugen" zu "Vermietung von Garagen- und Abstellplätzen" ist nicht ersichtlich.

#### **E. 4.7**

Es besteht somit keine Gleichartigkeit zwischen "Leasing von Kraftfahrzeugen" und "transport, services de location de véhicules, services de prêt ou de remplacement de véhicules, assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage), location de garages et de places de stationnement" sowie zwischen "Vermietung von Kraftfahrzeugen" und "assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage), location de garages et de places de stationnement".

#### **E. 5.1**

Vor einem Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz gehen davon aus, dass "Connect" normal kennzeichnungskräftig für das Leasing und die Vermietung von Motorfahrzeugen sei, während die Beschwerdeführerin das Zeichen als schwach und beschreibend für die beanspruchten Dienstleistungen erachtet.

### **E. 5.2**

Das englische Verb "connect" wird übersetzt mit "verbinden, anschliessen, verknüpfen, vernetzen, zusammenfügen, koppeln, anklemmen, anschalten, befestigen, ankoppeln, kuppeln, zusammenstecken, Anschluss haben, Kontakt, herstellen, eine Verbindung herstellen, in Verbindung bringen, Gedanken anknüpfen, Ideen miteinander verknüpfen, jemanden mit etwas in Zusammenhang bringen, durchkontaktieren, durchschalten, in etwas stecken (anschliessen) oder mit etwas verbinden (...), an einen Flug Anschluss haben, an einen Zug Anschluss haben" (<http://www.dict.cc/?s=connect>, weitgehend identisch mit <http://dict.leo.org>, beide besucht am 14. Februar 2013). Das Basiswörterbuch Schule Englisch übersetzt "connect" mit "an etwas angeschlossen werden, Anschluss an etwas haben, verbinden, anschliessen" (Pons Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006, Stichwort "connect").

### **E. 5.3**

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass "Connect" so zu verstehen sei, dass Anbieter und Nachfrager von Mietwagen zusammengebracht würden. Diese Auslegung entspricht nicht einem spontanen Gedankengang. Wenn Anbieter und Nachfrager zusammengebracht werden, denken die Verkehrskreise primär an einen Markt. Es ist somit nicht einsichtig, dass die Schweizer Verkehrskreise "Connect" in Verbindung mit der Automiete ohne gedankliche Zwischenschritte als "Zusammenbringen von Anbieter und Nachfrager" erkennen würden.

### **E. 5.4**

Im hier interessierenden Bereich der Autovermietung könnte "connect" so verstanden werden, dass ein Verkehrsmittel an ein anderes Anschluss hat, zum Beispiel "the trains connect" oder "the bus connects with the train" ("die Züge haben Anschluss" oder "der Bus hat Anschluss an den Zug", Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, München 2005, Stichwort "Anschluss"). Im Sinne eines Wortspiels könnte der Ausdruck auf Mietwagen übertragen werden, nämlich "the flight connects with the rental car", das heisst, dass Anschluss zwischen dem Flug und dem Mietwagen besteht. Die Schweizerischen Verkehrskreise werden jedoch diese nicht ganz auf der Hand liegende Anspielung nicht verstehen, umso weniger, als nur Grundkenntnisse der englischen Sprache vorausgesetzt werden können.

### **E. 5.5**

Des Weiteren könnte "connect" als Hinweis auf Reservierungsmöglichkeiten über das Internet verstanden werden. Wie oben in E. 5.2 bereits erwähnt, verstehen auch die nur mit englischen Grundkenntnissen ausgestatteten Verkehrskreise das Wort "connect" als "eine Verbindung herstellen". Im Zusammenhang mit Reservationen für Mietwagen wird es demzufolge ohne Weiteres als "online reservieren" verstanden, umso mehr, als "connect" auch im deutschen Sprachraum eine gängige Bezeichnung für Online-Plattformen darstellt (statt vieler: <https://www.thieme.de/de/thieme-connect/home-3939.htm>, <http://www.connect.de/>, <http://www.connect-community.de/>, alle besucht am 18. Februar

2013). Für Online-Reservierungen von Mietwagen ist "connect" somit beschreibend.

### **E. 5.6**

Weiter bringt die Beschwerdegegnerin vor, dass sie mit den Marken "Hertz Connect", "Connect by Hertz" und "Connect" eine Markenserie besitze. Eine Serienmarke ist damit zwar glaubhaft gemacht, jedoch hat die Beschwerdegegnerin nicht dargelegt, inwiefern diese Marken dem Publikum infolge ihres Gebrauchs bekannt sind. Eine durch eine Serienmarke gestärkte Kennzeichnungskraft kann somit nicht geltend gemacht werden. Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass "connect" schwach kennzeichnungskräftig für Autovermietungen ist und über einen dementsprechend eingeschränkten Schutzzumfang verfügt.

### **E. 6.1**

Die Zeichenähnlichkeit zwischen "Connect" und "Citroën Business Connected" wird nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, beurteilt. Im Schriftbild besteht nur eine Übereinstimmung bezüglich des Wortes "Connect", das im Wort "Connected" enthalten ist, wobei die beiden zusätzlichen Buchstaben das Schriftbild nicht dermassen verändern, dass der eine Markenbestandteil vollständig im anderen untergeht. Allerdings wird die angefochtene Marke vom Wort "Citroën" dominiert, während "Business Connected" nur als Wortzusatz erscheint. Bei der Prüfung der klanglichen Übereinstimmungen fällt auf, dass die Widerspruchsmarke aus einem Wort besteht, während die angefochtene Marke aus drei Worten zusammengesetzt ist. Während bei der Widerspruchsmarke der zweite Teil des Wortes "Connect" betont wird, ist es bei der angefochtenen Marke der erste Teil des Wortes "Citroën". Das am Markenanfang stehende Wort "Citroën" wird französisch, "Connect" englisch ausgesprochen, so dass sich die dominierenden Worte klanglich unterscheiden.

### **E. 6.2**

Bezüglich des Sinngehalts von "Connect" wurde bereits oben in E. 5.5 ausführlich erläutert, dass dieser von den schweizerischen Verkehrskreisen nur in Verbindung mit Onlinereservierungen verstanden wird. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass "Business Connected" ein gängiger Begriff der englischen Sprache sei, der auch in anderen Sprachen verstanden werde, weshalb Unterschiede im Sinngehalt der beiden Marken beständen. In der Tat wird der Ausdruck "Business Connected" vereinzelt im Internet gefunden. Allerdings scheint er nicht der englischen Hochsprache zu entstammen und wird eher ausserhalb des englischen Sprachraums verwendet (zum Beispiel <http://www.businessconnected.nl/>, besucht am 14. Februar 2013). Als feststehender Begriff erscheint "Business Connected" weder in den englischen noch in den französischen Wörterbüchern. In Alleinstellung wird das Wort "Business" übersetzt als "Geschäft, Handel, Unternehmen, Aufgabe, Angelegenheit" und das Wort "Connected" mit "verbunden, angeschlossen, zusammenhängend" (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, München 2005, Stichworte "Business" und "Connected"). Die wörtliche deutsche Übersetzung der angefochtenen Marke ergibt "Citroën Geschäft verbunden" (<http://translate.google.com/#en/de/Citroen%20Business%20Connected>, besucht am 27. März 2013), was mangels eines ins Auge springenden Sinngehalts von den schweizerischen Verkehrskreisen nicht verstanden wird. Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass die Verkehrskreise die Unterschiede in den Sinngehalten der beiden Zeichen nicht erkennen.

### **E. 7.1**

Es ist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht. Obwohl Unterschiede in Aussprache und Wortlänge bestehen, stehen sich die fast identischen Markenbestandteile "Connect" und "Connected" gegenüber. Die Unterschiede in den Sinngehalten erschliessen sich den Verkehrskreisen nicht. Beide Marken sind Wortmarken, die keinerlei weiterer Gestaltung zugänglich sind. Die Unterschiede zwischen "Connected" und "Connect" sind den schweizerischen Verkehrskreisen nicht geläufig und verwischen im Erinnerungsbild. Eine Verschmelzung der Widerspruchsmarke mit der angefochtenen Marke, so dass sie nur noch als untergeordneter Bestandteil der angefochtenen Marke erscheint, findet nicht statt. Die Beschwerdeführerin übernimmt die Widerspruchsmarke unter Hinzufügung von "Citroën Business" und macht sie zum Gegenstand ihrer eigenen Markeneintragung. Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen, denn selbst wenn die Verkehrskreise die Marken auseinanderhalten können, besteht die Gefahr, dass sie aufgrund ihrer Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen.

### **E. 7.2**

Nachdem es sich bei der Widerspruchsmarke um eine schwache Marke handelt, besteht zwischen den sich gegenüber stehenden Marken nur bezüglich der hochgradig gleichartigen Dienstleistungen eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

### **E. 8**

Im Ergebnis erachtet das Bundesverwaltungsgericht die Gefahr von Fehlzurechnungen nur in Bezug auf "services de location de véhicules, services de prêt ou de remplacement de véhicules" als gegeben. In Bezug auf die Dienstleistungen "transport, assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage), location de garages et de places de stationnement" der angefochtenen Marke besteht keine Verwechslungsgefahr. Diesbezüglich ist die Beschwerde gutzuheissen, der angefochtene Entscheid insoweit aufzuheben und der Widerspruch teilweise abzuweisen.

### **E. 9.1**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten je zur Hälfte der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der Überschuss des von der Beschwerdeführerin einbezahlten Kostenvorschusses ist ihr zurückzuerstatten.

### **E. 9.2**

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen 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 von einem Streitwert auszugehen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt

würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss, mit Hinweisen). Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festzulegen, wobei die Beschwerdeführerin einen Anteil von Fr. 2'000.- und die Beschwerdegegnerin einen Anteil von Fr. 2'000.- zu tragen hat.

### **E. 9.3**

Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin je zur Hälfte ob-siegt haben, sind die Parteikosten für dieses und das vorinstanzliche Verfahren wettzuschlagen.

### **E. 9.4**

Da der vorinstanzliche Entscheid teilweise aufzuheben ist, sind die diesbezüglichen Kosten neu zu verteilen. Die Beschwerdeführerin hat die Hälfte der von der Beschwerdegegnerin geleisteten und von der Vorinstanz zurückbehaltenen Widerspruchsgebühr von Fr. 800.- zu bezahlen. Somit hat die Beschwerdeführerin die Beschwerdegegnerin für das vorinstanzliche Verfahren mit Fr. 400.- zu entschädigen.

### **E. 9.5**

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

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